

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 738-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE ORSINI)

Comunicata alla Presidenza l'8 febbraio 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

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

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro del tesoro
e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1992

INDICE

RELAZIONE

PREMESSA	Pag.	3
L'ACCORDO COME «TRATTATO-QUADRO»	»	4
A) <i>Accordo sul brevetto comunitario</i>	»	5
B) <i>Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune</i> .	»	5
Parte I	»	5
Parte II	»	6
Parte III	»	7
Parte IV	»	7
Parte V	»	7
Parte VI	»	7
Parte VII	»	7
Parte VIII	»	7
Parte IX	»	8
C) <i>Protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validità dei brevetti comunitari (Protocollo sulle controversie)</i>	»	8
D) <i>Protocollo sui privilegi ed immunità e Protocollo sullo statuto</i>	»	8
PROTOCOLLO RELATIVO AD UN EVENTUALE MODIFICA DELLE CONDIZIONI PER L'ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO SUL BREVETTO COMUNITARIO. FINANZIAMENTO DELL'ACCORDO	»	9
CONCLUSIONI	»	9
PARERI:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	10
- della 5 ^a Commissione permanente	»	10
DISEGNO DI LEGGE	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge al nostro esame ci chiede di autorizzare il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo sul brevetto comunitario, la Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune, il relativo regolamento di esecuzione, quattro protocolli, annessi, dichiarazioni e atto finale, fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989.

Per la comprensione dei testi, assai ardui e intrecciati, ritengo opportuno svolgere alcune considerazioni sulla necessità di una migliore armonizzazione internazionale e comunitaria in materia brevettuale; quindi una breve sintesi delle azioni sin qui poste in atto; infine un'analisi delle concrete disposizioni sottoposte al nostro giudizio.

La protezione delle invenzioni industriali rappresenta un'esigenza ineludibile in un'economia nella quale l'innovazione tecnologica tende ad assumere un ruolo decisivo per lo sviluppo. Con l'intensificazione degli scambi internazionali, il tradizionale sistema dei brevetti nazionali, che si risolve nella concessione di diritti di sfruttamento esclusivo nell'ambito territoriale dei singoli Stati, ha ben presto evidenziato gravi limiti. Di qui l'assunzione di numerose iniziative internazionali, dirette a semplificare gli adempimenti amministrativi per i titolari di invenzioni che intendano conseguire una protezione dei loro diritti nei confronti di una pluralità di Stati, nonché ad unificare almeno in parte le attività istruttorie svolte dagli uffici omologhi.

In ambito comunitario, si è inoltre andato affermando un disegno, assai più ambizioso, di armonizzazione e, per molti aspetti, di unificazione del regime sostanziale e processuale dei brevetti.

In tale contesto, sono stati in progresso di tempo stipulati i seguenti accordi 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.

Di fatto, soltanto i primi tre di tali accordi sono stati ratificati dall'Italia, sebbene, con legge 26 maggio 1978, n. 260, fosse stata autorizzata la ratifica anche della Convenzione sul brevetto comunitario. Tale Convenzione, la cui entrata in vigore era subordinata alla ratifica di tutti gli Stati contraenti (vale a dire i Nove che all'epoca esaurivano il novero dei componenti della CEE), non è comunque mai divenuta operativa, essendo insorte difficoltà insormontabili nelle procedure di ratifica di due degli Stati contraenti (Danimarca e Irlanda).

La sola forma di convergenza realizzata fra i Paesi CEE nel campo dei brevetti resta pertanto, al momento attuale, quella prevista dalla Convenzione del 1973 sul brevetto europeo, in vigore dal 1977, alla quale partecipano, peraltro, anche Stati non appartenenti alla Comunità. Tale Convenzione si limita a definire regole comuni riguardo ai requisiti di brevettabilità delle invenzioni ed alle procedure d'esame delle domande, mentre non contempla un'autonoma protezione dell'opera di ingegno. Il brevetto europeo assicura infatti soltanto un insieme di titoli di protezione nazionali, ciascuno dei quali è sottoposto alla normativa degli Stati per i quali viene concesso.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Lo stato di integrazione comunitaria finora raggiunto non può certo reputarsi sufficiente, specie in rapporto all'obiettivo dell'integrale realizzazione del Mercato interno.

