

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3867

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**(GENTILONI SILVERI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO, *AD INTERIM*, DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**(RENZI)**

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(ORLANDO)**

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(PADOAN)**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti,  
con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013

*Presentato il 26 maggio 2016*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente disegno di legge prevede l'autorizzazione alla ratifica e reca le norme per l'esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.

*1. Introduzione. Il negoziato per la creazione di un brevetto dell'Unione europea.*

L'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio

2013, di seguito denominato « Accordo », è uno degli esiti del lungo negoziato svoltosi nell'ambito dell'Unione europea (UE) per realizzare una protezione brevettuale europea uniforme. Insieme con i regolamenti (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e n. 1260/2012 del Consiglio del 17 dicembre 2012, l'Accordo è parte di un regime armonizzato di tutela ambizioso, solido e credibile, che non è un mero comune denominatore dei sistemi degli Stati membri. Con il disegno di legge che si propone s'intende consentire all'Ita-

lia di partecipare pienamente a tale sistema.

La creazione di una tutela brevettuale uniforme costituisce un importante risultato politico per l'UE e per gli Stati membri, poiché estende il processo di integrazione a un settore che, a differenza degli altri ambiti della proprietà intellettuale (marchi, disegni industriali e indicazioni geografiche agricole), è rimasto caratterizzato da sistemi nazionali differenti, a scapito degli operatori economici innovativi.

La diversità dei sistemi nazionali e il valore economico e sociale che gli Stati membri accordano ai brevetti hanno ritardato la realizzazione della tutela brevettuale comune, di cui si è iniziato a discutere sin dagli anni '70 e per la quale la Commissione aveva presentato una proposta di regolamento il 1° agosto 2000. Il negoziato si è arenato sui nodi della tutela giurisdizionale e soprattutto del regime di traduzione linguistica dei brevetti (una prima bozza di accordo istitutivo di un Tribunale internazionale *ad hoc* era già sufficientemente completa il 6 luglio 2009 per poter essere inviata alla Corte di giustizia dell'UE per un parere di compatibilità con l'ordinamento dell'UE).

Le trattative hanno ricevuto un impulso decisivo dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, che riconosce all'UE una competenza in materia di « creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale (...) e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati » (l'articolo prevede che la competenza si estenda al regime linguistico). Con le Conclusioni su un sistema migliorato dei brevetti in Europa del 4 dicembre 2009, il Consiglio ha confermato l'intenzione di creare un sistema a due pilastri fondato sulla « creazione di un brevetto dell'Unione europea (...) e l'istituzione di una giurisdizione integrata, specializzata e unificata per le controversie connesse ai brevetti ». Un altro impulso è giunto dalla pubblicazione del rapporto « Una nuova strategia per il mercato unico », reso dal

senatore Mario Monti all'allora Presidente della Commissione europea José Barroso il 9 maggio 2010, che raccomandava l'urgente adozione del brevetto unitario e la creazione della relativa giurisdizione.

Il negoziato è sfociato nella decisione del Consiglio del 20 marzo 2011 che ha autorizzato l'instaurazione di una cooperazione rafforzata ai sensi dell'articolo 20 del Trattato sull'UE tra 25 Stati membri: tutti tranne Italia e Spagna, in ragione della scelta di un regime sostanzialmente trilinguistico (inglese, francese e tedesco) mutuato dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB).

Il 17 dicembre 2012 sono stati adottati i citati regolamenti (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e n. 1260/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile.

Quindi, il 19 febbraio 2013, 25 Stati membri (tutti tranne Polonia e Spagna, mentre la Croazia non faceva all'epoca ancora parte dell'UE) hanno firmato l'Accordo.

I regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012 e l'Accordo costituiscono un sistema unitario e organico. Per questo motivo, i regolamenti, in vigore dal 20 gennaio 2013, saranno applicabili solo a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.

## 2. La posizione italiana.

L'Italia ha fatto ricorso alla Corte di giustizia dell'UE avverso la cooperazione rafforzata e il relativo regime linguistico, pur firmando l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, in quanto creato all'esterno dell'UE.

Dopo che la Corte si è pronunciata sui ricorsi italiano e della Spagna, giudicando compatibile la cooperazione rafforzata con il diritto dell'UE, il Governo ha considerato un cambiamento di prospettiva e il 13

maggio 2015, in seno al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), ha ritenuto opportuno un aggiornamento della posizione italiana alla luce degli interessi nazionali.

Tale scelta è stata accompagnata dall'adozione da parte delle Commissioni riunite X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, il 23 giugno 2015, della risoluzione n. 8-00122, che ha impegnato il Governo « a procedere all'adesione italiana alla cooperazione rafforzata relativa al brevetto unitario dell'Unione europea, allo scopo di sostenere la competitività delle imprese italiane sui mercati europei e internazionali ». Il Senato della Repubblica si era già espresso a favore dell'adesione il 4 luglio 2013 con la risoluzione dell'Assemblea n. 6/00020. Il 2 luglio 2015 il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, onorevole Gozi, ha notificato al Consiglio dell'Unione europea l'intenzione italiana di aderire alla cooperazione rafforzata.

