



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 aprile 2009 (09.06)  
(Or. en)**

**8588/09**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2000/0177 (CNS)**

---

**PI 28**

**DOCUMENTO DI LAVORO**

---

della: presidenza  
al: Gruppo "Proprietà intellettuale" (Brevetti)  
n. doc. prec.: 6044/09 PI 9  
n. prop. Comm.: 10786/00 PI 49  
Oggetto: Proposta riveduta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario

---

Si acclude in allegato per le delegazioni una proposta riveduta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario, il cui testo si basa sulle discussioni svoltesi di recente in sede di Gruppo "Proprietà intellettuale" (Brevetti). Le modifiche rispetto alla precedente versione della proposta (doc. 9465/08) sono sottolineate.

Si invita il Gruppo a procedere ad un primo scambio di opinioni sul presente documento di lavoro nella riunione del 22 aprile 2009.

Proposta di  
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO  
relativo al brevetto comunitario  
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>2</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>3</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'azione della Comunità comporta l'istituzione di un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno; l'instaurazione di condizioni giuridiche che permettano alle imprese di adattare le loro attività produttive e di distribuzione alla dimensione comunitaria contribuisce al conseguimento di tali obiettivi; tra gli strumenti giuridici a disposizione delle imprese dovrebbe figurare un brevetto che goda di una protezione uniforme e produca effetti uniformi sull'intero territorio della Comunità.
- (1bis) Un brevetto comunitario che sia efficiente in termini di costi e offra certezza giuridica sarà favorevole soprattutto alle piccole e medie imprese (in prosieguo, "PMI") e sarebbe complementare all' Atto sulle piccole imprese per l'Europa. La creazione di tale titolo unitario dovrebbe rendere l'accesso al sistema dei brevetti più agevole, meno oneroso e meno rischioso, segnatamente per le PMI.

---

<sup>1</sup> Proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario, COM/2000/0412 definitivo - CNS 2000/0177 \*, GU C 337 del 28.11.2000, pag. 278.

<sup>2</sup> Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario (COM(2000) 412 - C5-0461/2000 - 2000/0177(CNS), GU C 127, pag. 526.

<sup>3</sup> Parere del Comitato economico e sociale in merito alla proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario, GU C 155 del 29.5.2001, pag. 80.

- (1ter) L'esistenza di un titolo unitario che offra la stessa protezione in tutto il territorio dell'Unione europea (in prosieguo, "UE") rafforzerà e consentirà di migliorare la lotta contro la contraffazione e la violazione di brevetto a beneficio degli inventori, delle imprese e della società in genere. Una copertura geografica completa e senza lacune assicurerà una protezione efficace dei brevetti a tutte le frontiere esterne dell'UE e contribuirà ad impedire la penetrazione di prodotti contraffatti nel mercato unico europeo sulla base del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti<sup>4</sup>.
- (2) La convenzione (riveduta) sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973 quale modificata da un atto di revisione del 29 novembre 2000 (in prosieguo, CBE) ha istituito l'Ufficio europeo dei brevetti (in prosieguo "UEB"), cui compete il rilascio dei brevetti europei. È pertanto opportuno mettere a profitto l'esperienza maturata dall'UEB nella concessione del brevetto comunitario.
- (2bis) L'UEB svolgerà un ruolo centrale nella gestione dei brevetti comunitari e sarà l'unico responsabile dell'esame delle domande e della concessione dei brevetti comunitari. E' inoltre auspicabile aumentare l'efficienza del processo di rilascio dei brevetti mediante la creazione di un partenariato rafforzato tra gli uffici dei brevetti nazionali degli Stati membri e l'UEB, mantenendo nel contempo l'alta qualità dei diritti brevettuali. Questo obiettivo può essere raggiunto in particolare mediante un uso più efficiente delle competenze tecniche onde evitare la duplicazione dei lavori o mediante un uso ottimale di tutte le risorse.
- 2bisbis) Gli uffici nazionali dei brevetti dovranno parimenti svolgere un ruolo importante, tra l'altro fornendo consulenza e supporto ai potenziali richiedenti di un brevetto comunitario, segnatamente le PMI, ricevendo le relative domande e trasmettendole all'UEB e divulgando le informazioni sui brevetti. Gli uffici nazionali dei brevetti riceveranno un compenso per queste attività.

---

<sup>4</sup> GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7.

- (2ter) Le domande di brevetti comunitari dovrebbero essere presentate direttamente presso l'UEP o attraverso l'ufficio nazionale dei brevetti di uno Stato membro. Per agevolare l'accesso al sistema dei brevetti, segnatamente per le PMI, negli Stati membri che non hanno una lingua in comune con l'UEB, i richiedenti dovrebbero poter depositare la loro domanda nella lingua di lavoro dell'ufficio nazionale dei brevetti, quando si tratta di una lingua ufficiale dell'UE. Qualora il richiedente depositi la sua domanda in una lingua diversa da quelle dell'UEB, egli indica una delle lingue ufficiali dell'UEB come lingua procedurale. I costi della traduzione sono a carico del sistema ("mutualizzazione dei costi").
- (2quater) Il livello delle tasse di procedura per il trattamento di una domanda di brevetto comunitario sarà lo stesso, indipendentemente dalla sede in cui è stata presentata la domanda e sarà connesso ai costi di trattamento del brevetto comunitario.
- (3) L'adesione della Comunità europea alla CBE consentirà d'includere il territorio comunitario nel sistema della convenzione in quanto ambito per il quale può essere concesso un brevetto unitario. La fase anteriore al rilascio del brevetto comunitario è pertanto disciplinata dalla CBE. Nel presente regolamento la Comunità può pertanto limitarsi, in particolare, ad istituire la normativa applicabile al brevetto comunitario una volta che questo è stato concesso.
- (3bis) L'UEB dovrebbe inoltre avere il compito di gestire il brevetto comunitario nella fase posteriore al rilascio, per quanto riguarda ad esempio la riscossione e distribuzione delle tasse annuali agli uffici nazionali dei brevetti, nonché il compito di gestire il Registro dei brevetti comunitari.
- (4 bis) Qualora il presente regolamento non disponga diversamente, il diritto sostanziale applicabile al brevetto comunitario, ad esempio in materia di brevettabilità, ambito della protezione del brevetto e limitazione degli effetti del brevetto, sarà disciplinato dalle pertinenti disposizioni della CBE e dalla normativa nazionale, sempreché conforme al diritto comunitario.

