

Proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario

(2000/C 337 E/45)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 412 def. — 2000/0177(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 1° agosto 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

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

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità si è prefissa l'obiettivo di istituire un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione degli ostacoli frapposti alla libera circolazione delle merci nonché un regime normativo atto a garantire che la concorrenza non sia falsata in tale mercato interno; l'instaurazione di condizioni giuridiche che permettano alle imprese d'adattare alle dimensioni della Comunità le loro attività produttive e di distribuzione contribuisce al conseguimento di tali scopi; tra gli strumenti giuridici di cui le imprese dovrebbero disporre a tal uopo risulta particolarmente opportuno un brevetto che goda di una protezione uniforme e produca effetti parimenti uniformi sull'intero territorio della Comunità.
- (2) La convenzione di Monaco sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973 (denominata nel seguito «la convenzione di Monaco») ha istituito l'Ufficio europeo dei brevetti (denominato nel seguito «l'Ufficio»), cui compete il rilascio dei brevetti europei. È opportuno mettere a profitto l'esperienza maturata da tale Ufficio nella concessione ed amministrazione del brevetto comunitario.
- (3) L'adesione della Comunità alla convenzione di Monaco consentirà d'includere il territorio comunitario nel sistema della convenzione stessa in quanto ambito per il quale può esser concesso il brevetto unitario. Nel presente regolamento la Comunità può pertanto limitarsi ad istituire la disciplina giuridica da applicarsi al brevetto comunitario una volta che questo è stato concesso.
- (4) La disciplina giuridica del brevetto comunitario applicabile al brevetto comunitario non deve sostituirsi ai diritti brevettuali degli Stati membri né al diritto brevettuale europeo posto in essere dalla convenzione di Monaco. Appare effettivamente ingiustificato obbligare le imprese a depositare i propri brevetti in quanto brevetti comunitari, dato che i brevetti nazionali e quelli europei continuano ad essere necessari alle imprese che non desiderino proteggere le loro invenzioni su scala comunitaria; il presente

regolamento non pregiudica di conseguenza il diritto degli Stati membri di concedere brevetti nazionali.

- (5) L'obiettivo dell'istituzione di un brevetto comunitario a costo accessibile milita a favore di un titolo che sia valido nell'intera Comunità nella lingua in cui è stato concesso a norma della convenzione di Monaco.
- (6) È necessario prevenire gli effetti negativi di un eventuale monopolio posto in essere attraverso brevetti comunitari per mezzo di un sistema di licenze obbligatorie. È opportuno quindi conferire alla Commissione la competenza a decidere su questo aspetto. In forza dell'articolo 230 del trattato le decisioni della Commissione sono impugnabili dinanzi al tribunale di primo grado delle Comunità europee e dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
- (7) Considerazioni attinenti alla certezza del diritto esigono che tutte le azioni relative ai singoli aspetti del brevetto comunitario siano promosse dinanzi allo stesso organo giurisdizionale, e che le decisioni di questo organo possano venir eseguite nell'intera Comunità; è di conseguenza opportuno conferire al Tribunale comunitario della proprietà immateriale la competenza esclusiva per una determinata categoria di azioni e domande relative al brevetto comunitario, e segnatamente quella relativa alla contraffazione e alla validità. È altresì opportuno garantire che le decisioni pronunciate in primo grado da tale tribunale siano impugnabili dinanzi ad una sezione d'appello dello stesso tribunale.
- (8) È necessario che l'organo giurisdizionale chiamato a pronunciarsi in tema di contraffazione e di validità possa decidere anche in merito alle sanzioni ed al risarcimento dei danni in base a disposizioni comuni. Queste competenze non pregiudicano quelle attinenti all'applicazione delle disposizioni in tema di responsabilità penale e di concorrenza sleale stabilite dalle legislazioni degli Stati membri.
- (9) Le disposizioni riguardanti la procedura da seguire dinanzi al Tribunale comunitario della proprietà immateriale sono stabilite nello statuto di tale organo e nel suo regolamento di procedura.
- (10) Considerando che in base di principio di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati nell'articolo 5 del trattato, gli scopi dell'intervento prospettato ed in particolare l'istituzione di un titolo unitario efficace nell'intera Comunità possono essere realizzati solo a livello comunitario.

(11) I provvedimenti necessari per l'attuazione del presente regolamento hanno natura generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione⁽¹⁾, ed è pertanto opportuno che essi siano presi con la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione suddetta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Disciplina brevettuale comunitaria

Il presente regolamento istituisce la disciplina giuridica comunitaria in tema di brevetti d'invenzione. Tale disciplina si applica ad ogni brevetto concesso dall'Ufficio europeo dei brevetti (denominato nel seguito «l'Ufficio») a norma delle disposizioni della convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973 (denominata nel seguito «convenzione di Monaco») per l'intero territorio della Comunità.