Si è considerato che rimanere ai margini del nuovo sistema di protezione brevettuale, al quale partecipano 25 Stati membri (solo Spagna e Croazia ne sono interamente fuori, mentre la Polonia, pur non firmando l'Accordo, partecipa alla cooperazione rafforzata) avrebbe precluso all'Italia la possibilità di influenzarne gli sviluppi e finito per penalizzare la parte più dinamica ed efficiente dell'economia italiana, nonché, e soprattutto, la sua attrattività verso investitori stranieri.

3. *Principi ispiratori dell'iniziativa normativa: le motivazioni dell'intervento normativo, le finalità, i prevedibili effetti del provvedimento anche con riferimento alle esigenze cui esso intende rispondere e al contesto economico e sociale sul quale il provvedimento interviene.*

Le motivazioni del disegno di legge di ratifica s'inquadrano in quelle più generali del negoziato per la creazione di un brevetto europeo con effetto unitario, che

sono riassunte nel preambolo dell'Accordo: estendere la portata del mercato unico, rafforzare il processo di integrazione europea e, rendendola uniforme in seno all'UE, migliorare il livello generale della tutela brevettuale e stimolare così l'innovazione.

La protezione brevettuale è assicurata oggi da sistemi esterni all'UE. In primo luogo, la protezione nazionale e gli accordi internazionali che agevolano l'ottenimento di brevetti in altri Paesi (la Convenzione di Parigi del 1883 per la protezione della proprietà industriale, che offre un diritto di priorità, e il Trattato di cooperazione in materia di brevetti gestito dall'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, che consente di presentare un'unica domanda internazionale valida per più Paesi e di ottenere un solo esame del contenuto innovativo del brevetto), ma che non esonerano l'inventore dalle procedure nazionali di rilascio. A livello europeo vi è il sistema creato con la Convenzione di Monaco di Baviera sulla concessione di brevetti europei del 1973, sovranazionale ma limitato: pur fornendo un certo grado di uniformità (nelle condizioni di concessione, nei motivi di invalidazione e in una limitata misura nella disciplina della protezione), si limita a offrire la possibilità di un'unica procedura centralizzata di concessione riconosciuta da tutti gli Stati europei parte alla Convenzione, ma che poi deve essere convalidata in ciascuno di essi. In sostanza, offre una semplificazione amministrativa in fase di rilascio del brevetto europeo, ma non si estende oltre: in particolare, il sistema creato dalla Convenzione non prevede una procedura centralizzata di mantenimento in vita del brevetto, né rimedi giurisdizionali in caso di controversie, che rimangono quindi di competenza nazionale.

Il fine principale del pacchetto brevettuale costituito dai regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012 e dall'Accordo consiste nel creare un sistema completo di protezione sovranazionale, dando efficacia giuridica unitaria in seno all'UE al brevetto europeo rilasciato ai sensi della Convenzione di Monaco del 1973 e isti-

tuendo un tribunale comune in grado di garantire decisioni rapide e di elevata qualità.

L'operatore economico che non si accontenta della protezione nazionale potrà chiedere che il brevetto rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) ottenga immediatamente un effetto unitario negli Stati membri dell'UE che partecipano alla cooperazione rafforzata e nei quali il tribunale ha giurisdizione esclusiva sui brevetti europei con effetto unitario (articoli 3, 4 e 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1257/2012). Il titolo avrà quindi pari efficacia e protezione e le sue vicende si svolgeranno in maniera unitaria. In definitiva, la creazione di un sistema di protezione brevettuale all'interno dell'UE intende offrire agli operatori che la desiderano, accanto alla protezione brevettuale nazionale (completa e coerente, ma lontana dalle dinamiche di mercato ormai sovranazionali), una protezione in linea con la realtà dell'integrazione delle singole economie nazionali nel mercato unico dell'UE.

Con l'adesione alla cooperazione rafforzata, si consente agli operatori innovativi italiani che puntano all'internazionalizzazione di avvalersi dei brevetti europei con effetto unitario. Con la ratifica dell'Accordo, l'effetto unitario e la competenza del tribunale unificato si estendono anche all'Italia, con ricadute positive sulla sua attrattività verso investimenti esteri ad elevato contenuto d'innovazione.

#### 4. *Contenuti del disegno di legge di ratifica.*

Il disegno di legge di ratifica consente all'Italia di partecipare pienamente al sistema di protezione brevettuale unitaria descritto, rendendo esecutivo in Italia l'Accordo istitutivo di un tribunale internazionale specializzato e con un'ampia competenza esclusiva sui brevetti rilasciati dall'UEB, abbiano o no essi l'effetto unitario, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012.

Nel dettaglio, con i primi due articoli del disegno di legge si autorizza il Presi-

dente della Repubblica a ratificare l'Accordo e se ne dà piena esecuzione dal momento della sua entrata in vigore.

Gli articoli 3 e 4 recano norme di adattamento di alcune disposizioni dell'Accordo, delle quali è necessario un recepimento espresso per evitare dubbi interpretativi e disparità di trattamento tra i titolari di brevetti nazionali ed europei (con o senza effetto unitario).

Il primo introduce nell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, istitutivo delle sezioni specializzate in materia d'impresa, una disposizione che esclude dalla cognizione delle sezioni le azioni cautelari e di merito che l'Accordo (in particolare, gli articoli 3 e 32) riserva alla competenza esclusiva del tribunale. La citata disposizione fa salvo il regime transitorio previsto dall'articolo 83 dell'Accordo per i primi sette anni dall'entrata in vigore, nel quale vi è una competenza alternativa del tribunale e dei giudici nazionali.