- (4ter) Il brevetto comunitario costituisce una terza opzione. I richiedenti restano liberi di depositare una domanda di brevetto nazionale o di brevetto europeo. Il presente regolamento lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di rilasciare brevetti nazionali e non si sostituisce ai diritti brevettuali degli Stati membri né al diritto brevettuale europeo posto in essere dalla CBE.
- (5) Per favorire la disponibilità di informazioni sui brevetti, la divulgazione delle conoscenze tecnologiche e il multilinguismo, la Comunità istituirà un programma di traduzione automatica nel quadro del brevetto comunitario, che consenta l'accesso immediato alle pubblicazioni tradotte di domande di brevetti in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Il programma fornirà, via Internet, traduzioni a chiunque ne faccia richiesta, all'atto della pubblicazione di una domanda di brevetto. Tali traduzioni immediate saranno fornite a solo titolo informativo e non produrranno effetti giuridici. Il programma è finanziato dal sistema e diventerà pienamente operativo una volta entrato in vigore il sistema del brevetto comunitario.
- (5bis) Le tasse per il mantenimento in vigore di un brevetto comunitario non devono superare il livello delle equivalenti tasse relative a un brevetto europeo medio e saranno progressive per tutta la durata del brevetto comunitario.
- (5ter) Le tasse per il mantenimento in vigore dei brevetti comunitari dovranno essere pagate all'UEB, che tratterà il 50% per coprire i suoi costi. Il rimanente importo sarà ripartito tra gli uffici nazionali dei brevetti degli Stati membri conformemente a un criterio di ripartizione.
- (5quater) Il criterio di ripartizione rifletterà un paniere di criteri corretti, equi e pertinenti che dovrebbero essere legati alle attività connesse ai brevetti e alle dimensioni del mercato. Essi dovrebbero altresì applicare fattori di equilibrio, in particolare qualora gli Stati membri non dispongano di una lingua ufficiale in comune con l'UEB, qualora essi abbiano un livello di attività connesse ai brevetti sproporzionatamente basso e sia necessario promuovere l'innovazione.

- (5quinqies) Il Consiglio conviene i criteri pertinenti per definire il livello delle tasse di mantenimento e il criterio di ripartizione. Una volta entrato in vigore il brevetto comunitario, un comitato ristretto del consiglio d'amministrazione dell'UEB applica tali criteri e determina sia il livello delle tasse di mantenimento che il criterio di ripartizione esatto per la loro attribuzione.
- (6) È necessario prevenire gli eventuali effetti negativi di un monopolio posto in essere attraverso brevetti comunitari per mezzo di un sistema di licenze obbligatorie. Ciò lascia impregiudicata l'applicazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza da parte della Commissione o delle autorità nazionali. Tuttavia, il [Tribunale dei brevetti europeo e comunitario] (in prosieguo, "il Tribunale") dovrebbe essere incaricato del rilascio delle licenze obbligatorie nelle situazioni che non rientrano nel campo d'applicazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza.
- (7) Il sistema giurisdizionale per il brevetto comunitario fa parte della giurisdizione competente sia per il brevetto europeo che per quello comunitario. Tale giurisdizione è istituita e disciplinata da [*titolo dello strumento giuridico*].
- (8) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati nell'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azione prevista, ed in particolare l'istituzione di un titolo unitario efficace nell'intera Comunità, possono essere realizzati solo a livello comunitario. Il presente regolamento si limita a quanto è strettamente necessario per conseguire tali obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tal fine.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1

**Campo di applicazione**

Il presente regolamento si applica a tutti i brevetti comunitari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 e a tutte le domande di tali brevetti.

Articolo 2

**Brevetto comunitario**

1. Il brevetto comunitario è un brevetto che designa la Comunità, rilasciato dall'UEB in virtù delle disposizioni della CBE<sup>5</sup>.
2. Il brevetto comunitario ha natura unitaria. Produce gli stessi effetti nell'intera Comunità e può essere concesso, trasferito, dichiarato nullo o estinguersi unicamente in relazione alla Comunità nel suo insieme.
3. Il brevetto comunitario ha natura autonoma. È soggetto soltanto alle disposizioni del presente regolamento ed ai principi generali del diritto comunitario. Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicata l'applicazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza e il diritto degli Stati membri in materia di responsabilità penale, concorrenza sleale e fusioni.
4. Le disposizioni della CBE si applicano al brevetto comunitario nella misura in cui il presente regolamento non prevede norme specifiche.
5. [...]

---

<sup>5</sup> <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc.html>

## Articolo 3

### **Applicazione alle zone marine e sottomarine ed allo spazio**

1. Il presente regolamento si applica parimenti alle zone marine e sottomarine adiacenti al territorio di uno Stato membro sulle quali tale Stato eserciti diritti sovrani o giurisdizione a norma del diritto internazionale.
2. Il presente regolamento si applica alle invenzioni realizzate o utilizzate nello spazio extra-atmosferico, anche sui corpi celesti nonché su veicoli spaziali posti sotto la giurisdizione e il controllo di uno o più Stati membri a norma del diritto internazionale.

