



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 13.4.2011
SEC(2011) 483 definitivo

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

Allegato al documento

**Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una
tutela brevettuale unitaria**

**e la
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**relativa all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una
tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile**

{COM(2011) 215 definitivo}
{SEC(2011) 482 definitivo}

1. INTRODUZIONE

I brevetti costituiscono una leva importante per la crescita economica attraverso l'innovazione. Gli investimenti nella ricerca (R&S) rappresentano l'1,9% del PIL nell'UE¹ e un sistema brevettuale funzionante è essenziale per convertire tali investimenti in crescita economica.

Oggi, tuttavia, la tutela brevettuale in Europa si presenta frammentata. La strategia Europa 2020² e l'Atto per il mercato unico³ hanno individuato come priorità la creazione di un'economia basata sulle conoscenze e sull'innovazione. Entrambe le iniziative sono tese a migliorare il contesto generale per l'innovazione nelle imprese mediante la creazione di una tutela brevettuale unitaria negli Stati membri dell'UE.

Malgrado sia notorio lo svantaggio competitivo che le imprese europee affrontano a causa dell'assenza di una tutela brevettuale unitaria, nel dicembre 2010 il Consiglio "Competitività" non ha potuto che confermare⁴ l'esistenza di difficoltà insormontabili che rendevano impossibile l'istituzione della tutela in questione in tutta l'UE entro un lasso di tempo ragionevole. A tale dichiarazione ha fatto seguito una richiesta di 12 Stati membri diretta a instaurare una cooperazione rafforzata nel settore della tutela brevettuale unitaria. Successivamente, la Commissione ha presentato una proposta⁵ al Consiglio che autorizzava una cooperazione rafforzata, seguita dalla richiesta di altri 13 Stati membri di prendere parte alla cooperazione. Il 15 febbraio, il Parlamento europeo ha dato il suo consenso al lancio di una cooperazione rafforzata⁶ e il Consiglio "Competitività" ha adottato la decisione di autorizzazione il 10 marzo⁷. Di conseguenza, la relazione sulla valutazione d'impatto deve tener conto delle condizioni stabilite dalla decisione di autorizzazione del Consiglio. Infine, la relazione sulla valutazione d'impatto non tratta del sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti che segue un circuito di lavoro parallelo e formerà l'oggetto di uno strumento giuridico distinto. Il comitato per la valutazione d'impatto ha emesso un parere favorevole il 25 febbraio 2011.

2. CONTESTO – I SISTEMI BREVETTUALI ESISTENTI IN EUROPA

Nell'UE, la tutela brevettuale può essere ottenuta attraverso gli uffici nazionali dei brevetti dello Stato membro che concedono i brevetti nazionali o attraverso l'Ufficio europeo dei brevetti (UEB).

Se il richiedente opta per un "brevetto europeo", la domanda viene trattata dall'UEB secondo le procedure stabilite nella convenzione sul brevetto europeo (CBE)⁸. La CBE ha stabilito procedure centralizzate per la ricerca, l'esame e la concessione di brevetti europei in inglese,

¹ Eurostat, dati relativi al 2008.

² COM(2010) 2020.

³ COM(2010) 608 definitivo/2.

⁴ Comunicato stampa 17668/10.

⁵ COM(2010) 790.

⁶ P7_TA(2011)0054.

⁷ Decisione 2011/167/UE del Consiglio del 10 marzo 2011 che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 53).

⁸ <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/1973/e/ma1.html>

francese o tedesco. Tuttavia, un brevetto che è stato concesso e poi pubblicato non acquista efficacia automaticamente. Deve essere innanzitutto convalidato negli Stati in cui il titolare del brevetto chiede la tutela; in altri termini, il brevetto europeo deve essere “convertito” in brevetti nazionali.

3. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA

La procedura di ricerca, esame e concessione dei brevetti europei funziona adeguatamente ed è largamente accettata dai richiedenti europei e dei paesi terzi. Questa procedura standardizzata, tuttavia, è integrata da procedure obbligatorie successive alla concessione che sono complesse, divergenti e comportano costi inutili per le imprese. La valutazione d’impatto analizza i problemi e le possibili soluzioni per la fase successiva alla concessione della tutela brevettuale.