Tale brevetto costituisce il brevetto comunitario ai fini del presente regolamento.

Articolo 2

Brevetto comunitario

1. Il brevetto comunitario ha natura unitaria. Esso produce gli stessi effetti nell'intera Comunità e può essere concesso, trasferito, dichiarato nullo, o estinguersi unicamente per la Comunità considerata nel suo insieme.

2. Il brevetto comunitario ha natura autonoma. Esso sottostà unicamente alle disposizioni del presente regolamento ed ai principi generali del diritto comunitario. Le disposizioni del presente regolamento non escludono tuttavia l'applicazione del diritto degli Stati membri in tema di responsabilità penale e concorrenza sleale.

3. Salvo disposizione contraria i termini impiegati nel presente regolamento hanno significato identico a quello loro attribuito nella convenzione di Monaco.

4. Ai fini del presente regolamento per «domanda di brevetto comunitario» si intende una domanda di brevetto europeo in cui si designi il territorio della Comunità.

Articolo 3

Applicazione alle zone marine e sottomarine ed allo spazio

1. Il presente regolamento si applica alle zone marine e sottomarine adiacenti al territorio di uno Stato membro sulle

quali tale Stato eserciti diritti sovrani o sovranità a norma del diritto internazionale.

2. Il presente regolamento si applica alle invenzioni realizzate od utilizzate nello spazio atmosferico, anche sui corpi celesti nonché in (o su) oggetti spaziali posti sotto la sovranità ed 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 sul cui territorio l'inventore svolge la sua attività principale; se risulta impossibile determinare quale sia tale Stato, il diritto applicabile è quello dello Stato sul cui territorio si trova il centro d'attività del datore di lavoro da cui dipende l'inventore.

3. Se più persone hanno realizzato l'invenzione indipendentemente l'una dall'altra il diritto al brevetto comunitario spetta a chi abbia presentato la domanda di brevetto con data di deposito o di priorità, anteriore. Questa disposizione si applica unicamente se la prima domanda di brevetto comunitario è stata pubblicata.

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, fatto salvo l'esercizio di qualsivoglia altro diritto o altra azione, rivendicarne la titolarità.

2. Quando una persona abbia diritto unicamente ad una parte del brevetto comunitario essa può rivendicarne la contitolarità a norma del paragrafo 1.

3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere esercitati in giudizio unicamente entro due anni dalla data in cui la concessione del brevetto comunitario è stata pubblicata 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.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

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. a) Il titolare del brevetto che abbia utilizzato l'invenzione nel territorio della Comunità o compiuto preparativi effettivi e seri a tale scopo, prima dell'iscrizione della presentazione della domanda giudiziale.

o

b) il titolare della licenza che abbia ottenuto la licenza stessa ed ha utilizzato l'invenzione nel territorio della Comunità o compiuto preparativi reali e seri a tale scopo, prima dell'iscrizione della presentazione della domanda giudiziale.

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 deve essere 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 o i preparativi ad essa finalizzati.

SEZIONE 2

EFFETTI DEL BREVETTO E DELLA DOMANDA DI BREVETTO COMUNITARIO

Articolo 7

Divieto di utilizzazione diretta dell'invenzione

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

a) di fabbricare, offrire, commercializzare, importare ovvero detenere a tali fini il prodotto oggetto del brevetto;

b) di utilizzare il 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 sul territorio degli Stati membri;

c) di offrire, commercializzare, utilizzare, importare ovvero detenere a tali fini il prodotto ottenuto direttamente mediante il procedimento oggetto del brevetto.

Articolo 8

Divieto di utilizzazione indiretta dell'invenzione

1. Il brevetto comunitario attribuisce al titolare del brevetto, oltre alla facoltà conferita ai sensi dell'articolo 7, la facoltà di vietare a qualsiasi terzo, salvo suo consenso, di fornire o offrire sul territorio degli Stati membri a persone non aventi diritto all'utilizzo dell'invenzione brevettata, i mezzi relativi ad un elemento essenziale dell'invenzione e necessari per attuare su tale territorio 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. Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili 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 a), b) e c).