## **CAPO II**

### **DIRITTO BREVETTUALE**

#### **SEZIONE 1**

#### **DIRITTO AL BREVETTO**

## Articolo 4

### **Diritto al brevetto comunitario**

1. Il diritto al brevetto comunitario appartiene all'inventore o al suo avente causa.
2. Se l'inventore è un lavoratore dipendente, il diritto al brevetto comunitario è determinato dalla legge dello Stato nel cui territorio l'inventore svolge la sua attività principale; se risulta impossibile determinare quale sia tale Stato, la legge applicabile è quella dello Stato nel cui territorio si trova il centro d'attività del datore di lavoro da cui dipende l'inventore.

3. Se due o più persone hanno realizzato l'invenzione indipendentemente l'una dall'altra, il diritto al brevetto comunitario spetta a chi ha presentato la domanda di brevetto con data di deposito o, se del caso, di priorità anteriore. Questa disposizione si applica unicamente se la prima domanda di brevetto comunitario è stata pubblicata ai sensi dell'articolo 93 della CBE.

## Articolo 5

### **Rivendicazione del diritto al brevetto comunitario**

1. Se il brevetto comunitario è stato concesso a chi non vi abbia diritto a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, l'avente diritto può, senza pregiudizio dell'esercizio di qualsivoglia altro diritto o altra azione, rivendicare il trasferimento del brevetto.
2. Quando una persona ha diritto unicamente ad una parte del brevetto comunitario, essa può rivendicarne la contitolarità in conformità del paragrafo 1.
3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere esercitati in giudizio unicamente entro tre anni dalla data in cui la concessione del brevetto comunitario è stato pubblicato nel bollettino dei brevetti comunitari di cui all'articolo 57. Questa disposizione non si applica se al momento della concessione o dell'acquisizione il titolare era consapevole di non avere diritto al brevetto.
4. La presentazione della domanda giudiziale è iscritta nel registro dei brevetti comunitari, di cui all'articolo 56. In esso vengono parimenti iscritti la decisione passata in giudicato relativa alla domanda giudiziale e l'eventuale rinuncia agli atti.

## Articolo 6

### **Effetti del cambiamento di titolarità del brevetto comunitario**

1. Quando in esito all'azione giudiziale di cui all'articolo 5 sia intervenuto un cambiamento integrale della titolarità del brevetto comunitario, le licenze e gli altri diritti si estinguono con l'iscrizione dell'avente diritto nel registro dei brevetti comunitari di cui all'articolo 56.
  
2. Se, prima dell'iscrizione della presentazione della domanda giudiziale,
  - (a) Il titolare del brevetto che ha utilizzato l'invenzione nel territorio della Comunità o compiuto preparativi reali e seri a tale scopo,  
ovvero
  
  - (b) il titolare della licenza che ha ottenuto la licenza stessa ed ha utilizzato l'invenzione nel territorio della Comunità o compiuto preparativi reali e seri a tale scopo può proseguire tale utilizzazione purché richieda una licenza non esclusiva al nuovo titolare iscritto nel registro dei brevetti comunitari. Tale licenza deve essere richiesta nel termine stabilito dal regolamento d'esecuzione. La licenza è concessa per una congrua durata ed a condizioni ragionevoli.
  
3. Il paragrafo 2 non è applicabile se il titolare del brevetto o della licenza era in malafede al momento in cui ha iniziato l'utilizzazione dell'invenzione o i preparativi ad essa finalizzati.

**SEZIONE 2**  
**EFFETTI DEL BREVETTO COMUNITARIO E DELLA DOMANDA DI BREVETTO**  
**COMUNITARIO**

Articolo 7

**Diritto di vietare l'utilizzazione diretta dell'invenzione**

Il brevetto comunitario conferisce al titolare del brevetto il diritto di vietare a qualsiasi terzo, salvo suo consenso:

- (a) di fabbricare, offrire, commercializzare o utilizzare, ovvero importare o detenere a tali fini, un prodotto oggetto del brevetto;
- (b) di utilizzare un procedimento oggetto del brevetto ovvero, qualora il terzo sappia o risulti evidente dalle circostanze che l'utilizzazione del procedimento è vietato senza il consenso del titolare del brevetto, di offrire detto procedimento affinché venga utilizzato nella Comunità;
- (c) di offrire, commercializzare, utilizzare, importare ovvero detenere a tali fini un prodotto ottenuto direttamente mediante il procedimento oggetto del brevetto.

Articolo 7

**Diritto di vietare l'utilizzazione indiretta dell'invenzione**

1. Il brevetto comunitario attribuisce al titolare del brevetto, oltre al diritto conferito ai sensi dell'articolo 7, il diritto di vietare a qualsiasi terzo, salvo suo consenso, di fornire o offrire nella Comunità a qualsiasi persona che non sia un soggetto avente diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata, i mezzi relativi ad un elemento essenziale dell'invenzione e necessari per attuarvi l'invenzione stessa, sempreché il terzo sappia o risulti evidente dalle circostanze che detti mezzi sono idonei a tale utilizzo e ad esso destinati.

2. Il paragrafo 1 non si applica quando i mezzi in questione sono prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non inciti la persona cui li fornisce a commettere atti vietati dall'articolo 7.
3. Non sono considerate come aventi diritto all'utilizzo dell'invenzione, ai sensi del paragrafo 1, le persone che compiono gli atti di cui all'articolo 9, lettere da a), a b.1).