3.1. Problema 1: Costi elevati per la traduzione e la pubblicazione dei brevetti

Successivamente alla concessione dei brevetti europei, gli obblighi di convalida nazionali vigenti comportano costi per la traduzione e la pubblicazione e vari obblighi formali di deposito. Qualora il titolare del brevetto non osservi le procedure summenzionate, il brevetto europeo è ritenuto nullo *ab initio* in quello Stato. Le tariffe addebitate dagli agenti brevettuali si sommano a questi costi.

Anche se l’accordo di Londra⁹ ha ridotto i costi degli obblighi di convalida in alcuni Stati membri, il costo complessivo della convalida in tre Stati membri (Germania, Francia e Regno Unito) è pari a 680 EUR; raggiunge i 12 500 EUR in 13 Stati membri e supera i 32 000 EUR se un brevetto è convalidato in tutta l’UE. I costi di convalida effettivi sono stimati attorno a 193 milioni EUR l’anno nell’UE.

3.2. Problema 2: Differenze in materia di mantenimento dei brevetti negli Stati membri

Le tasse di rinnovo devono essere versate dal titolare del brevetto ogni anno in ciascun paese dove il brevetto è convalidato. In caso di mancato pagamento delle tasse, il brevetto si estingue e diventa di pubblico dominio. Le tasse di rinnovo presentano grandi differenze negli Stati membri. Inoltre, esistono molte disposizioni accessorie nel diritto nazionale che rendono inutilmente difficile il mantenimento dei brevetti in alcuni Stati membri. I termini per il pagamento delle tasse sono diversi, il pagamento mediante bonifico bancario non è ancora possibile ovunque, alcuni paesi richiedono la nomina obbligatoria di un consulente legale in materia di brevetti e la comunicazione con gli uffici nazionali dei brevetti è spesso possibile solamente nella lingua locale. Secondo le stime, il costo complessivo dell’assistenza tecnica per il pagamento può raggiungere 61-81,2 milioni di EUR durante un periodo di dieci anni.

3.3. Problema 3: Complessità amministrativa per la registrazione di trasferimenti, licenze e altri diritti

I brevetti possono agevolare le operazioni nei mercati della tecnologia: possono essere acquistati e venduti come titoli di proprietà o, più sovente, essere soggetti ad accordi di

⁹ Accordo sull’applicazione dell’articolo 65 della convenzione sul brevetto europeo (accordo di Londra) adottato nell’ottobre 2000 (GU UEB 2001, pag. 550).

licenza. I trasferimenti e i diritti sono registrati nei registri dei brevetti nazionali dei paesi in cui il brevetto è convalidato. Tale registrazione esige la nomina di un rappresentante professionale in oltre la metà degli Stati membri. La registrazione del trasferimento di un brevetto valido in cinque paesi può presentare un costo di 2 000-2 500 EUR che va a sommarsi alle diverse tasse procedurali applicate negli Stati membri. Inoltre, vi sono requisiti divergenti riguardo ai tipi di documenti da trasmettere al registro dei brevetti, certificati, ecc.

3.4. Conseguenza: la tutela brevettuale nell'UE è costosa

Di conseguenza, l'accesso alla tutela brevettuale generale in Europa è talmente costoso e complesso che risulta precluso a molti inventori e molte società. In particolare, le PMI preferiscono spesso una tutela informale delle loro innovazioni (per esempio, la segretezza).

Ma anche quando sono sollecitati e rilasciati, i brevetti europei sono di solito convalidati solamente in alcuni paesi scelti dal titolare del brevetto. Attualmente, un brevetto europeo viene, in media, convalidato in cinque Stati membri¹⁰. Il numero di convalide è persino diminuito negli ultimi 15 anni¹¹. Peraltro, i complessi oneri amministrativi per il mantenimento dei brevetti e la registrazione dei diritti e delle licenze generano costi inutili per gli inventori e le imprese, nonché per chi cerca informazioni sui brevetti.