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;

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'impiego dell'oggetto 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 od accidentalmente nelle acque degli Stati membri, purché l'oggetto dell'invenzione sia utilizzato esclusivamente per le esigenze della nave;

e) all'impiego dell'oggetto dell'invenzione brevettata nella costruzione o nel funzionamento dei mezzi di locomozione aerea o terrestre ovvero di altri mezzi di trasporto di paesi diversi dagli Stati membri, oppure degli accessori di tali veicoli, quando questi entrino temporaneamente od accidentalmente nel territorio degli Stati membri;

- f) agli atti di cui all'articolo 27 della convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale, quando tali atti riguardino aeromobili di uno Stato diverso dagli Stati membri.

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

3. Nel determinare il congruo compenso si tiene conto della buona fede dell'utilizzatore dell'invenzione.

4. La lingua ufficiale di cui al paragrafo 2 è una lingua ufficiale della Comunità.

Articolo 12

Diritto basato sull'utilizzazione anteriore dell'invenzione

1. Il brevetto comunitario non può venir opposto a chi in buona fede ed ai fini della propria impresa ha utilizzato l'invenzione nella Comunità, o compiuto preparativi effettivi e seri

per tale utilizzazione, prima della data di deposito ovvero, in caso di rivendicazione della priorità, della data di priorità della domanda in base alla quale è stato concesso il brevetto (denominato nel seguito «l'utilizzatore anteriore»); ai fini della sua impresa l'utilizzatore anteriore ha il diritto di proseguire l'utilizzo 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 nuovo, qualsiasi prodotto identico, fabbricato senza il consenso del titolare, verrà sino a prova contraria considerato come ottenuto per mezzo di tale procedimento.

2. Nella produzione della prova contraria va 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 sul 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;
- c) ovvero, in subordine, il primo rappresentante del richiedente iscritto nel registro dei brevetti comunitari aveva il suo domicilio professionale alla data dell'iscrizione.

In ogni altro caso, lo Stato membro di cui trattasi è quello in cui ha sede l'Organizzazione europea dei brevetti.

2. Quando nel registro dei brevetti comunitari siano iscritte più persone in qualità di richiedenti congiunti il paragrafo 1, primo comma è applicabile al richiedente 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 sia applicabile ad alcun richiedente congiunto, si applica il paragrafo 1, secondo comma.

3. L'acquisizione dei diritti non può dipendere dall'iscrizione in un registro nazionale dei brevetti.

Articolo 15

Trasferimento

1. Il brevetto comunitario appartenente all'impresa può essere trasferito indipendentemente dal trasferimento dell'azienda.

2. Il trasferimento dell'intera azienda comporta il trasferimento del brevetto comunitario salvo che il contrario sia stato pattuito a norma della legislazione applicabile al trasferimento stesso oppure risulti chiaramente dalle circostanze. Tale disposizione si applica all'obbligo contrattuale di trasferire l'azienda.

3. Il trasferimento del brevetto comunitario va 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.

4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, il trasferimento lascia impregiudicati i diritti acquisiti dei terzi anteriormente alla data del trasferimento stesso.

5. Il trasferimento è opponibile ai terzi soltanto dopo che sia stato iscritto nel registro dei brevetti comunitari di cui all'articolo 56 e nei limiti risultanti dai documenti prescritti dal regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 59. 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.

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 del presente regolamento e pubblicati sul 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 sul Bollettino dei brevetti comunitari di cui all'articolo 57.

Articolo 18

Procedura fallimentare e procedure analoghe

1. Il brevetto comunitario può essere incluso in una procedura fallimentare od in una procedura analoga unicamente nello Stato membro in cui è situato il centro dei principali interessi del debitore.

2. In caso di contitolarità del brevetto comunitario il paragrafo 1 è applicabile alla quota del contitolare.

3. L'inclusione del brevetto comunitario in una procedura fallimentare od in una procedura analoga, è iscritta nel registro dei brevetti comunitari di cui all'articolo 56 e pubblicata a richiesta dell'autorità nazionale competente sul Bollettino dei brevetti comunitari di cui all'articolo 57.

Articolo 19

Licenze contrattuali

1. Il brevetto comunitario può formare oggetto di licenze, nella sua totalità o per una sua parte, per tutti i territori della Comunità o per una loro parte. 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 od al trasferimento della licenza di brevetto comunitario si applicano le disposizioni dell'articolo 15, paragrafi 4 e 5.

Articolo 20

Licenze al pubblico

1. Il titolare del brevetto comunitario può depositare presso l'Ufficio 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; l'entità della riduzione è stabilita nel regolamento relativo alle tasse di cui all'articolo 60. Qualora una domanda giurisdizionale a 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'Ufficio, purché nessuno abbia ancora comunicato al titolare del brevetto l'intenzione di utilizzare l'invenzione. La revoca ha effetto dalla data in cui l'Ufficio ha ricevuto la comunicazione. L'importo della riduzione sulle tasse annuali va 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 testé indicato.