L'articolo 4 inserisce nell'articolo 66 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, di seguito denominato « codice », disposizioni (i nuovi commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*) che disciplinano il diritto di impedire l'utilizzazione indiretta dell'invenzione, prerogativa riconosciuta ai titolari di brevetti europei dalle norme sostanziali dell'Accordo (in particolare, l'articolo 26). Nell'ordinamento italiano, tale diritto è, al momento, ricavato in via interpretativa dalla giurisprudenza, anche di legittimità (Corte di cassazione, sezioni riunite 1° novembre 1994, n. 9410, e Corte di cassazione 12 giugno 1996, n. 5406), dall'articolo 124, comma 4, del codice, per la quale costituisce l'implicito presupposto delle disposizioni in materia di sanzioni per la contraffazione, che possono riguardare non solo i prodotti contraffatti, ma anche i « mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato ». La previsione nel codice di una norma che consolidi la citata giurisprudenza è necessaria per evitare il rischio che interpretazioni discordanti determinino disparità di trat-

tamento in sede di giudizio nazionale in materia di brevetti italiani, rispetto alla protezione assicurata ai brevetti europei (con o senza effetto unitario) con riferimento all'utilizzazione indiretta dell'invenzione.

L'articolo 5, comma 1, prevede la copertura degli oneri che discendono dall'attuazione dell'Accordo relativamente al triennio 2016-2018, in particolare dei contributi al bilancio del tribunale (articoli 8, 9, 10, 19, 35, 36, 37, 49 e 71 dell'Accordo), delle spese di missione per la partecipazione alle riunioni dei comitati amministrativo, del bilancio e consultivo (articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo), nonché del minor gettito per l'erario in conseguenza del trasferimento al tribunale della competenza in materia di azioni cautelari e di merito relative a brevetti europei (in particolare, l'articolo 32 dell'Accordo). Per la copertura di tali oneri sarà impiegato l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016.

Il comma 2 regola il monitoraggio degli oneri per spese di missione e la copertura finanziaria nel caso di loro scostamento rispetto alle previsioni.

Il comma 3 si riferisce alle ipotesi in cui l'Italia, quale parte dell'Accordo, sia chiamata: 1) a rispondere dei danni derivanti dalla violazione del diritto dell'UE da parte della corte d'appello del tribunale (articolo 22 dell'Accordo); 2) a versare contributi al bilancio anche dopo che sia trascorso il periodo transitorio di sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, entro il quale si prevede che il tribunale sia in grado di autofinanziarsi (articolo 37, paragrafo 4, dell'Accordo). In ambedue i casi, si stabilisce che agli eventuali oneri si provvederà con apposito provvedimento legislativo.

Il comma 4 stabilisce che si ricorrerà parimenti a un provvedimento *ad hoc* a

copertura degli oneri derivanti dall'eventuale creazione in Italia di una divisione locale del tribunale.

L'articolo 6 regola l'entrata in vigore della legge.

##### 5. *Contenuto dell'Accordo.*

L'Accordo si compone di:

*i)* un preambolo;

*ii)* ottantanove articoli, raggruppati in cinque parti:

parte I: disposizioni generali e istituzionali (articoli 1-35);

parte II: disposizioni finanziarie (articoli 36-39);

parte III: organizzazione e disposizioni procedurali (articoli 40-82);

parte IV: disposizioni transitorie (articolo 83);

parte V: disposizioni finali (articoli 84-89);

*iii)* l'allegato I, contenente lo statuto del tribunale unificato dei brevetti;

*iv)* l'allegato II, contenente i criteri di distribuzione del contenzioso tra le tre articolazioni della divisione centrale del tribunale (sede centrale di Parigi, sezioni di Londra e di Monaco di Baviera).

##### *i) Il preambolo.*

Sono richiamati il mercato unico dell'UE, la frammentazione del mercato europeo dei brevetti e la possibilità offerta dal regolamento (UE) n. 1257/2012 di richiedere che ai brevetti rilasciati dall'UEB sia conferito un effetto unitario negli Stati membri dell'UE che partecipano alla cooperazione rafforzata (*considerando* dal primo al quarto). Sono quindi menzionati gli obiettivi perseguiti con l'Accordo dagli Stati membri dell'UE contraenti: una migliore esecuzione dei brevetti e il rafforzamento della certezza del diritto grazie



all'istituzione di un tribunale capace di garantire decisioni rapide e di elevata qualità (quinto e sesto *considerando*). Sono poi specificate le relazioni tra il tribunale e l'ordinamento dell'UE, al fine di garantire la primazia del diritto dell'UE, e di rispondere alle critiche sollevate dalla Corte di giustizia dell'UE al progetto di accordo citato, sottoposte nel luglio 2009 (*considerando* dal settimo al tredicesimo; sulla sostanza delle critiche, vedi *infra*). Infine, si puntualizza che l'Accordo è aperto all'adesione di tutti gli Stati membri dell'UE, compresi quelli che non partecipano alla cooperazione rafforzata (nel qual caso il tribunale sarebbe competente per i brevetti rilasciati dall'UEB e validi nella propria giurisdizione), e richiama il termine previsto di entrata in vigore (*considerando* quattordicesimo e quindicesimo).

ii) *L'articolato.*

La parte I - « Disposizioni generali ed istituzionali » si compone di trentacinque articoli suddivisi in sette capi.