Al fine di rimuovere gli ostacoli che si erano frapposti alla ratifica della Convenzione da parte di tutti gli Stati CEE (il cui numero era nel frattempo aumentato), furono in progresso di tempo promosse due Conferenze diplomatiche. La prima, i cui lavori si svolsero nel dicembre 1985, ebbe un esito interlocutorio, dal momento che si dovette constatare la persistenza delle difficoltà della Danimarca e dell'Irlanda rispetto alla ratifica. Anzi su due questioni tecniche (il regime delle traduzioni dei fascicoli dei brevetti e le modalità di ripartizione degli oneri e del gettito che sarebbero derivati dall'entrata in funzione del sistema del brevetto comunitario), le soluzioni già messe a punto nella Convenzione furono rimesse in discussione. Fu tuttavia raggiunta un'intesa su un «Accordo in materia di brevetti comunitari», che riportava il testo della Convenzione sul brevetto comunitario, modificato ed integrato da quattro protocolli, riguardanti, in particolare, il regime delle controversie attinenti al brevetto comunitario e l'istituzione Corte d'appello comune.

Il problema dell'entrata in vigore della Convenzione e le due menzionate questioni tecniche furono devoluti all'esame di una nuova Conferenza diplomatica, i cui lavori si svolsero nel dicembre 1989 a Lussemburgo, dopo che il Consiglio «Mercato interno» della CEE aveva raggiunto un'intesa su un protocollo per un'eventuale modifica della clausola che subordina l'entrata in vigore della Convenzione al deposito di tutti gli strumenti di ratifica.

La Conferenza diplomatica di Lussemburgo ha finalmente portato alla sottoscrizione dell'Accordo e degli atti ad esso allegati da parte di tutti i dodici Stati che attualmente sono membri della CEE.

L'ACCORDO COME «TRATTATO-QUADRO»

L'Accordo sul brevetto comunitario ha una struttura particolarmente articolata e

complessa, anche in rapporto alle difficoltà dell'iter negoziale di cui rappresenta il compendio. Si tratta in realtà di un «trattato-quadro», comprensivo del testo dell'Accordo in senso stretto nonché dei seguenti strumenti allegati, che ne costituiscono parte integrante:

A) la Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune (Convenzione sul brevetto comunitario), che riproduce il testo della Convenzione del 1975 con gli adattamenti messi a punto nelle Conferenze diplomatiche del 1985 e del 1989;

B) il Regolamento di esecuzione della Convenzione del 1975;

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

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

E) il Protocollo sullo statuto della Corte d'appello comune.

In occasione della Conferenza diplomatica del 1989, è stato inoltre adottato un protocollo relativo all'eventuale modifica delle condizioni per l'entrata in vigore dell'Accordo, nonché una «Dichiarazione comune».

In conformità di quanto previsto da tale protocollo, essendosi riscontrato che, alla data del 31 dicembre 1991, l'Accordo sul brevetto comunitario non era ancora entrato in vigore a causa della mancata realizzazione della condizione del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, è stata convocata una conferenza di rappresentanti dei Governi degli Stati membri. Compito della Conferenza sarebbe stato quello di concordare, all'unanimità, un nuovo regime per l'entrata in vigore progressiva dell'Accordo, al raggiungimento di un numero minimo, da definire, di ratifiche. I lavori della Conferenza, svoltisi nei giorni 4 e 5 maggio 1992, sono stati però, almeno nell'immediato, infruttuosi, anche a causa dell'emergere di resistenze da parte della Spagna e del Portogallo.

Si passerà nel seguito ad illustrare, nelle linee essenziali, il contenuto dei singoli atti

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che si sono appena richiamati, i quali tutti, come parte integrante dell'Accordo, formano oggetto dell'autorizzazione alla ratifica prevista dal presente disegno di legge.

A) Accordo sul brevetto comunitario

L'Accordo in senso stretto consta di un preambolo e di 17 articoli. Nel preambolo viene richiamato l'obiettivo dell'istituzione di un regime comunitario dei brevetti tale da eliminare, in conformità al Trattato istitutivo della CEE, gli ostacoli alla libera circolazione delle merci e le distorsioni della concorrenza che possono derivare dalla limitazione territoriale propria dei diritti nazionali di protezione.