3. La dichiarazione non può essere presentata quando nel registro dei brevetti comunitari sia iscritta una licenza esclusiva ovvero presso l'Ufficio sia depositata una domanda d'iscrizione di una tale licenza.

4. Per effetto della dichiarazione di cui al paragrafo 1, chiunque ha diritto a utilizzare l'invenzione in qualità di licenziatario alle condizioni previste dal regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 59. Ai fini del presente regolamento la licenza ottenuta a norma del presente articolo è equiparata alla licenza contrattuale.

5. Su richiesta scritta di una delle parti, la Commissione fissa l'importo dell'adeguato compenso di cui al paragrafo 1 o lo modifica qualora si siano prodotti o siano stati rivelati fatti che lasciano apparire manifestamente inadeguato l'importo stabilito.

6. 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.

7. Gli Stati membri non possono concedere licenze al pubblico su brevetti comunitari.

Articolo 21

Concessione di licenze obbligatorie

1. Trascorsi quattro anni dal deposito della domanda di brevetto e tre anni dalla concessione del brevetto la Commissione può accordare a chiunque ne faccia domanda una licenza obbligatoria per assenza od insufficienza d'utilizzazione se il titolare del brevetto non ha utilizzato il brevetto nella Comunità in modo adeguato ovvero non ha compiuto preparativi seri e effettivi a tale fine, a meno che questi non fornisca valide giustificazioni per la sua inattività. Nel determinare l'assenza o l'insufficienza dell'utilizzazione non si fanno distinzioni tra i prodotti originari della Comunità e quelli d'importazione.

2. A richiesta la Commissione 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 sul primo brevetto, purché l'invenzione od il ritrovato vegetale protetti dal secondo brevetto o dalla privativa implicino un progresso tecnico di rilievo e di considerevole interesse economico rispetto all'invenzione protetta nel primo brevetto. La Commissione può prendere qual-

siasi provvedimento ritenga utile per verificare il sussistere di tale situazione. In caso di licenza obbligatoria correlata ad un brevetto dipendente o ad una privativa per ritrovati vegetali dipendente, il titolare del primo brevetto avrà diritto di ottenere a condizioni ragionevoli, una licenza reciproca che gli consenta d'utilizzare l'invenzione brevettata od il ritrovato vegetale tutelato.

3. La Commissione può autorizzare l'utilizzazione di un brevetto comunitario in periodi di crisi od in altre situazioni di estrema urgenza ovvero nel caso in cui occorra porre rimedio ad una pratica giudicata anticoncorrenziale in esito ad un procedimento giudiziario od amministrativo.

4. Nel caso della tecnologia dei semiconduttori l'utilizzazione è possibile unicamente nelle situazioni di cui al paragrafo 3.

5. La licenza od il diritto d'utilizzazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 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 che i suoi tentativi abbiano dato risultati entro termini ragionevoli. Nelle situazioni di cui al paragrafo 3 tuttavia la Commissione può derogare a tale condizione; in tali circostanze il titolare del diritto deve essere avvisato non appena sia possibile.

6. Le modalità e le procedure da seguire nell'applicare i principi contenuti nel presente articolo sono stabiliti dal regolamento d'esecuzione.

Articolo 22

Condizioni applicabili alle licenze obbligatorie

1. All'atto di accordare la licenza obbligatoria in applicazione dell'articolo 21, la Commissione precisa i tipi d'utilizzazione ammessi e le condizioni da rispettare. Valgono le condizioni seguenti:

- 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, a meno che non occorra porre rimedio ad una pratica giudicata anticoncorrenziale in esito ad un procedimento giudiziario o amministrativo;
- e) in base ad una richiesta motivata la Commissione può decidere di revocare l'autorizzazione, purché siano adeguatamente tutelati i legittimi interessi delle persone autorizzate, qualora le circostanze che avevano indotto a concederla vengono meno e non sono destinate a riprodursi;

- f) il titolare della licenza deve versare al titolare del diritto un compenso adeguato, fissato in base al valore economico dell'autorizzazione nonché all'eventuale necessità di porre rimedio ad una pratica anticoncorrenziale;
- g) in caso di licenza obbligatoria correlata ad un brevetto dipendente o di una privativa per ritrovati vegetali dipendente, l'utilizzazione autorizzata in ordine al primo brevetto potrà essere ceduta solo congiuntamente al secondo brevetto o alla privativa per ritrovati vegetali.
2. Gli Stati membri non possono concedere licenze obbligatorie su brevetti comunitari.