## Articolo 9

### **Limiti degli effetti del brevetto comunitario**

I diritti conferiti dal brevetto comunitario non si estendono:

- (a) agli atti compiuti in ambito privato e per finalità non commerciali;
- (b) agli atti compiuti in via sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata;
- (b.1) agli atti compiuti esclusivamente per l'esecuzione di prove conformemente all'articolo 13 della direttiva 2001/82/CE<sup>6</sup> o all'articolo 10 della direttiva 2001/83/CE<sup>7</sup> per quanto riguarda eventuali brevetti relativi al prodotto di riferimento ai sensi di una delle due direttive summenzionate;
- c) alla preparazione estemporanea di medicinali effettuata per unità e su ricetta medica nelle farmacie, né agli atti riguardanti i medicinali così preparati;
- d) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata a bordo delle navi di paesi diversi dagli Stati membri, nel corpo della nave, nelle macchine, nel sartiame, nell'attrezzatura e negli altri accessori, quando tali navi entrino temporaneamente o accidentalmente nelle acque degli Stati membri, purché l'invenzione sia utilizzata esclusivamente per le esigenze della nave;
- e) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata nella costruzione o nel funzionamento di aeromobili o veicoli terrestri ovvero di altri mezzi di trasporto di paesi diversi dagli Stati membri, oppure degli accessori di tali veicoli, quando questi entrino temporaneamente o accidentalmente nel territorio degli Stati membri;

---

<sup>6</sup> Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1, modificata dalla direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58..

<sup>7</sup> Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67, modificata dalla direttiva 2008/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008, GU L 81 del 20.3.2008, pag. 51.

- f) agli atti di cui all'articolo 27 della convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale<sup>8</sup>, quando tali atti riguardino aeromobili di uno Stato diverso dagli Stati membri;
- g) all'utilizzazione, da parte di un agricoltore, del prodotto del suo raccolto a fini di propagazione o moltiplicazione nella sua azienda, purché il materiale vegetale di riproduzione sia stato venduto o commercializzato in altro modo all'agricoltore dal titolare del brevetto ovvero con il consenso di quest'ultimo per scopi agricoli. L'ambito e i metodi dettagliati di tale utilizzazione sono stabiliti all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94<sup>9</sup>;
- h) all'utilizzazione da parte di un agricoltore di animali tutelati a fini di allevamento, a condizione che i riproduttori o il materiale animale di riproduzione di altro tipo siano stati venduti o commercializzati in altro modo all'agricoltore dal titolare del brevetto ovvero con il consenso di quest'ultimo. Tale utilizzazione comprende la fornitura dell'animale o di altro materiale animale di riproduzione per gli scopi della sua attività agricola ma non la vendita come parte di un'attività commerciale di riproduzione o a tal fine;
- i) agli atti consentiti a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore<sup>10</sup>, in particolare delle disposizioni concernenti la decompilazione e l'interoperabilità;
- j) agli atti consentiti a norma dell'articolo 10 della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup> Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), "Convenzione di Chicago", doc. 7300/9 (nona edizione, 2006).

<sup>9</sup> Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.

<sup>10</sup> Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, GU L 122 del 17.05.1991, pag. 42.

<sup>11</sup> Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13.

## Articolo 9bis

### **Utilizzazione da parte del governo**

La legislazione degli Stati membri che autorizza l'utilizzazione non commerciale di brevetti nazionali da parte del governo o per suo conto può essere applicata ai brevetti comunitari, ma soltanto nella misura in cui tale utilizzazione è necessaria per esigenze fondamentali di difesa o di sicurezza nazionale. Il titolare del brevetto dovrebbe essere informato non appena sia ragionevolmente possibile circa l'atto e ricevere dal governo in questione un compenso in relazione allo stesso. Eventuali controversie per stabilire se l'utilizzazione del brevetto comunitaria sia avvenuta come previsto nel presente articolo o sull'importo del compenso sono decise dalle giurisdizioni nazionali dello Stato membro interessato.

## Articolo 10

### **Esaurimento comunitario dei diritti conferiti dal brevetto comunitario**

I diritti conferiti dal brevetto comunitario non si estendono agli atti relativi al prodotto tutelato dal brevetto che vengono compiuti nel territorio degli Stati membri dopo che il prodotto è stato commercializzato nella Comunità dal titolare del brevetto o con il suo consenso, a meno che il titolare non abbia motivi legittimi per opporsi all'ulteriore commercializzazione del prodotto.

## Articolo 11

### **Diritti conferiti dalla domanda di brevetto comunitario in seguito alla sua pubblicazione**

1. Un congruo compenso, stabilito in funzione delle circostanze, può venir richiesto a qualsiasi terzo che, nel periodo compreso tra la data in cui viene pubblicata la domanda di brevetto comunitario e la data in cui viene pubblicata l'avvenuta concessione di tale brevetto, abbia utilizzato l'invenzione in un modo che, dopo detto periodo, è vietato dal brevetto stesso.
2. Nel determinare il congruo compenso, il Tribunale tiene conto di tutti gli aspetti del caso, quali le conseguenze economiche dell'utilizzazione dell'invenzione, per la parte lesa, come pure l'indebito guadagno realizzato dalla parte che utilizza l'invenzione nonché il comportamento e la buona o malafede delle parti. Il compenso non ha natura sanzionatoria.

## Articolo 12

### **Diritto basato sull'utilizzazione anteriore dell'invenzione**

1. Il brevetto comunitario non può venir opposto a chi in buona fede ed a fini commerciali ha utilizzato l'invenzione nella Comunità, o compiuto preparativi reali e seri per tale utilizzazione, prima della data di deposito ovvero, in caso di rivendicazione della priorità, prima della data di priorità della domanda in base alla quale è stato concesso il brevetto (denominato nel seguito "l'utilizzatore anteriore"); a fini commerciali l'utilizzatore anteriore ha il diritto di proseguire l'utilizzazione dell'invenzione o di utilizzarla nel modo previsto nei preparativi.
2. Il diritto dell'utilizzatore anteriore può essere trasmesso inter vivos o mortis causa soltanto congiuntamente all'azienda dell'utilizzatore stesso ovvero a quella parte di essa in cui ha avuto luogo l'utilizzazione o si sono svolti i preparativi.