Il capo I - « Disposizioni generali » (articoli 1-5) stabilisce, all'articolo 1, la natura del tribunale, qualificandolo come tribunale comune agli Stati membri e per questo motivo soggetto agli obblighi derivanti dai trattati, in particolare all'obbligo di leale cooperazione con la Corte di giustizia dell'UE. Si tratta di un elemento centrale delle modifiche apportate al progetto di accordo del 2009 per rispondere alle critiche sollevate dalla Corte di giustizia (vedi *infra*). Specifica quindi, all'articolo 2, il significato dei termini usati nell'Accordo. In particolare, il « brevetto europeo » è il brevetto concesso a norma delle disposizioni della Convenzione sulla concessione di brevetti europei del 1973 e il « brevetto europeo con effetto unitario » è un brevetto concesso a norma delle disposizioni di tale Convenzione, che beneficia dell'effetto unitario in virtù del regolamento (UE) n. 1257/2012. L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione dell'Accordo: il brevetto europeo con effetto unitario; il certificato protettivo comple-

mentare concesso a norma del regolamento (CE) n. 469/2009 o del regolamento (CE) n. 1610/1996 per un prodotto non coperto da brevetto; un brevetto europeo senza effetto unitario (salvo il periodo transitorio previsto dall'articolo 83). L'articolo 4 stabilisce che il tribunale ha personalità giuridica ed è rappresentato dal presidente della corte d'appello. L'articolo 5 disciplina la responsabilità del tribunale e individua l'organo giurisdizionale competente per la risoluzione delle controversie in materia di responsabilità extracontrattuale.

Il capo II - « Disposizioni istituzionali » (articoli 6-14) disciplina la struttura del tribunale (articolo 6), che si compone di un tribunale di primo grado (articolo 7), di una corte d'appello (articolo 9), di una cancelleria (articolo 10) e di tre comitati (amministrativo, di bilancio e consultivo, articoli 11-14), competenti per gli aspetti del funzionamento del tribunale non connessi all'esercizio della funzione giurisdizionale. Il tribunale di primo grado comprende una divisione centrale a Parigi, con sezioni a Londra e a Monaco (la divisione del lavoro è specificata nell'allegato II), e divisioni locali istituite su richiesta degli Stati membri contraenti, che possono avere anche competenza nel territorio di altri Stati membri contraenti (diventando così divisioni regionali); i collegi hanno necessariamente una composizione multinazionale, secondo i criteri stabiliti all'articolo 8. La corte d'appello ha sede a Lussemburgo (l'articolo 9 disciplina la formazione dei suoi collegi) e presso la sua sede è istituita una cancelleria, con sezioni in tutte le divisioni del tribunale di primo grado.

Il capo III - « Giudici del tribunale » (articoli 15-19) specifica che i giudici del tribunale sono divisi in due categorie (quelli qualificati sotto il profilo giuridico e quelli qualificati sotto il profilo tecnico, articolo 15), stabilisce la procedura di nomina (articolo 16) e specifica i principi di indipendenza e di imparzialità cui sono tenuti (articolo 17). L'articolo 18 stabilisce che i giudici del tribunale di primo grado costituiscono tutti insieme un corpo, indi-

pendentemente dalla qualificazione giuridica o tecnica e dall'impiego a tempo pieno o parziale, e individua alcuni criteri per l'assegnazione dei giudici alle divisioni, tra i quali le conoscenze linguistiche. Inoltre, l'articolo 19 istituisce un cosiddetto quadro di formazione dei giudici, per assicurare un'ampia ripartizione geografica delle competenze in materia di controversie brevettuali; esso si concentra sulla preparazione dei candidati alla funzione di giudice e sulla formazione continua anche linguistica.

Il capo IV - « Primato del diritto dell'Unione e responsabilità degli Stati membri contraenti » (articoli 20-23) specifica le relazioni tra il tribunale e la Corte di giustizia dell'UE. Come i già citati passaggi del preambolo e dell'articolo 1, si tratta di articoli introdotti per rispondere alle critiche sollevate dalla Corte di giustizia al progetto di accordo sottopostole nel luglio 2009. Nell'opinione 1/09 resa l'8 marzo 2011, il ragionamento della Corte ruotava attorno alla natura esclusiva delle competenze affidate al tribunale: poiché il Tribunale era creato all'esterno dell'ordinamento dell'UE, nel caso in cui una sua pronuncia avesse costituito una violazione del diritto dell'Unione, non sarebbe stato possibile accertarla tramite un giudizio di violazione, né avrebbe potuto comportare una responsabilità patrimoniale in capo a uno o più Stati membri. Questo avrebbe costituito una lesione dell'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'UE. L'articolo 20 stabilisce quindi il principio della primazia del diritto dell'UE sull'Accordo, l'articolo 21 specifica che il tribunale ha natura di tribunale comune degli Stati membri e impone lo stesso obbligo di cooperazione con la Corte di giustizia che incombe a ogni tribunale nazionale e gli articoli 22 e 23 esplicitano il principio della responsabilità degli Stati membri contraenti per violazioni del diritto dell'UE da parte del tribunale, richiamando anche le pertinenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'UE (articoli 258-260).