La frammentazione della tutela brevettuale rende inoltre più difficile l'applicazione dei diritti di brevetto. Quando i beni entrano nell'UE attraverso uno Stato membro dove non è in vigore un brevetto, il titolare del brevetto non può invocare il codice doganale dell'UE per trattenere i beni sospettati di violare un brevetto¹².

La situazione sopra descritta ha importanti effetti indesiderati sul funzionamento del mercato interno. Oltre a mantenere la frammentazione del mercato, ha un impatto negativo sull'innovazione, sulla crescita e sulla competitività delle imprese europee.

4. SUSSIDIARIETÀ

La creazione di titoli europei di proprietà intellettuale al fine di garantire una protezione uniforme in tutta l'UE e di regimi linguistici associati è prevista dall'articolo 118 del TFUE. I problemi delineati poc'anzi possono essere risolti solamente al livello dell'UE mediante una soluzione intesa a ridurre drasticamente rispetto all'attuale regime i requisiti amministrativi e di traduzione. L'azione dell'UE è necessaria, dal momento che senza lo strumento giuridico dell'UE gli Stati membri non sarebbero in grado di conferire ai brevetti effetti giuridici uniformi in diversi Stati membri. Il principio della proporzionalità è stato preso in considerazione nell'analisi delle opzioni.

5. OBIETTIVI

Dopo aver definito il problema, gli obiettivi generali della presente proposta sono migliorare il funzionamento del mercato unico e favorire la crescita e l'innovazione. Tali obiettivi

¹⁰ Studio sul costo dei brevetti svolto da Roland Berger Market Research, agosto 2004.

¹¹ Analisi economica dei costi/benefici del brevetto comunitario eseguita da van Pottelsberghe, Danguy, 2009.

¹² Regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 196 del 2.8.2003, pagg. 7-14).

potrebbero essere conseguiti aumentando l'accesso delle PMI alla tutela brevettuale, ampliando l'ambito delle convalide brevettuali e della divulgazione delle conoscenze (obiettivi specifici).

Gli obiettivi di cui sopra possono essere raggiunti solamente riducendo i costi complessivi della tutela brevettuale in Europa, in particolare diminuendo i costi di traduzione e pubblicazione e semplificando il mantenimento dei brevetti (rinnovo) e la registrazione di trasferimenti, accordi di licenza e altri diritti.

6. OPZIONI POLITICHE E ANALISI

Le opzioni politiche sono state valutate a fronte dei criteri seguenti: efficacia, riduzione dei costi, semplificazione e fattibilità politica. Gli Stati membri che hanno chiesto alla Commissione di proporre una cooperazione rafforzata nel settore della tutela brevettuale unitaria hanno indicato tuttavia anche l'ambito e gli obiettivi di tale cooperazione. Tali condizioni devono essere prese in considerazione al momento della valutazione delle opzioni.

6.1. Opzione 1 (scenario di riferimento) – la Commissione non intraprende azioni

In tale contesto, l'attuale sistema brevettuale in Europa rimarrebbe intatto. L'unico miglioramento potrebbe riguardare l'adesione di più Stati membri all'accordo di Londra. Tuttavia, l'adesione è non solo facoltativa ma presenta anche lungaggini e complessità. Questo scenario è inefficace dal momento che non colma le lacune dell'attuale sistema brevettuale europeo. Non porterebbe a una riduzione dei costi o a una semplificazione poiché i problemi di convalida, rinnovo e registrazione persisterebbero. Infine, questa opzione non è in linea con l'impegno politico della Commissione e del Consiglio a risolvere i problemi attinenti all'attuale sistema brevettuale.

6.2. Opzione 2 – la Commissione continua a lavorare con le altre istituzioni verso un brevetto dell'UE per i 27 Stati membri