Per quanto riguarda l'articolato, va fatta espressa menzione degli articoli 1 e 2, che definiscono, rispettivamente, le relazioni fra i vari elementi dell'Accordo ed il rapporto di questo con l'ordinamento giuridico comunitario. L'articolo 3 assegna alla Corte d'appello comune 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 promosse davanti ai tribunali nazionali. Alla stregua dell'articolo 5, inoltre, alla Corte d'appello comune è attribuito il compito di assicurare l'uniforme interpretazione ed applicazione dell'intero Accordo.

B) Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune

La Convenzione consta di 85 articoli, ripartiti in nove «parti», alcune delle quali, a loro volta, suddivise in «capitoli».

Parte I.

Alla stregua dell'articolo 1 viene istituito un diritto comune agli Stati contraenti in materia di brevetti per invenzioni, applicabile a tutti i brevetti europei rilasciati ai

sensi della Convenzione sul brevetto europeo.

L'articolo 2 stabilisce che il brevetto europeo rilasciato per la totalità degli Stati membri della CEE venga denominato «brevetto comunitario». La protezione che esso conferisce ha carattere unitario ed autonomo; tale principio soffre peraltro di alcune eccezioni qualora esistano brevetti nazionali anteriori, od in presenza di diritti nazionali fondati su una precedente utilizzazione, nonché nel caso della concessione di licenze obbligatorie. In tali fattispecie, in deroga al principio dell'unitarietà del diritto brevettuale comune, la protezione conferita dal brevetto comunitario può variare a seconda degli Stati. Viene inoltre precisato che potrà proseguire il rilascio di brevetti nazionali ad opera delle competenti autorità dei singoli paesi.

Nel Capitolo II, vengono individuati, quali organi speciali del già operante Ufficio europeo dei brevetti, una divisione di amministrazione dei brevetti, competente, in particolare, per le decisioni relative alle registrazioni, ed una o più divisioni di annullamento, incaricate dell'esame delle domande di limitazione e annullamento dei brevetti comunitari.

Nell'ambito della parte I, particolare rilevanza assumono infine le disposizioni finanziarie, la cui elaborazione, come si è visto in precedenza, ha rappresentato una delle principali difficoltà in sede negoziale. Il criterio di ripartizione degli oneri e dei proventi inerenti all'entrata in funzione del sistema del brevetto comunitario è assai complesso; vengono presi in considerazione numerosi indici, fra i quali quello del numero delle domande di brevetto depositate, nell'anno di riferimento, dai cittadini di ciascuno Stato. Tale regolamentazione riveste comunque carattere transitorio, nella prospettiva del passaggio ad un finanziamento diretto da parte della Comunità.

Parte II.

Il diritto materiale fissato dalla Convenzione sul brevetto europeo, che si limita

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sostanzialmente a definire criteri di brevettabilità, trova in questa partizione un completamento, con l'indicazione dei diritti che il brevetto comunitario conferisce al titolare. In particolare, nel capitolo II viene precisato che il rilascio del brevetto assicura la facoltà di vietare l'utilizzo dell'invenzione ai terzi sforniti di autorizzazione. Al riguardo, gli articoli 25 e 26 recano un elenco assai articolato dei comportamenti che incorrono nel divieto; ciò al fine di assicurare al brevetto comunitario un'efficacia protettiva sostanzialmente analoga a quella già propria, nell'ambito territoriale degli Stati contraenti, dei brevetti nazionali.

Particolare rilevanza assumono le disposizioni concernenti il regime delle traduzioni delle descrizioni e delle «rivendicazioni» delle invenzioni sottoposte a brevettazione. Su tali questioni, la messa a punto del testo è stata alquanto laboriosa, in presenza di sollecitazioni in qualche modo opposte: per un verso, infatti, si sottolineava l'opportunità di contenere al massimo il costo del brevetto comunitario, al fine di non pregiudicarne la «competitività» in rapporto alle altre forme di protezione già operanti (brevetti nazionali e brevetti europei); d'altra parte, occorre considerare le esigenze di informazione del pubblico, che avrebbero potuto trovare integrale soddisfazione soltanto con l'introduzione di un onere di traduzione in tutte le lingue degli Stati della Comunità. Su tale questione, le modifiche introdotte nella *Convenzione del 1975* in esito ai lavori della conferenza del 1989 vanno, indubbiamente, nella direzione di un maggior rigore.