Il capo V - « Fonti del diritto e diritto sostanziale » (articoli 24-30) elenca i riferimenti normativi su cui il tribunale è

tenuto a fondare le proprie decisioni (articolo 24) e i diritti soggettivi sostanziali che possono essere dedotti in giudizio (diritto di impedire l'utilizzazione diretta o indiretta dell'invenzione, articoli 25, 26 e 28), specificando i limiti di questi ultimi (articoli 27, 29 e 30).

Il capo VI - « Competenza internazionale » (articoli 31-34) prevede la competenza del tribunale. In particolare, stabilisce l'applicabilità del regolamento (UE) n. 1215/2012 e della Convenzione di Lugano del 2007 in materia di competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (articolo 31); identifica nove categorie di azioni per le quali il tribunale ha giurisdizione esclusiva (articolo 32); indica i criteri di competenza delle divisioni del tribunale di primo grado (articolo 33); chiarisce l'ambito di applicazione territoriale delle decisioni, ovvero il territorio degli Stati membri contraenti per i quali il brevetto europeo ha effetto (articolo 34).

Il capo VII - « Arbitrato e mediazione in materia di brevetti » (articolo 35) istituisce un centro di mediazione e arbitrato nelle controversie in materia di brevetti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Accordo, ne individua la sede a Lubiana e a Lisbona, specifica che esso stabilisce le norme in materia di mediazione e arbitrato e stila un elenco di mediatori e di arbitri che possono assistere le parti nella composizione delle loro controversie.

La parte II - « Disposizioni finanziarie » è composta da quattro articoli. L'articolo 36 stabilisce che il tribunale si finanzia da solo tramite risorse proprie (costituite dai diritti processuali, la cui definizione è demandata al comitato amministrativo) e altre risorse. Nel definire i diritti processuali, il comitato amministrativo deve temperare il principio dell'equo accesso alla giustizia e quello dell'autofinanziamento del tribunale. In attesa che il tribunale sia capace di generare risorse proprie, è previsto che gli Stati membri contraenti contribuiscano al bilancio. L'articolo 37 stabilisce che le spese di funzio-

namento del tribunale sono coperte dal suo bilancio. Specifica tuttavia che le spese per le infrastrutture delle divisioni locali e regionali spettano agli Stati membri contraenti che le hanno istituite e che le spese per le infrastrutture della divisione centrale e della corte d'appello spettano agli Stati membri contraenti che le ospitano. Viene altresì specificato che gli Stati membri contraenti interessati forniscono anche il personale di supporto amministrativo durante un periodo transitorio iniziale di sette anni. Viene inoltre previsto un contributo finanziario iniziale per l'istituzione del tribunale ed è stabilito il criterio per la ripartizione tra gli Stati membri del contributo necessario a garantire il pareggio di bilancio nel periodo transitorio e, eventualmente, al termine di esso. Gli articoli 38 e 39 specificano che il quadro di formazione dei giudici e le spese di funzionamento del centro di mediazione e arbitrato sono finanziati dal bilancio del tribunale.

La parte III – « Organizzazione e disposizioni procedurali » si compone di quarantatré articoli suddivisi in sei capi.

Il capo I – « Disposizioni generali » (articoli 40-48) riserva allo statuto (allegato all'Accordo, articolo 10) e al regolamento di procedura (che il comitato amministrativo dovrà adottare, articolo 41) la disciplina organizzativa e procedurale del tribunale. Gli articoli 42-45 richiamano i principi di: proporzionalità, equità, concorrenza, libertà delle parti « di determinare l'oggetto e le prove a sostegno della loro causa », utilizzo di procedure elettroniche e pubblicità dei procedimenti. L'articolo 46 definisce la capacità di stare in giudizio. L'articolo 47 disciplina il diritto di promuovere il giudizio davanti al tribunale. L'articolo 48 disciplina l'istituto della rappresentanza.

Il capo II – « Lingua dei procedimenti » (articoli 49-51) contiene le disposizioni linguistiche. In primo grado (articolo 49) si distingue tra divisione centrale del tribunale, dove la lingua è quella in cui è stato rilasciato il brevetto, e divisioni locali o regionali, dove invece la lingua è una delle lingue ufficiali dello Stato membro con-

traente che ospita la divisione o degli Stati membri che condividono una divisione regionale. È prevista la possibilità di designare come lingua del procedimento di una divisione locale o regionale una o più lingue ufficiali dell'UEB. Inoltre, su istanza delle parti o di una di esse, o su decisione del collegio giudicante, è prevista la possibilità di usare come lingua del procedimento la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto. La lingua del procedimento dinanzi alla corte d'appello (articolo 50) è la lingua del procedimento dinanzi al tribunale di primo grado o la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto (se le parti convengono così), oppure ancora un'altra lingua ufficiale di uno Stato membro contraente (se la corte d'appello decide così e previo accordo delle parti). L'articolo 51 reca disposizioni in materia di traduzioni e interpretariato.

Il capo III – « Procedimenti dinanzi al tribunale » (articoli 52-55) individua tre tipi di procedura (scritta, provvisoria e orale), rimandandone la disciplina al regolamento di procedura (articolo 52), specifica i principali mezzi probatori (articolo 53) e disciplina l'onere della prova (articoli 54 e 55).