## Articolo 13

### **Brevetto relativo ad un procedimento: onere della prova**

1. Se oggetto di un brevetto comunitario è un procedimento che consenta di ottenere un prodotto [...], qualsiasi prodotto identico, fabbricato senza il consenso del titolare, è considerato, sino a prova contraria, come ottenuto per mezzo del procedimento brevettato.
2. L'inversione dell'onere della prova di cui al paragrafo 1 si applica anche quando è altamente probabile che con il procedimento sia stato ottenuto un prodotto identico e il titolare del brevetto comunitario non sia stato in grado, malgrado congrui sforzi, di determinare quale procedimento sia stato effettivamente utilizzato.  
Nella produzione della prova contraria è preso in considerazione il legittimo interesse del convenuto alla protezione dei propri segreti industriali e commerciali.

**SEZIONE 3**  
**IL BREVETTO COMUNITARIO IN QUANTO OGGETTO DI PROPRIETÀ**

Articolo 14

**Equiparazione del brevetto comunitario al brevetto nazionale**

1. Fatte salve le disposizioni contrarie contenute negli articoli da 15 a 24, il brevetto comunitario in quanto oggetto di proprietà è considerato nella sua totalità e per l'insieme del territorio della Comunità come un brevetto nazionale dello Stato membro nel cui territorio, in base al registro dei brevetti comunitari di cui all'articolo 56:
  - (a) il richiedente il brevetto aveva il suo domicilio o la sua sede alla data in cui è stata depositata la domanda di brevetto comunitario;
  - (b) ovvero, in subordine, il richiedente disponeva a tale data di uno stabilimento;

In ogni altro caso, lo Stato membro di cui trattasi è quello in cui ha sede l'UEB.

2. Quando nel registro dei brevetti comunitari siano iscritte due o più persone in qualità di richiedenti congiunti il paragrafo 1, primo comma si applica al richiedente congiunto iscritto per primo. Se ciò non è possibile, il paragrafo 1, primo comma si applica ai successivi richiedenti congiunti seguendo l'ordine di iscrizione. Quando il paragrafo 1, primo comma non si applichi ad alcun richiedente congiunto, si applica il paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 15

**Trasferimento**

1. Il trasferimento del brevetto comunitario è fatto per iscritto e richiede la firma delle parti contraenti, a meno che non derivi da una decisione giudiziaria. In caso contrario esso è nullo. Il trasferimento è iscritto nel registro dei brevetti comunitari.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, il trasferimento lascia impregiudicati i diritti acquisiti da terzi anteriormente alla data del trasferimento stesso.
3. Il trasferimento è opponibile a terzi soltanto dopo che sia stato iscritto nel registro dei brevetti comunitari di cui all'articolo 56 e nei limiti risultanti dai documenti [...]. Prima della sua iscrizione il trasferimento è tuttavia opponibile ai terzi che abbiano acquisito diritti successivamente alla data del trasferimento stesso, pur avendo conoscenza di quest'ultimo alla data in cui i diritti sono stati acquisiti.

#### Articolo 16

##### **Diritti reali**

1. Il brevetto comunitario può, indipendentemente dall'azienda, essere dato in pegno o formare oggetto di altro diritto reale.
2. A richiesta di una delle parti, i diritti di cui al paragrafo 1 sono iscritti nel registro dei brevetti comunitari di cui all'articolo 56 e pubblicati nel bollettino dei brevetti comunitari di cui all'articolo 57.

#### Articolo 17

##### **Esecuzione forzata**

1. Il brevetto comunitario può formare oggetto di provvedimenti d'esecuzione forzata.
2. A richiesta di una delle parti, l'esecuzione forzata è iscritta nel registro dei brevetti comunitari di cui all'articolo 56 e pubblicata nel bollettino dei brevetti comunitari di cui all'articolo 57.

## Articolo 18

### **Procedure di insolvenza**

1. Il brevetto comunitario può essere incluso in una procedura di insolvenza unicamente se è stata avviata nello Stato membro in cui è situato il centro principale d'interesse del debitore.
2. In caso di contitolarità del brevetto comunitario il paragrafo 1 si applica alla quota del contitolare.
3. L'inclusione del brevetto comunitario in una procedura d'insolvenza è iscritta nel registro dei brevetti comunitari di cui all'articolo 56 e pubblicata nel bollettino dei brevetti comunitari di cui all'articolo 57 a richiesta dell'autorità nazionale competente.

## Articolo 19

### **Licenze contrattuali**

1. Il brevetto comunitario può formare oggetto di licenze, nella sua totalità o per una sua parte, in tutto il territorio della Comunità o in parte di esso. Tali licenze possono essere esclusive o non esclusive.
2. I diritti derivanti dal brevetto comunitario possono essere opposti al licenziatario che violi i limiti stabiliti dal contratto di licenza.
3. Alla concessione o al trasferimento della licenza relativa a un brevetto comunitario si applicano le disposizioni dell'articolo 15, paragrafi 2 e 3.