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 siano stati iscritti nel registro dei brevetti comunitari. Essi sono tuttavia opponibili prima della loro iscrizione ai terzi che, pur avendone conoscenza, 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

La domanda di brevetto comunitario in quanto oggetto di proprietà

1. Alle domande di brevetto comunitario si applicano gli articoli da 14 a 19, l'articolo 21, paragrafi da 3 a 5 e l'articolo 22 del presente regolamento.
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 quest'ultimo.

CAPO III

MANTENIMENTO IN VIGORE, ESTINZIONE E NULLITÀ DEL BREVETTO COMUNITARIO

SEZIONE 1

MANTENIMENTO IN VIGORE ED ESTINZIONE

Articolo 25

Tasse annuali

1. Conformemente a quanto disposto dal regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 60 per mantenere in vigore i brevetti comunitari devono essere versate all'Ufficio tasse annuali. Tali tasse sono dovute per gli anni successivi a quello in cui l'av-

venuta 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 va dichiarata per iscritto all'Ufficio dal titolare del brevetto. Essa diviene efficace soltanto dopo la sua iscrizione nel registro dei brevetti comunitari.
3. La rinuncia è iscritta nel registro dei brevetti comunitari unicamente con il consenso delle persone che vantino un diritto reale iscritto nello stesso registro o nel cui nome sia stato effettuata un'iscrizione in forza dell'articolo 5, paragrafo 4, prima frase. Se nel registro è iscritta una licenza, l'iscrizione della rinuncia può aver luogo solo se il titolare del brevetto dimostra di aver previamente informato il licenziatario dell'intenzione di rinunciare al brevetto; l'iscrizione viene effettuata alla scadenza del termine stabilito dal regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 59.

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 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.

SEZIONE 2

NULLITÀ DEL BREVETTO COMUNITARIO*Articolo 28***Causa di nullità**

1. Il brevetto comunitario può essere dichiarato nullo unicamente per le ragioni seguenti:
 - a) l'oggetto del brevetto non è brevettabile a norma degli articoli da 52 a 57 della convenzione di Monaco;
 - 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 convenzione di Monaco, 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) 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 le cause di nullità inficiano il brevetto solo parzialmente, la nullità è pronunciata nella forma di una conseguente limitazione del brevetto. La limitazione può concretarsi in una modifica delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni.

*Articolo 29***Effetti della nullità**

1. Il brevetto comunitario è considerato privo fin dall'inizio degli effetti previsti dal presente regolamento se ed in quanto sia stato dichiarato parzialmente od integralmente nullo.
2. L'effetto retroattivo della nullità del brevetto non pregiudica:
 - a) le decisioni in tema di contraffazione passate in giudicato ed eseguite anteriormente alla dichiarazione di nullità;
 - b) i contratti conclusi anteriormente alla dichiarazione di nullità, se ed in quanto eseguiti anteriormente ad essa. Per ragioni d'equità può tuttavia essere chiesta, se ed in quanto

le circostanze lo giustificano, la restituzione degli importi versati in esecuzione del contratto.

CAPO IV

COMPETENZE E PROCEDURE RELATIVE ALLE AZIONI GIUDIZIARIE RIGUARDANTI IL BREVETTO COMUNITARIO

SEZIONE PRIMA

AZIONI RIGUARDANTI VALIDITÀ, CONTRAFFAZIONE ED UTILIZZAZIONE DEL BREVETTO COMUNITARIO*Articolo 30***Azioni e domande riguardanti il brevetto comunitario — competenza esclusiva del tribunale comunitario della proprietà immateriale**

1. Il brevetto comunitario può essere oggetto di azioni di nullità, di contraffazione e di accertamento negativo della contraffazione, di azioni relative all'utilizzazione del brevetto ovvero al diritto basato su un'utilizzazione anteriore del brevetto nonché di domande di limitazione, domande riconvenzionali di nullità ovvero domande di accertamento dell'estinzione. Esso può essere parimenti oggetto di azioni o domande di risarcimento dei danni.
2. Il brevetto comunitario non può essere oggetto di azioni per minaccia di contraffazione.
3. Le azioni e domande di cui al paragrafo 1 rientrano nell'esclusiva competenza del Tribunale comunitario della proprietà immateriale. Esse sono promosse o presentate in primo grado dinanzi alla sezione di primo grado di tale tribunale.
4. Fatto salvo quanto disposto dal trattato e dal presente regolamento, le condizioni e le modalità relative alle azioni ed alle domande di cui al paragrafo 1) nonché le disposizioni applicabili alle decisioni emesse sono stabilite nello statuto o regolamento di procedura del Tribunale comunitario della proprietà immateriale.