Il capo IV – « Competenze del tribunale » (articoli 56-72) disciplina i poteri del tribunale, che può imporre le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti dall'Accordo (articolo 56), può nominare periti (articolo 57) e può ordinare che la raccolta e l'uso delle prove in procedimenti di cui è investito siano limitati o vietati (articolo 58). Gli articoli 59 e 60 disciplinano il potere di ordinare la produzione di elementi di prova e la protezione delle prove, nonché di disporre ispezioni. Gli articoli 61 e 62 disciplinano il potere di bloccare dei beni o di vietare il compimento di transazioni relative a essi, nonché di ordinare misure provvisorie e cautelari. In presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato la violazione di un brevetto, il tribunale può emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione (articolo 63) e può ordinare misure correttive per



i prodotti riguardo ai quali ha accertato una tale violazione (articolo 64). L'articolo 65 disciplina il potere del tribunale di decidere sulla validità di un brevetto, che può essere esercitato solo in base a un'azione di revoca o a una domanda riconvenzionale di revoca, ed eventualmente di revocarlo «unicamente per i motivi di cui all'articolo 138, paragrafo 1, e all'articolo 139, paragrafo 2», della Convenzione sul brevetto europeo. L'articolo 66 attribuisce al tribunale le funzioni di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012, che elenca i compiti amministrativi conferiti dagli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata all'UEB e, al paragrafo 3, specifica che «Gli Stati membri partecipanti garantiscono una protezione giuridica efficace dinanzi a una giurisdizione competente di uno o più Stati membri partecipanti nei confronti delle decisioni prese dall'UEB nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1». L'articolo 67 disciplina il potere del tribunale di ordinare la comunicazione di informazioni. L'articolo 68 disciplina l'istituto del risarcimento del danno. Gli articoli 69-71 disciplinano le spese giudiziarie, le spese processuali e il gratuito patrocinio. L'articolo 72 disciplina la prescrizione.

Il capo V – « Appelli » (articoli 73-75) disciplina l'ammissibilità del giudizio di appello (articolo 73), gli effetti (articolo 74) e l'istituto del rinvio al tribunale di primo grado (articolo 75).

Il capo VI – « Decisioni » (articoli 76-82) stabilisce il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, specifica che «Le decisioni sul merito possono essere basate soltanto su motivazioni, fatti e prove presentati dalle parti o ammessi nella procedura su ordinanza del tribunale e su cui le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni» (articolo 76) ed esige che decisioni e ordinanze del tribunale siano motivate (articolo 77). L'articolo 78 prevede l'istituto del parere dissenziente (l'articolo 34 dello statuto del tribunale specifica che «Le deliberazioni del tribunale sono e restano segrete»). L'articolo 79 disciplina l'istituto della tran-

sazione. L'articolo 80 disciplina il regime di pubblicità delle decisioni. L'articolo 81 disciplina l'istituto del riesame. Ai sensi dell'articolo 82, le decisioni e le ordinanze del tribunale sono esecutive in qualsiasi Stato membro contraente, conformemente al diritto dello Stato membro contraente nel cui territorio si procede all'esecuzione e alle stesse condizioni di una decisione emessa dagli organi giurisdizionali dello Stato membro contraente nel cui territorio si procede all'esecuzione.

La parte IV – « Disposizioni transitorie » è composta dal solo articolo 83, relativo al periodo di sette anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo durante il quale è prevista la possibilità di rinunciare alla competenza esclusiva del tribunale (il comitato preparatorio ha deciso di sottoporre l'esercizio di questo diritto al pagamento di una tassa di esenzione). È previsto che il regime transitorio possa essere prorogato di ulteriori sette anni su decisione del comitato amministrativo.

La parte V – « Disposizioni finali » (articoli 84-89) contiene clausole d'uso degli accordi internazionali multilaterali, con alcune peculiarità. Infatti, l'articolo 84 conferma l'organicità del legame tra l'accordo e i regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012, stabilendo che il depositario dell'Accordo è il Segretariato generale del Consiglio dell'UE e che l'Accordo è aperto all'adesione di qualsiasi Stato membro dell'UE. L'articolo 85 richiama le canoniche funzioni del depositario di un accordo internazionale. L'articolo 86 stabilisce che l'Accordo ha durata illimitata. L'articolo 87 disciplina condizioni e modalità del riesame dell'Accordo al fine di migliorare il funzionamento del tribunale o di adeguarlo a un trattato internazionale in materia di brevetti o al diritto dell'UE. L'articolo 88 stabilisce che l'Accordo è redatto in un unico esemplare in lingua inglese, francese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede, mentre eventuali traduzioni in altre lingue ufficiali dell'UE sono considerati testi ufficiali, ma solo se approvati dal comitato amministrativo. L'articolo 89 conferma ulteriormente il carat-

tere unitario e organico del sistema composto dall'Accordo e dai regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012: il primo è previsto che entri in vigore il 1° gennaio 2014 o il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del tredicesimo strumento di ratifica o di adesione di

uno Stato membro dell'UE, inclusi i tre Stati nei quali il maggior numero di brevetti europei aveva effetto nel 2012 (Germania, Regno Unito e Francia); i secondi sono in vigore dal 20 gennaio 2013, ma saranno applicabili dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.

## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

**1. Introduzione.**

L'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti (di seguito: l'Accordo), costituisce uno degli esiti del lungo negoziato che si è svolto nell'Unione europea per creare una tutela brevettuale uniforme.

Al momento della firma dell'Accordo, gli Stati firmatari hanno dichiarato di “[essere] determinati a fare in modo che il tribunale unificato dei brevetti pervenga ad un elevato livello di efficienza e produca decisioni rapide e di alta qualità sin dall'inizio. Tenendo ciò presente, essi ritengono necessario che, prima dell'entrata in vigore dell'accordo, siano già poste in essere o siano debitamente predisposte tutte le modalità pratiche per il corretto funzionamento del tribunale unificato dei brevetti”. A tal fine, si sono impegnati a “costituire senza indugio un comitato preparatorio [...]”. Tale Comitato si è costituito il 26 marzo 2013 e ha creato cinque sottogruppi di lavoro. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rappresenta l'Italia in seno al Comitato; il Ministero dell'economia e delle finanze siede nel sottogruppo “finanze”, il Ministero della giustizia nei sottogruppi “risorse umane”, “infrastrutture”, “tecnologie dell'informazione” e “questioni giuridiche”.

In seno al Comitato, è oggi consolidato l'orientamento che il Tribunale dovrà essere pienamente operativo sin dal primo giorno di vigenza dell'Accordo e che a tal fine dovrà essere prevista una fase di applicazione provvisoria dell'Accordo.

**2. Metodologia.**

Gli articoli 36 e 37 dell'Accordo stabiliscono i riferimenti per l'elaborazione di un modello di costo da cui ricavare gli oneri per l'Italia derivanti dalla ratifica dell'Accordo. L'art. 36 dell'Accordo stabilisce che il Tribunale si finanzia a regime con risorse proprie (essenzialmente i diritti processuali versati dalla parti che ricorrono alla tutela giurisdizionale del Tribunale), che il bilancio è in pareggio e che gli Stati membri contribuiscono al bilancio per ripianarne il deficit per un periodo transitorio previsto nei 7 anni iniziali dall'entrata in vigore dell'Accordo e successivamente ogni qualvolta necessario. L'art. 37 stabilisce i criteri per ripartire l'onere di tale deficit (il numero di brevetti europei efficaci nel loro ordinamento e il contenzioso che li riguarda) e individuare quindi il contributo di ciascun Stato membro contraente. Prevede altresì che gli Stati membri contraenti forniscono un contributo iniziale una tantum.

Infine, gli oneri discendenti dalla presente ratifica comprendono anche le spese per le missioni relative alla partecipazione italiana agli organi di governo del Tribunale. Esse sono stimate sulla base di quanto emerso in seno al Comitato preparatorio e dell'esperienza di altri organismi internazionali.

**a) Spese per missioni.**

Deve essere assicurata la partecipazione italiana a tre organi del Tribunale: il comitato amministrativo, il comitato di bilancio e il comitato consultivo (previsti dagli articoli 12,13 e 14 dell'Accordo). Si assume che le riunioni si terranno a Bruxelles due volte all'anno per ogni Comitato (6 riunioni annuali complessivamente), e che per ognuna di esse venga inviato un rappresentante nazionale appartenente all'area della dirigenza, con una permanenza di tre giorni a Bruxelles. Al Comitato amministrativo e al Comitato consultivo parteciperà un rappresentante del Ministero della Giustizia; al Comitato di bilancio parteciperà un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Conseguentemente, la spesa per missioni relativa ai tre Comitati è così quantificabile:



- **pernottamento** (€180 a notte x 2 notti x 6 riunioni annuali) = € 2160;
  - la diaria per il funzionario appartenente all'area della dirigenza, pari a 164,48 euro (si applica il D.M. 13 gennaio 2003, atteso il disposto dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 2011, n. 217), viene ridotta del 20% ai sensi della legge n. 248 del 2006 e ammonta a euro 131,58. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 43,86), dal momento che l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 87,72. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione pari a 1,58 sull'importo di euro 36,07, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 56,99, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di 18,64. Sommando tale importo di euro 18,64 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 87,72, si ottiene l'importo di euro 106,36. Quindi:  
**diaria** (€106,36 al giorno x 3 giorni x 6 riunioni annuali) = €1.914,48;
  - **spese di viaggio**: volo a/r Roma - Bruxelles (€350 x 6 riunioni annuali) = €2.100.
- TOTALE SPESE DI MISSIONE (€2160 + €1914,48 + €2100 euro) = €6.174,48.

b) Contributo al funzionamento del Tribunale

L'Italia è chiamata al versamento del contributo al bilancio annuale del Tribunale sicuramente nei primi sette anni di periodo transitorio ed, eventualmente, anche successivamente al fine di ripianarne il deficit. Si prevede tuttavia che il Tribunale sarà pienamente in grado di autosostenersi finanziariamente a partire dall'ottavo anno con le entrate derivanti dal versamento dei diritti processuali a carico delle imprese utilizzatrici.