## Articolo 20

### **Licenze di diritto**

1. Il titolare del brevetto comunitario può depositare presso l'UEB una dichiarazione scritta in cui asserisce di essere disposto a consentire a chiunque, dietro adeguato compenso, di utilizzare l'invenzione in qualità di licenziatario. In tal caso le tasse annuali per il mantenimento in vigore del brevetto comunitario dovute dopo il ricevimento della dichiarazione vengono ridotte alle condizioni specificate nella CBE. Qualora una domanda giudiziale ai termini dell'articolo 5 dia luogo a un cambiamento integrale della titolarità del brevetto, la dichiarazione viene considerata revocata all'atto dell'iscrizione del nome dell'avente diritto nel registro dei brevetti comunitari.
2. La dichiarazione può essere revocata in ogni momento mediante comunicazione scritta all'UEB, purché nessuno abbia ancora comunicato al titolare del brevetto l'intenzione di utilizzare l'invenzione. La revoca ha effetto dalla data in cui l'UEB ha ricevuto la comunicazione. L'importo della riduzione sulle tasse annuali per il mantenimento in vigore del brevetto comunitario è pagato entro un mese dalla revoca; si applicano le disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 2, ma il periodo di sei mesi ivi prescritto decorre dalla scadenza del termine sopraindicato.
3. La dichiarazione non può essere depositata quando nel registro dei brevetti comunitari sia iscritta una licenza esclusiva ovvero presso l'UEB sia depositata una domanda d'iscrizione di una tale licenza.
4. Per effetto della dichiarazione, chiunque ha diritto a utilizzare l'invenzione in qualità di licenziatario. Ai fini del presente regolamento, la licenza ottenuta a norma del presente articolo è equiparata alla licenza contrattuale.
5. Una volta che sia stata depositata la dichiarazione nessuna domanda d'iscrivere una licenza esclusiva nel registro dei brevetti comunitari è ricevibile, a meno che la dichiarazione stessa non sia stata o non sia considerata ritirata.
6. Gli Stati membri non possono concedere licenze di diritto per brevetti comunitari.

## Articolo 21

### **Concessione di licenze obbligatorie**

1. Trascorsi almeno quattro anni dal deposito della domanda di brevetto e almeno tre anni dalla concessione del brevetto il tribunale può accordare a chiunque ne faccia domanda una licenza obbligatoria per assenza od insufficienza d'utilizzazione di un brevetto comunitario se il titolare del brevetto non ha utilizzato il brevetto nella Comunità a condizioni ragionevoli ovvero non ha compiuto preparativi reali e seri a tale fine e a condizione che il rilascio della licenza obbligatoria risponda a esigenze di interesse pubblico.
2. A richiesta il tribunale può accordare al titolare di un brevetto nazionale o comunitario ovvero di una privativa per ritrovati vegetali, il quale non possa utilizzare il suo brevetto (secondo brevetto) o la sua privativa nazionale o comunitaria, senza violare un brevetto comunitario (primo brevetto), una licenza obbligatoria per il primo brevetto, purché l'invenzione o il nuovo ritrovato vegetale rivendicati nel secondo brevetto o nella privativa implicino un progresso tecnico di rilievo e di considerevole interesse economico rispetto all'invenzione rivendicata nel primo brevetto. In caso di licenza obbligatoria correlata ad un brevetto dipendente o ad una privativa per ritrovati vegetali dipendente, il titolare del primo brevetto ha il diritto di ottenere a condizioni ragionevoli una licenza reciproca che gli consenta d'utilizzare l'invenzione brevettata o il ritrovato vegetale tutelato.
3. In periodi di crisi o in altre situazioni di estrema urgenza, incluse quelle relative ad un interesse pubblico di estrema importanza, il tribunale può autorizzare, a richiesta di uno Stato membro, l'utilizzazione di un brevetto comunitario.
4. Nel caso della tecnologia dei semiconduttori, l'utilizzazione è possibile senza l'autorizzazione del titolare unicamente nelle situazioni di cui al paragrafo 3.

5. La licenza o il diritto d'utilizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere attribuiti unicamente se l'aspirante utilizzatore ha tentato di ottenere l'autorizzazione dal titolare del brevetto, secondo condizioni e modalità commerciali ragionevoli, senza giungere a un risultato entro termini ragionevoli. Nelle situazioni di cui al paragrafo 3, tuttavia, l'autorità che concede la licenza può derogare a tale condizione. In tali circostanze il titolare del diritto è avvisato non appena sia ragionevolmente possibile.
6. Le modalità dettagliate di applicazione e le procedure da seguire nell'applicare i principi contenuti nel presente articolo sono stabilite nei pertinenti strumenti.

## Articolo 22

### **Condizioni applicabili alle licenze obbligatorie**

1. All'atto di accordare la licenza obbligatoria in applicazione dell'articolo 21 il tribunale precisa i tipi d'utilizzazione ammessi e le condizioni da rispettare. Si applicano le seguenti condizioni:
  - (a) l'ambito e la durata dell'utilizzazione sono limitati ai fini per i quali questa è stata autorizzata;
  - (b) l'utilizzazione non è esclusiva;
  - (c) l'utilizzazione può essere ceduta soltanto congiuntamente alla parte dell'azienda o dell'avviamento cui si riferisce;
  - d) l'utilizzazione è autorizzata principalmente a scopo di approvvigionamento del mercato interno della Comunità;
  - e) in base a una richiesta motivata il tribunale può decidere di revocare l'autorizzazione, purché siano adeguatamente tutelati i legittimi interessi delle persone autorizzate, qualora le circostanze che avevano indotto a concederla vengano meno e non siano destinate a riprodursi;

f) il titolare della licenza versa al titolare del diritto un compenso adeguato, fissato in base al valore economico dell'autorizzazione;

g) in caso di licenza obbligatoria correlata ad un brevetto dipendente o ad una privativa per ritrovati vegetali dipendente, l'utilizzazione autorizzata in ordine al primo brevetto può essere ceduta solo congiuntamente al secondo brevetto o alla privativa per ritrovati vegetali.

#### Articolo 23

### **Opponibilità ai terzi**

1. Gli atti giuridici relativi al brevetto comunitario di cui agli articoli da 16 a 22 sono opponibili ai terzi in tutti gli Stati membri soltanto dopo che sono stati iscritti nel registro dei brevetti comunitari. Essi sono tuttavia opponibili prima della loro iscrizione ai terzi che, pur avendo conoscenza della loro esistenza, abbiano acquisito diritti sul brevetto successivamente alla data degli atti stessi.
2. Il paragrafo 1 non si applica a chi abbia acquisito il brevetto comunitario o un diritto sul brevetto comunitario in seguito al trasferimento integrale dell'azienda ovvero a qualsiasi altra successione a titolo universale.