*Articolo 31***Azione di nullità**

1. L'azione di nullità del brevetto comunitario può essere fondata unicamente su uno dei motivi di nullità di cui all'articolo 28, paragrafo 1.
2. Chiunque può promuovere l'azione di nullità; nel caso contemplato dall'articolo 28, paragrafo 1, lettera e) tuttavia tale azione può essere promossa unicamente dalla persona avente diritto d'essere iscritta nel registro dei brevetti comunitari quale titolare unico del brevetto ovvero, congiuntamente, da tutte le persone aventi diritto d'essere iscritte quali contitolari del brevetto a norma dell'articolo 5.
3. L'azione può essere promossa anche quando l'opposizione sia ancora proponibile ovvero un procedimento d'opposizione sia pendente dinanzi all'Ufficio.

4. La domanda può essere depositata anche dopo l'estinzione del brevetto comunitario.

Articolo 32

Domanda riconvenzionale di nullità

1. La domanda riconvenzionale di nullità del brevetto comunitario può essere fondata unicamente su uno dei motivi di nullità elencati all'articolo 28, paragrafo 1.

2. Quando la domanda riconvenzionale è presentata nell'ambito di una controversia in cui il titolare del brevetto non sia già parte processuale, questi deve esserne informato e può intervenire nel giudizio.

Articolo 33

Azione di contraffazione

1. L'azione di contraffazione può essere fondata unicamente sui fatti di cui agli articoli 7, 8 e 19.

2. L'azione di contraffazione è promossa dal titolare del brevetto. A meno che il contratto non stabilisca altrimenti, il titolare di una licenza contrattuale può promuovere l'azione di contraffazione unicamente col consenso del titolare del brevetto. Il titolare della licenza esclusiva, della licenza al pubblico o della licenza obbligatoria può tuttavia proporre tale azione se il titolare del brevetto, dopo esser stato costituito in mora, non agisce di persona. Quando la domanda riconvenzionale è presentata nell'ambito di una controversia in cui il titolare del brevetto non sia già parte processuale, questi deve esserne informato e può intervenire nel giudizio.

3. Il titolare del brevetto può intervenire nella causa di contraffazione promossa dal titolare della licenza a norma del paragrafo 2.

4. Qualsiasi licenziatario può intervenire nella causa di contraffazione promossa dal titolare del brevetto a norma del paragrafo 2 per ottenere il risarcimento del danno subito.

Articolo 34

Azione di accertamento negativo della contraffazione

1. Chiunque può promuovere un'azione giudiziaria contro il titolare del brevetto o il beneficiario della licenza esclusiva per far accertare che la propria attività economica, per la quale ha fatto reali preparativi ovvero che intende avviare, non viola i diritti di cui agli articoli 7, 8 e 19.

2. La validità del brevetto comunitario non può venir contestata per mezzo di un'azione di accertamento negativo della contraffazione.

Articolo 35

Azione relativa all'utilizzazione dell'invenzione anteriore alla concessione del brevetto

L'azione relativa all'utilizzazione dell'invenzione nel corso del periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1 è promossa dal richiedente o dal titolare del brevetto. Il titolare della licenza esclusiva può tuttavia promuovere tale azione se il titolare

del brevetto, dopo esser stato costituito in mora, non agisce di persona.

Articolo 36

Azione relativa al diritto fondato sull'utilizzazione anteriore dell'invenzione

L'azione relativa al diritto fondato sull'utilizzazione anteriore dell'invenzione di cui all'articolo 12, paragrafo 1 è promossa dall'utilizzatore anteriore o dalla persona cui esso ha ceduto il suo diritto a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, affinché sia accertato il suo diritto ad utilizzare l'invenzione di cui trattasi.

Articolo 37

Domanda di limitazione

1. A richiesta del titolare, il brevetto comunitario può esser limitato mediante modifica delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni.

2. La domanda non può essere presentata fino a quando non sia scaduto il termine per proporre opposizione ovvero se è pendente un procedimento di opposizione o di nullità.

3. Perché la domanda sia ammissibile è necessario il consenso delle persone che vantino diritti reali iscritti nel registro dei brevetti comunitari ovvero a nome delle quali sia stata effettuata un'iscrizione a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, prima frase. Se nel registro è iscritta una licenza, la domanda è ammissibile unicamente se il titolare del brevetto dimostra che il licenziatario è consenziente o se sono trascorsi tre mesi dal momento in cui il titolare del brevetto ha dimostrato di avere informato il licenziatario in merito all'intenzione di limitare il brevetto.