Con questa opzione, la Commissione - insieme al Consiglio e al Parlamento europeo - continuerebbe a lavorare verso un brevetto dell'UE che copra tutti gli Stati membri, ossia proseguirebbe le discussioni sulla base delle proposte della Commissione sul brevetto comunitario¹³ e sul regime di traduzione¹⁴. Questa opzione consentirebbe di conseguire pienamente gli obiettivi dell'iniziativa. Comporterebbe un'importante riduzione dei costi, poiché i costi di traduzione ammonterebbero a 680 EUR in tutta l'UE senza costi di convalida aggiuntivi. Il risparmio complessivo potrebbe raggiungere i 159 milioni di EUR l'anno. Eliminando il costo dell'assistenza tecnica per il pagamento delle tasse di rinnovo, sarebbe possibile realizzare un risparmio di 49-65,2 milioni di EUR lungo un periodo di dieci anni. Come per il pagamento e la gestione del rinnovo, anche la registrazione dei brevetti e dei relativi diritti sarebbe gestita a livello centrale. Tale opzione realizzerebbe un'importante semplificazione. Tuttavia, essa non è realizzabile da un punto di vista politico, dal momento che il Consiglio in varie occasioni aveva cercato senza esito di raggiungere un accordo unanime sull'indispensabile regime di traduzione.

¹³ COM(2000) 412.

¹⁴ COM(2010) 350.

6.3. Opzione 3 – la Commissione presenta proposte di regolamenti per l’attuazione di una cooperazione rafforzata

Con questa opzione, la Commissione presenterebbe le proposte necessarie per l’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria. La tutela brevettuale unitaria riguarderebbe i 25 Stati membri che desiderano cooperare in questo contesto. Essi rappresentano il 79% del territorio dell’UE e oltre il 92% delle domande depositate proviene da questi paesi. La tutela brevettuale unitaria sarebbe facoltativa per gli utenti e coesisterebbe con gli attuali sistemi brevettuali europei e nazionali. I costi e la complessità della tutela brevettuale subirebbero riduzioni significative. Tutti i titolari di brevetti beneficerebbero allo stesso modo di questa opzione, indipendentemente se essi siano residenti o meno nei paesi aderenti alla cooperazione rafforzata.

Benché non apporti appieno i benefici dell’opzione 2, tale opzione sarebbe efficace e avrebbe un impatto positivo sugli utenti del sistema brevettuale in Europa. Il pagamento e la gestione del rinnovo dei brevetti, nonché la registrazione dei brevetti e dei relativi diritti sarebbero gestiti a livello centrale dall’UEB in relazione al territorio degli Stati membri partecipanti. In dieci anni, i risparmi sui costi derivanti dalle tasse dell’assistenza tecnica per i pagamenti potrebbero raggiungere 5 760-7 680 EUR per brevetto se i 25 Stati membri partecipassero alla cooperazione rafforzata. Nei paesi non partecipanti, i brevetti continuerebbero a essere gestiti singolarmente.

6.3.1. Sotto-opzione 3.1 – la Commissione propone un regime di traduzione applicabile al settore della tutela brevettuale unitaria che corrisponde alla sua proposta del 30 giugno 2010

Con questa sotto-opzione, la Commissione proporrebbe un regime di traduzione applicabile al settore della tutela brevettuale unitaria analogo a quello proposto per il brevetto dell’UE. Il titolare del brevetto fornirebbe all’UEB una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell’UEB. Non sarebbero necessarie ulteriori traduzioni (tranne nel caso di una controversia). Il costo medio dei brevetti per il settore della cooperazione rafforzata è stimato a 680 EUR. Il costo della tutela in tutta l’UE potrebbe costituire il 15% dei costi odierni (con i 25 Stati membri partecipanti). Il risparmio complessivo potrebbe raggiungere i 58,5 milioni di EUR l’anno. Pur consentendo di contenere i costi e una relativa semplificazione, questa sotto-opzione non ha trovato sufficiente riscontro in sede di Consiglio. Gli Stati membri che hanno chiesto l’avvio della cooperazione rafforzata desiderano inserire nei regolamenti recanti le modalità di esecuzione alcuni degli elementi proposti dalla presidenza belga sul regime di traduzione. La proposta di decisione del Consiglio che autorizza la cooperazione rafforzata contiene già alcuni elementi fondamentali al riguardo. Pertanto, questa opzione non è realizzabile politicamente.