#### Articolo 24

### **Domanda di brevetto comunitario in quanto oggetto di proprietà**

1. Alle domande di brevetto comunitario si applicano gli articoli 9bis, da 14 a 19, l'articolo 21, paragrafi 3, 4, 5 e 6 e l'articolo 22, restando inteso che tutti i riferimenti al registro dei brevetti comunitari comprendono i riferimenti al registro europeo dei brevetti di cui alla CBE.
2. I diritti acquisiti da terzi sulle domande di brevetto comunitario ai sensi del paragrafo 1 conservano i loro effetti nei confronti del brevetto comunitario concesso in esito a queste ultime.

**CAPO IIbis**  
**REGIME LINGUISTICO PER IL BREVETTO COMUNITARIO**

Articolo 24bis

**Lingua della domanda**

Le domande di brevetto comunitario sono presentate in una delle lingue indicate nella CBE. I richiedenti possono tuttavia scegliere di presentare la domanda in una delle lingue ufficiali del loro Stato membro, che deve essere una lingua ufficiale dell'UE. In quest'ultimo caso, la domanda è tradotta in una delle lingue ufficiali dell'UEB, che il richiedente avrà scelto come lingua procedurale. I costi della traduzione sono a carico del sistema.

Articolo 24ter

**Traduzioni intese a fornire informazioni sul brevetto**

1. Le traduzioni delle specifiche e rivendicazioni di brevetti in tutte le lingue ufficiali della Comunità sono rese disponibili al momento della pubblicazione della domanda di brevetto al fine di fornire informazioni sul brevetto.
2. Un servizio speciale centralizzato effettuerà a richiesta tali traduzioni, basandosi su un programma di traduzione automatica. Tale programma utilizzerà dizionari elettronici contenenti un vocabolario tecnico connesso al sistema di classificazione internazionale dei brevetti..
3. Le traduzioni di cui al presente articolo sono intese a fornire informazioni e non producono effetti giuridici.

Articolo 24 quater

**Traduzione in caso di controversia**

In caso di controversia relativa ad un brevetto comunitario, il titolare del brevetto, a proprie spese,

- (a) fornisce, su richiesta di un presunto contraffattore, una traduzione integrale del brevetto in una delle lingue ufficiali dello Stato in cui ha avuto luogo la presunta contraffazione o in cui è domiciliato il presunto contraffattore;
- (b) fornisce, su richiesta del Tribunale nel corso dell'azione giudiziale, una traduzione integrale nella lingua procedurale.

Articolo 24quinquies

**Conversione in brevetto europeo che designi uno o più  
Stati membri**

Una domanda di brevetto comunitario può essere trasformata in una domanda di brevetto europeo che designi uno o più Stati membri della Comunità, mediante richiesta depositata presso l'UEB, fino al rilascio del brevetto comunitario e alle condizioni specificate dal disposto della CBE [...]

**CAPO III**  
**MANTENIMENTO IN VIGORE, ESTINZIONE E NULLITÀ DEL BREVETTO**  
**COMUNITARIO**

**SEZIONE 1**  
**MANTENIMENTO IN VIGORE ED ESTINZIONE**

Articolo 25

**Tasse annuali per il mantenimento in vigore**

1. Per mantenere in vigore i brevetti comunitari sono versate all'UEB tasse annuali. Tali tasse sono dovute per gli anni successivi a quello in cui l'avvenuta concessione del brevetto comunitario è stata pubblicata nel bollettino dei brevetti comunitari di cui all'articolo 57.
2. Il pagamento della tassa annuale che non sia stata effettuato entro la scadenza prevista può essere ancora validamente eseguito nei sei mesi successivi purché venga contestualmente versata una soprattassa.
3. Se il termine per il pagamento della tassa annuale relativa al brevetto comunitario scade nei due mesi decorrenti dalla data in cui è stata pubblicata l'avvenuta concessione del brevetto comunitario, la tassa è considerata validamente pagata se il versamento avviene entro il termine di cui al paragrafo 2. In tal caso non è dovuta alcuna soprattassa.

Articolo 26

**Rinuncia**

1. Un brevetto comunitario può costituire oggetto di rinuncia soltanto nella sua totalità.
2. La rinuncia deve essere dichiarata per iscritto all'UEB dal titolare del brevetto. Essa ha efficacia soltanto dopo la sua iscrizione nel registro dei brevetti comunitari.

3. La rinuncia è iscritta nel registro dei brevetti comunitari unicamente con il consenso dei terzi che vantino un diritto reale iscritto nello stesso registro o per i quali sia stata effettuata un'iscrizione in forza dell'articolo 5, paragrafo 4, prima frase. Se nel registro è iscritta una licenza, l'iscrizione della rinuncia ha luogo solo se il titolare del brevetto dimostra di aver previamente informato il licenziatario dell'intenzione di rinunciare al brevetto; l'iscrizione viene effettuata in conformità del disposto della CBE.

## Articolo 27

### **Estinzione**

1. Il brevetto comunitario si estingue:
  - (a) al termine di venti anni, calcolati a decorrere dalla data di deposito della relativa domanda;
  - (b) per rinuncia del titolare ai sensi dell'articolo 26;
  - (c) per mancato pagamento in tempo utile di una tassa annuale per il mantenimento in vigore e dell'eventuale soprattassa.
2. L'estinzione del brevetto comunitario per mancato pagamento in tempo utile di una tassa annuale e dell'eventuale soprattassa si considera avvenuta alla data di scadenza della tassa annuale.
3. L'UEB registra l'estinzione del brevetto comunitario in conformità del disposto della CBE.