4. Il Tribunale comunitario della proprietà immateriale dispone la limitazione del brevetto se, in esito al procedimento e tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare, ritiene che i motivi di nullità di cui all'articolo 28 non ostino al suo mantenimento in vigore. Se ritiene invece che le modifiche non siano ammissibili, esso respinge la domanda.

Articolo 38

Domanda di accertamento dell'estinzione

Chiunque può presentare domanda di accertamento dell'estinzione del brevetto comunitario per i motivi di cui all'articolo 27.

Articolo 39

Ricorsi

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

2. Il ricorso va presentato dinanzi alla sezione d'appello entro due mesi dalla notifica della decisione, a norma dello statuto del Tribunale comunitario della proprietà immateriale.

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

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

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

Articolo 40

Legittimazione ad agire Commissione

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

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

Articolo 41

Ambito della competenza

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

Articolo 42

Provvedimenti provvisori o conservativi

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

Articolo 43

Sanzioni

Il Tribunale comunitario della proprietà immateriale può emettere le seguenti ordinanze qualora, nell'ambito di una causa promossa ai sensi dell'articolo 33, accerta che il convenuto ha contraffatto un brevetto:

a) un'ordinanza con cui si vieta al convenuto di proseguire nell'attività di contraffazione;

b) un'ordinanza di sequestro dei prodotti contraffatti;

c) un'ordinanza di sequestro dei beni, dei materiali e degli strumenti che costituiscono mezzi di attuazione dell'invenzione protetta e che sono stati oggetto di fornitura o di offerta di fornitura ai sensi dell'articolo 8;

d) qualsiasi ordinanza recante altre sanzioni adeguate alle circostanze ed idonee a garantire il rispetto delle ordinanze di cui alle lettere a), b) e c).

Articolo 44

Azioni o domande di risarcimento

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

2. Nel determinare il risarcimento adeguato il tribunale prende in considerazione tutti gli aspetti del caso, quali le conseguenze economiche derivanti dal danno alla parte lesa ed il comportamento e la buona o mala fede delle parti. Il risarcimento non deve assumere natura sanzionatoria.

3. Ai fini del paragrafo 2 si presume, salvo prova contraria, che il supposto contraffattore, il quale abbia il domicilio o la sede in uno Stato membro la cui lingua ufficiale sia sì una lingua ufficiale della Comunità ma non quella in cui il brevetto è stato concesso ovvero in cui una traduzione del brevetto è stata posta a disposizione del pubblico a norma dell'articolo 58, non sapesse né avesse ragionevole motivo di sapere che stava violando il brevetto comunitario. In tali circostanze il risarcimento per contraffazione è dovuto unicamente per il periodo decorrente dal momento in cui al supposto contraffattore è stata notificata la traduzione del brevetto nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui abbia il domicilio o la sede.

4. Qualora lo Stato membro di cui al paragrafo 3 abbia due o più lingue ufficiali che siano altresì lingue ufficiali della Comunità, il supposto contraffattore ha diritto di ricevere la notifica nella lingua che conosce.

Articolo 45

Prescrizione

Le azioni relative all'utilizzazione, al diritto fondato su un'utilizzazione anteriore, alla contraffazione ed al risarcimento del danno di cui alla presente sezione si prescrivono in cinque anni dalla data in cui si verificano i fatti che vi danno origine ovvero, qualora il richiedente non fosse a conoscenza dei fatti al momento in cui si sono verificati, dal momento in cui ne ha preso od avrebbe dovuto prenderne conoscenza.

SEZIONE 2

**COMPETENZE E PROCEDURE RELATIVE ALLE ALTRE AZIONI
RIGUARDANTI IL BREVETTO COMUNITARIO***Articolo 46***Competenza dei giudici nazionali**

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

*Articolo 47***Applicazione della convenzione di Bruxelles**

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alle azioni promosse dinanzi ai giudici nazionali nonché alle decisioni pronunciate in esito a tali azioni si applica la Convenzione sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968 ⁽¹⁾.

*Articolo 48***Controversie tra datore di lavoro e dipendenti in merito alla spettanza del diritto al brevetto**

1. In deroga alle disposizioni applicabili in forza dell'articolo 47, le controversie fra datore di lavoro e dipendenti in merito alla spettanza del diritto al brevetto rientrano nella competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro secondo il cui diritto deve essere determinato il diritto al brevetto comunitario, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

2. Le convenzioni attributive di competenza concluse in questo campo sono valide unicamente se sono posteriori all'insorgere della controversia ovvero se consentono al dipendente di adire giudici diversi da quelli determinati in applicazione del paragrafo 1.