Si è infatti introdotto a carico del richiedente l'onere di depositare presso l'Ufficio europeo dei brevetti le traduzioni in ciascuna delle lingue comunitarie non soltanto delle «rivendicazioni», ma dell'intero fascicolo del brevetto. La mancata presentazione, entro il termine prescritto, delle traduzioni del fascicolo comporta la nullità del brevetto comunitario (articolo 30); è però fatta salva la facoltà dell'istante che sia incorso in tale misura di ottenere la trasformazione del brevetto comunitario in un brevetto europeo di efficacia limitata ai

solli Stati per i quali siano state regolarmente depositate le traduzioni. La nuova disciplina delle traduzioni ha suscitato talune riserve presso gli operatori del settore, i quali hanno evocato il rischio di un sensibile rialzo di costi per le pratiche di brevettazione.

Va però considerato che già attualmente, nell'ambito del sistema del brevetto europeo, tutti gli Stati della Comunità, ad eccezione della Germania e del Lussemburgo, subordinano il riconoscimento dell'efficacia del brevetto nel proprio territorio alla presentazione della traduzione del fascicolo nelle rispettive lingue.

Di conseguenza, si può ritenere che, a parità di estensione territoriale della protezione richiesta, l'onere per le traduzioni per il brevetto comunitario non sarà dissimile da quello cui il richiedente va già oggi incontro, per la stessa voce, per il brevetto europeo.

La differenza va ravvisata nella circostanza che, mentre il brevetto nazionale ha obbligatoriamente un'efficacia territoriale estesa a tutti i Paesi della Comunità, per il brevetto europeo il richiedente rimane libero di limitare le designazioni ad alcuni Stati soltanto, conseguendo così un risparmio per il minor numero di traduzioni da predisporre.

I successivi capitoli III e IV disciplinano, rispettivamente, l'incidenza dei diritti nazionali sulla sfera di protezione assicurata dal brevetto comunitario ed il regime della proprietà dei brevetti.

Il capitolo V, infine, regola il rilascio di licenze obbligatorie sul brevetto comunitario. In linea di principio, viene fatta salva la possibilità per i singoli Stati di adottare tale misura, che comporta una forte limitazione della protezione generale accordata ai titolari di brevetti. Tuttavia, il ricorso a tale facoltà risulta subordinato all'esistenza di condizioni più restrittive rispetto a quelle per lo più contemplate dalle legislazioni interne relativamente al rilascio di licenze obbligatorie sui brevetti nazionali. In particolare, non costituisce titolo per la concessione di licenze obbligatorie su un brevetto comunitario la circostanza che nello Stato

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

contraente interessato il prodotto non sia fabbricato nella quantità corrispondente al fabbisogno nazionale, semprechè si possa sopperire alla necessità del Paese attraverso l'importazione da altri Stati della CEE.

Parte III.

Trovano qui indicazione le cause di estinzione, decadenza, limitazione ed annullamento dei brevetti comunitari.

In particolare, si prevede che il mantenimento dell'efficacia del brevetto sia subordinato al pagamento di una tassa annuale all'Ufficio europeo dei brevetti. L'esame delle domande di annullamento è devoluto alle apposite sezioni da istituire, come si è visto in precedenza, quali organismi speciali dell'Ufficio europeo dei brevetti.

Parte IV.

Questa parte è stata fortemente rimaneggiata in rapporto alle determinazioni assunte nella Conferenza diplomatica del 1985 che portarono all'adozione del Protocollo sulla composizione delle controversie. Avverso le decisioni delle divisioni di annullamento e delle divisioni di amministrazione dell'Ufficio europeo dei brevetti, non è più prevista la possibilità di un doppio grado di gravame.

La competenza a pronunciarsi in ultima istanza sui ricorsi è ora devoluta alla Corte d'appello comune, essendo stato soppresso il ricorso per cassazione davanti alla Corte di giustizia.

Parte V.