## Articolo 27bis

### **Restitutio in integrum**

1. Il titolare di un brevetto comunitario che, pur potendo dimostrare che ha usato tutta la vigilanza richiesta dalle circostanze, non sia stato in grado di osservare un termine dell'UEB è, su richiesta, reintegrato nei suoi diritti se l'impedimento ad osservare il termine ha come conseguenza diretta, a norma delle disposizioni del presente regolamento, la perdita di un diritto o di un mezzo di ricorso dinanzi all'UEB. Si applicano le procedure di restitutio in integrum stabilite nella CBE.
2. Il titolare di un brevetto che sia reintegrato nei suoi diritti non può opporli a terzi che abbiano in buona fede incominciato a utilizzare o abbiano fatto preparativi reali e seri per utilizzare nella Comunità un'invenzione tutelata da un brevetto comunitario durante il periodo che intercorre tra la perdita di un diritto contemplato al paragrafo 1 e la pubblicazione della notifica del ripristino di tale diritto.

## **SEZIONE 2**

### **NULLITÀ E LIMITAZIONE DEL BREVETTO COMUNITARIO**

## Articolo 28

### **Motivi per la revoca**

1. Il brevetto comunitario può essere revocato unicamente per i motivi seguenti:
  - (a) l'oggetto del brevetto non è brevettabile a norma degli articoli da 52 a 57 della CBE;
  - (b) nel brevetto l'invenzione non è esposta in modo sufficientemente chiaro e completo perché una persona esperta possa attuarla;
  - (c) l'oggetto del brevetto trascende il contenuto della domanda di brevetto quale è stata depositata ovvero, se il brevetto è stato concesso in base ad una domanda divisionale o ad una nuova domanda depositata a norma dell'articolo 61 della CBE, l'oggetto del brevetto trascende il contenuto della domanda iniziale quale è stata depositata;

- d) la protezione conferita dal brevetto è stata ampliata;
  - e) il titolare del brevetto non aveva il diritto di ottenerlo a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2 del presente regolamento;
  - f) f) l'oggetto del brevetto non presenta carattere di novità rispetto al contenuto di una domanda di brevetto nazionale o al contenuto di un brevetto nazionale reso pubblico in uno Stato membro alla data di deposito della domanda o ad una data successiva ovvero, in caso di rivendicazione di priorità, alla data di priorità del brevetto comunitario, ma recante una data di deposito o di priorità a questa anteriore.
2. Se i motivi per la revoca inficiano il brevetto solo in parte, esso è limitato attraverso una conseguente modifica delle rivendicazioni e parzialmente revocato. [...]
3. [...]

#### Articolo 29bis

#### **Richiesta di limitazione**

A richiesta del titolare di un brevetto depositato presso l'UEB il brevetto comunitario può formare oggetto di limitazione mediante modifica delle rivendicazioni. Si applicano le disposizioni della CBE in materia di richieste di limitazione.

**CAPO V**  
**INCIDENZA SUL DIRITTO NAZIONALE**

Articolo 54

**Divieto del cumulo delle protezioni**

1. Se un brevetto nazionale concesso in uno Stato membro ha per oggetto un'invenzione per la quale è stato concesso al medesimo inventore o al suo avente causa un brevetto comunitario con la medesima data di deposito o, in caso di rivendicazione di priorità, con la medesima data di priorità, detto brevetto nazionale, laddove tutela per lo stesso territorio la stessa invenzione protetta da brevetto comunitario, cessa di produrre effetti alla data in cui:
  - (a) è trascorso il termine prescritto per l'opposizione senza che questa sia stata proposta contro la decisione dell'UEB di concedere il brevetto comunitario;
  - (b) il procedimento d'opposizione si è concluso con una decisione di mantenimento in vigore del brevetto comunitario,  
ovvero
  - (c) è stato concesso il brevetto nazionale, se tale data è posteriore a quella di cui alle lettere a) o b).
2. La successiva estinzione o il successivo annullamento del brevetto comunitario lasciano impregiudicata l'applicazione del paragrafo 1.
3. Ogni Stato membro può determinare la procedura da seguire per l'accertamento della cessazione integrale o parziale degli effetti del brevetto nazionale. Esso può inoltre disporre che il brevetto nazionale sia stato sin dall'origine privo di effetti.

4. La protezione cumulativa del brevetto comunitario o della domanda di brevetto comunitario e del brevetto nazionale o della domanda di brevetto nazionale è garantita fino alla data di cui al paragrafo 1.

## **CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI**

### Articolo 56

#### **Registro dei brevetti comunitari**

L'UEB tiene il registro dei brevetti comunitari, in cui sono riportati i dati che devono essere registrati a norma del presente regolamento. Il registro è aperto al pubblico a fini di consultazione.

### Articolo 57

#### **Bollettino dei brevetti comunitari**

L'UEB pubblica periodicamente un bollettino dei brevetti comunitari. Tale bollettino contiene i dati riportati nel registro dei brevetti comunitari, nonché qualsiasi altra indicazione la cui pubblicazione sia prescritta dal presente regolamento o dal regolamento d'esecuzione.

## Articolo 62

### **Relazione sul funzionamento del sistema del brevetto comunitario**

Entro cinque anni dopo la data di concessione del primo brevetto che designa la Comunità, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del sistema del brevetto comunitario e, se necessario, appropriate proposte di modifica del presente regolamento. La relazione comprende la valutazione della qualità e della coerenza, le scadenze richieste per le decisioni e i costi sostenuti dagli inventori. Le successive relazioni sul funzionamento del sistema del brevetto comunitario sono presentate dalla Commissione ogni cinque anni.

## Articolo 63

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Le domande di brevetti comunitari possono essere depositate presso l'UEB a decorrere dalla data in cui la CBE ha effetto per la Comunità europea.
3. La data di cui al paragrafo 2 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

---