*Articolo 49***Azioni relative all'esecuzione forzata sul brevetto comunitario**

In deroga alle disposizioni applicabili in forza dell'articolo 47, la competenza esclusiva per i procedimenti d'esecuzione forzata spetta ai giudici ed alle autorità dello Stato membro determinato a norma dell'articolo 14.

*Articolo 50***Disposizioni complementari sulla competenza**

1. Nello Stato membro i cui organi giurisdizionali siano competenti a norma dell'articolo 47 le azioni devono essere

promosse dinanzi ai giudici che sarebbero competenti per territorio e materia in ordine alle azioni relative ai brevetti nazionali.

2. Qualora nessun giudice di uno Stato membro risulti competente, in forza degli articoli 47 e 48 e del paragrafo 1 del presente articolo, l'azione relativa al brevetto comunitario può essere promossa dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui ha sede l'Organizzazione europea dei brevetti.

*Articolo 51***Obblighi dei giudici nazionali**

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

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

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

*Articolo 52***Norme procedurali applicabili**

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, il giudice nazionale applica le norme procedurali che nel suo Stato membro disciplinano le analoghe azioni relative ai brevetti nazionali.

SEZIONE 3

ARBITRATO*Articolo 53***Arbitrato**

Le disposizioni del presente titolo in tema di competenza e procedura giudiziaria non pregiudicano l'applicazione delle norme nazionali degli Stati membri che disciplinano l'arbitrato. Il brevetto comunitario non può tuttavia venir dichiarato nullo od invalido nell'ambito di un procedimento arbitrale.

⁽¹⁾ GU C 27 del 26.1.1998, pag. 3.

CAPO V

INCIDENZA SUL DIRITTO NAZIONALE*Articolo 54***Divieto del cumulo delle protezioni**

1. Se ed in quanto un brevetto nazionale concesso in uno Stato membro ha per oggetto un'invenzione per la quale è stato concesso al medesimo inventore od 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 la stessa invenzione protetta da brevetto comunitario, cessa di produrre i suoi effetti alla data in cui:

- a) sia trascorso il termine prescritto per l'opposizione senza che questa sia stata proposta contro la decisione dell'Ufficio di concedere il brevetto comunitario;
- b) il procedimento d'opposizione s'è concluso con il mantenimento in vigore del brevetto comunitario,

ovvero

- c) sia 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 non pregiudicano 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 europeo e del brevetto nazionale o della domanda di brevetto nazionale è garantita fino alla data di cui al paragrafo 1.

*Articolo 55***Modelli di utilità e certificati di utilità nazionali**

L'articolo 54 si applica ai modelli di utilità ed ai certificati di utilità, nonché alle corrispondenti domande, negli Stati membri la cui legislazione contempla tali titoli di privativa.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 56***Registro dei brevetti comunitari**

L'Ufficio tiene il registro dei brevetti comunitari, in cui sono riportati i dati che devono essere registrati a norma del pre-

sente regolamento. Il registro è aperto al pubblico a fini di consultazione.

*Articolo 57***Bollettino dei brevetti comunitari**

L'Ufficio 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 58***Traduzioni facoltative**

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

*Articolo 59***Regolamento d'esecuzione**

1. Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono fissate da un regolamento d'esecuzione.

2. Per l'adozione e la modificazione del regolamento d'esecuzione si applica la procedura di cui all'articolo 61, paragrafo 2.

*Articolo 60***Regolamento d'esecuzione relativo alle tasse**

1. Il regolamento relativo alle tasse determina le tasse annuali per il mantenimento in vigore del brevetto, ivi incluse le soprattasse, il loro importo e le modalità di riscossione.

2. Per l'adozione e la modificazione del regolamento relativo alle tasse si applica la procedura di cui all'articolo 61, paragrafo 2.

*Articolo 61***Istituzione di un comitato e procedura d'adozione dei regolamenti d'esecuzione**

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato «comitato per le questioni relative alle tasse ed alle disposizioni d'esecuzione del regolamento sul brevetto comunitario», composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di regolamentazione stabilita dall'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, osservando quanto disposto dall'articolo 7, della decisione stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

Articolo 62

Relazione sull'applicazione del presente regolamento

Ogni cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione pubblica una relazione sulla sua applicazione. Tale relazione deve porre segnatamente in evidenza gli effetti prodotti dai costi relativi all'ottenimento del brevetto comunitario e dal sistema del contenzioso in materia di contraffazione e di validità.

Articolo 63

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Le domande di brevetti comunitari possono essere depositate presso l'Ufficio a partire dalla data stabilita in un'apposita decisione adottata dalla Commissione, a norma dell'articolo 61, paragrafo 2 del presente regolamento.

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