In questa parte viene operato un rinvio a talune disposizioni della Convenzione sul brevetto europeo, in materia procedurale e di rappresentanza, disposizioni che vengono dichiarate applicabili al sistema del brevetto comunitario, ma con alcune limitazioni espressamente contemplate. Viene inoltre istituito un Registro dei brevetti

comunitari presso l'Ufficio europeo dei brevetti e si prevede altresì la pubblicazione periodica di un Bollettino dei brevetti comunitari.

Parte VI.

Trovano qui esposizione i criteri per la ripartizione delle competenze fra le autorità giudiziarie dei singoli Stati, gli organi speciali dell'Ufficio europeo dei brevetti e la Corte d'appello comune.

Tale disciplina si riferisce peraltro alle sole azioni giudiziarie non contemplate dal Protocollo sulle controversie.

Per quanto riguarda, in particolare, il sindacato sulla validità del brevetto comunitario, i tribunali nazionali possono esserne investiti soltanto in sede di esame di domanda riconvenzionale di annullamento nell'ambito di un'azione di contraffazione. Infatti i ricorsi per l'annullamento del brevetto sono devoluti agli organi speciali dell'Ufficio europeo. In seconda ed ultima istanza, la decisione sulla validità del brevetto comunitario spetta in ogni caso alla Corte d'appello comune.

Parte VII.

Le disposizioni qui contenute sono dirette a disciplinare l'incidenza del sistema del brevetto comunitario sui diritti nazionali. Nel caso di concorso, relativamente alla stessa invenzione, di un brevetto nazionale e di un brevetto comunitario aventi uguale data di deposito, è stabilita la prevalenza di quest'ultimo, con la conseguenza che il brevetto nazionale perderà efficacia a decorrere dal momento in cui il brevetto comunitario non sarà più suscettibile di revoca.

Parte VIII.

In via transitoria, viene assicurata al richiedente una facoltà di opzione fra il brevetto comunitario ed il brevetto euro-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

peo. Pertanto, nel periodo transitorio potranno essere presentate domande dirette al rilascio, in luogo di un unico brevetto comunitario efficace nell'intera Comunità europea, di un brevetto europeo di efficacia circoscritta ai soli Stati indicati nell'apposita dichiarazione. La facoltà di opzione può essere esercitata anche dopo il deposito della domanda di brevetto, purchè il deposito della dichiarazione avvenga prima della conclusione della procedura d'esame.

La conclusione del periodo transitorio nel quale è ammessa la facoltà di opzione in parola potrà essere decisa dal Consiglio della Comunità economica europea soltanto con voto unanime.

Parte IX.

Questa parte, alquanto rimaneggiata rispetto al testo del 1975, consta ora di un solo articolo (art. 85), il quale prevede che il Regolamento di esecuzione costituisce parte integrante della Convenzione alla quale è, ovviamente, subordinato nel sistema delle fonti.

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

Il Protocollo, messo a punto nel corso della Conferenza diplomatica del 1985, prevede che ciascuno degli Stati contraenti provveda a designare, in numero per quanto possibile ridotto, un complesso di organi giudiziari specializzati di prima e seconda istanza, denominati «Tribunali dei brevetti comunitari». Viene inoltre istituita, come più volte si è avuto modo di accennare, una Corte d'appello comune, la cui sede sarà determinata dai Governi di comune accordo.

A salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza della Corte, sono stati adottati un «Protocollo sui privilegi ed immunità» ed un «Protocollo sullo statuto». I tribunali di prima istanza hanno competenza relativamente alle azioni per contraffazione o per minaccia di contraffazione di un brevetto comunitario, per le azioni concernenti la

protezione provvisoria nel periodo intercorrente fra la pubblicazione della domanda e la concessione del brevetto e per le domande riconvenzionali di nullità. In sede di gravame, la competenza spetta alla Corte d'appello comune per le controversie attinenti agli effetti del brevetto comunitario, ivi compresa la sua estinzione, nonché per le questioni relative alla validità del brevetto. Ogni altra controversia è devoluta ai tribunali dei brevetti comunitari di seconda istanza. Nei casi in cui il ricorso abbia ad oggetto questioni rientranti nel novero delle competenze della Corte d'appello comune, il tribunale di seconda istanza è tenuto a sospendere il procedimento e a deferire la controversia alla Corte stessa, ancorchè in primo grado la competenza spettasse ad un tribunale di prima istanza (non si tratta, quindi, di difetto di giurisdizione).