6.3.2. Sotto-opzione 3.2 – la Commissione propone un regime di traduzione applicabile al settore della tutela brevettuale unitaria sulla base della sua proposta del 30 giugno 2010 che integra gli elementi di una proposta di compromesso discussa dal Consiglio

Con questa sotto-opzione, il regime di traduzione di cui sopra verrebbe integrato da taluni elementi di un compromesso proposto dalla presidenza belga nel 2010, come richiesto dagli Stati membri che hanno chiesto alla Commissione la presentazione di una proposta per l’avvio della cooperazione rafforzata. L’insieme principale dei requisiti linguistici sarebbe quello previsto dalla convenzione sul brevetto europeo. Inoltre, il regime di traduzione

supplementare sarebbe applicabile per un periodo di transizione i cui ulteriori costi andrebbero a carico del titolare del brevetto. Pertanto, i costi complessivi di traduzione durante un periodo di transizione possono variare da circa 980 EUR a 2 380 EUR per brevetto nel settore della cooperazione rafforzata. Quando saranno messe a punto traduzioni automatiche di alta qualità, il costo della traduzione sarà ridotto a 680 EUR. Il costo della tutela in tutta l'UE potrebbe costituire il 20% dei costi odierni (con i 25 Stati membri partecipanti). Il risparmio complessivo potrebbe raggiungere i 50 milioni di EUR l'anno. Questa sotto-opzione potrebbe ottenere un sostegno politico significativo.

7. CONFRONTO TRA LE OPZIONI E I RELATIVI IMPATTI

Mettendo a confronto le opzioni, l'opzione 2 ha il punteggio più elevato per quanto concerne i criteri di efficacia, riduzione dei costi e semplificazione. Tuttavia, anche l'opzione 3 presenta importanti benefici e consente risparmi e semplificazione importanti per gli utenti europei e dei paesi terzi.

La creazione di un brevetto dell'UE (opzione 2) avrebbe l'impatto più positivo sul mercato interno, sugli utenti delle informazioni sui brevetti e sui consumatori, dal momento che integrerebbe l'intero mercato interno in termini di tutela brevettuale. Ma anche l'opzione 3 aumenterebbe il livello di integrazione, non solo tra gli Stati membri partecipanti ma anche tra i paesi partecipanti e quelli non partecipanti. Con l'instaurazione della cooperazione rafforzata, i costi generali e la complessità degli adempimenti per l'ottenimento della tutela brevettuale in tutta l'UE verrebbero ridotti significativamente; pertanto, un maggior numero di inventori potrebbe chiedere la tutela brevettuale anche negli Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata.

Una maggiore integrazione avrà un impatto positivo sull'accesso dei consumatori a beni e servizi. Un mercato meglio integrato garantirà migliori scambi commerciali a livello transfrontaliero e favorirà la lotta alla contraffazione dei beni. La registrazione e la pubblicazione centralizzate dei brevetti da parte dell'UEB favorirebbero la divulgazione delle conoscenze e avrebbero un impatto positivo sull'innovazione.

Un accesso più semplice ed economico ai brevetti in Europa favorirà la creazione di un maggior numero di PMI innovative. Le PMI svolgono un ruolo cardine nella creazione di posti di lavoro; garantiscono infatti due terzi dei posti di lavoro nel settore privato¹⁵. L'incremento del numero di nuove imprese potrebbe avere pertanto un impatto positivo sulla creazione di posti di lavoro.

Pur essendo chiaro che in termini economici un brevetto dell'UE sarebbe la soluzione più efficace, dieci anni di negoziati hanno dimostrato che questa opzione non è realizzabile a livello politico. L'analisi dimostra che l'opzione 3 offrirebbe comunque vantaggi molto importanti. Anche se il regime di traduzione previsto alla sotto-opzione 3.1 sarebbe il più efficace in termini di contenimento dei costi, la sotto-opzione 3.2 potrebbe ottenere il più ampio sostegno fra gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata. Pertanto, l'opzione 3 insieme alla sotto-opzione 3.2 è l'opzione privilegiata.

¹⁵ http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/index_en.htm

8. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

A cinque anni dall'inizio dell'applicazione, la Commissione rivedrà l'applicazione della normativa, prestando particolare attenzione al regime di traduzione di transizione. La Commissione monitorerà anche gli indici pertinenti sulle condizioni di innovazione, il numero di brevetti e il loro costo su base annuale.