Il deferimento alla Corte d'appello comune può essere effettuato unicamente tramite il tribunale di seconda istanza, che vaglia l'ammissibilità di tutti i ricorsi. L'aver mantenuto i tribunali nazionali nel circuito decisionale permette in ogni caso di arrivare ad una sentenza suscettibile, secondo quanto previsto dagli ordinamenti interni, di un eventuale ricorso per cassazione.

D) Protocollo sui privilegi ed immunità e Protocollo sullo statuto

La Corte d'appello comune in materia di brevetti comunitari è stata istituita, come già accennato, come una nuova organizzazione internazionale autonoma. In via alternativa, si erano ipotizzate anche due diverse formule organizzative: quella di ricomprendere la Corte quale istanza speciale presso l'Ufficio europeo dei brevetti, quella di inserirla nella Corte di giustizia delle Comunità europee.

La prima soluzione fu peraltro accantonata, essendosi ritenuto inopportuno che attribuzioni di carattere giurisdizionale quali quelle da affidarsi alla Corte d'appello comune fossero esercitate da una semplice articolazione di un apparato prevalentemente amministrativo, come l'Ufficio europeo dei brevetti.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anche l'ipotesi di incardinare la Corte d'appello comune nell'ambito della Corte di giustizia delle Comunità europee fu lasciata cadere, nella considerazione che ciò avrebbe potuto comportare la necessità di una revisione del Trattato CEE.

Come logico corollario della soluzione, alla fine prevalsa, dell'istituzione *ex novo* di un'autonoma organizzazione internazionale, si pose l'esigenza di predisporre adeguati strumenti a presidio dell'autonomia della Corte d'appello comune.

A ciò si è provveduto con l'adozione del «Protocollo sui privilegi ed immunità» e del «Protocollo sullo statuto».

PROTOCOLLO RELATIVO AD UN'EVENTUALE MODIFICA DELLE CONDIZIONI PER L'ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO SUL BREVETTO COMUNITARIO. FINANZIAMENTO DELL'ACCORDO.

Per quanto attiene al Protocollo e alla procedura di finanziamento dell'Accordo, si fa rinvio a quanto riportato, rispettivamente, nel paragrafo «L'Accordo come trattato-quadro» e nella parte prima del paragrafo «Convenzione sul brevetto europeo per il Mercato comune».

CONCLUSIONI

Risulta evidente che la ratifica dell'Accordo comporta alcune modifiche della legislazione interna per adeguarla alle necessità applicative dell'Accordo stesso.

A ciò provvede l'articolo 4 del disegno di

legge, che istituisce presso alcuni tribunali e Corti d'appello sezioni speciali per la trattazione delle controversie in materia di brevetti.

Va, incidentalmente, osservato che non risultano al relatore del tutto chiari, scorrendo l'elenco delle sedi indicate per l'esercizio di tali attività giudiziarie in Italia, i criteri con cui esse sono state identificate.

L'articolo 5 e l'articolo 6 definiscono opportunamente misure concernenti l'IVA sulle operazioni poste in essere dalla Corte di appello comune, e la modesta copertura finanziaria che si rende necessaria.

In conclusione l'Accordo tende a realizzare un brevetto comunitario che, a differenza di quello europeo, configura - seppure con eccezioni - un'unitarietà di protezione in quanto può essere concesso, trasferito, annullato o decaduto soltanto per la totalità del territorio della Comunità europea.

Questo obiettivo certamente giova all'esigenza di libera circolazione delle merci e di omogeneità delle condizioni di concorrenza nel Mercato comune.

Per queste ragioni, nonostante la macchinosità delle norme e le presumibili difficoltà di applicazione che verosimilmente ne conseguiranno, la Commissione ha dato mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

ORSINI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: RUFFINO)

10 dicembre 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ABIS)

11 dicembre 1992

La Commissione esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 articolo:

«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 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 doman-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

de 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, purchè 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 nonimponibilità 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 milioni 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*.