La stima del **contributo complessivo dovuto dagli Stati membri contraenti** al bilancio è funzione del volume di attività che si prevede il Tribunale sarà chiamato a svolgere (numero di imprese che si rivolgeranno al tribunale) e del correlato livello di introiti da diritti processuali. A norma dell'articolo 37 dell'Accordo, le spese di funzionamento del Tribunale sono coperte dal bilancio del Tribunale medesimo, la cui stima è allo stato in corso e quindi suscettibile di aggiornamenti.

Si prevede, in particolare, che il bilancio a carico degli Stati membri contraenti ammonterà a circa 5 milioni di euro per il primo anno di operatività del Tribunale (2017); a circa 4 milioni di euro per il secondo anno (2018); assestandosi a circa 3 milioni di euro per i restanti anni del periodo transitorio considerato (dal 2019 al 2023), in ragione dei maggiori introiti derivanti dall'incremento dell'utilizzo dello stesso. I costi di funzionamento del Tribunale copriranno, tra le altre, le spese per il personale (giudici e staff amministrativo – articoli 8, 9 e 10 dell'Accordo), la formazione dei giudici, ivi comprese quelle relative al *training center* con sede a Budapest (art. 19), il centro di mediazione e arbitrato con sede a Lubiana e a Lisbona (art. 35), le traduzioni (articolo 49), la realizzazione e gestione della piattaforma informatica e il riconoscimento del gratuito patrocinio (articolo 71).

Per ciò che riguarda le spese connesse alle sedi del Tribunale (divisioni centrali e locali), l'articolo 37 del Trattato stabilisce che le relative strutture saranno predisposte a cura dello Stato ospitante, pertanto i relativi costi non rientrano nel bilancio del Tribunale. Per l'istituzione di una divisione italiana si provvederà pertanto all'autorizzazione delle relative spese con un provvedimento legislativo ad *hoc* (la legge di ratifica dell'accordo di sede).

Come già detto sopra, ai sensi dell'art. 37 dell'Accordo il criterio di ripartizione dei costi tra gli Stati membri è funzione di due variabili: a) il numero dei brevetti europei efficaci sul territorio di uno Stato contraente all'entrata in vigore dell'Accordo; b) il numero di azioni di violazione o di revoca relative a brevetti europei promosse presso i tribunali di uno Stato contraente nei tre anni precedenti l'entrata in vigore dell'Accordo.



In sede di Comitato Preparatorio, si è convenuto sulla necessità di disporre di dati riferibili a tutti gli Stati firmatari e confrontabili tra loro, al fine di avere una indicazione di massima riguardo alla chiave di ripartizione degli oneri tra i predetti Stati nel periodo di applicazione provvisoria dell'Accordo. Dati che sono stati presi da indagini specifiche condotte dalla Commissione europea per l'anno 2010. Da essi emerge che i brevetti europei efficaci in Italia ammonterebbero a 190.000 (circa il 10,22% del totale) e le controversie presso tribunali italiani sarebbero 29 (2,66% del totale), e che l'aliquota che ne deriva per l'Italia sarebbe del 6,44%. Tali stime dovranno essere necessariamente aggiornate dagli Stati firmatari con i dati raccolti a livello nazionale e relativi al triennio precedente l'entrata in vigore dell'Accordo.

Member State	Number of EP	%	Volume of EP litigation	%	Cumul. %	Distribution key %
DE	414 754	22.31	602	55.23	77.54	38.77
FR	336 434	18.09	174	15.96	34.05	17.02
UK	331 527	17.83	70	6.42	24.25	12.12
NL	101 157	5.44	86	7.88	13.32	6.66
IT	190 000	10.22	29	2.66	12.88	6.44
BE	71 585	3.85	32	2.93	6.78	3.39
SE	73 110	3.93	19	1.74	5.67	2.83
AT	66 884	3.59	19	1.74	5.33	2.66
DK	43 361	2.33	10	0.91	3.24	1.62
IE	40 162	2.16	2	0.2	2.36	1.18
FI	32 699	1.75	4	0.4	2.15	1.07
PL	15 031	0.80	14	1.3	2.1	1.05
PT	29 515	1.58	6	0.5	2.08	1.04
GR	24 294	1.30	4	0.4	1.7	0.85
LU	21 673	1.16	1	0.1	1.26	0.63
HU	9 577	0.51	8	0.7	1.21	0.60
CZ	15 008	0.80	2	0.2	1	0.5
RO	6 892	0.37	4	0.4	0.77	0.38
SK	7 860	0.42	1	0.1	0.52	0.26
CY	7 435	0.39	1	0.1	0.49	0.24
SI	5 890	0.31	1	0.1	0.41	0.20
BG	5 415	0.29	0	0	0.29	0.14
EE	4 369	0.23	0	0	0.23	0.11
LT	2 153	0.11	1	0.1	0.21	0.10
LV	1 600	0.08	0	0	0.08	0.04
MT	374	0.02	0	0	0.02	0.01
	1 858 760	99.87%	1090	100.07%		99.91%

Tuttavia, da quanto rappresentato dal competente Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero della Giustizia in sede di coordinamento nazionale, la percentuale italiana dovrebbe essere almeno pari al 10% in quanto entrambi i valori adoperati per l'Italia (brevetti europei e relative controversie) sarebbero sottodimensionati.

La predetta aliquota, stimata nell'assunto della partecipazione ai costi di tutti e 25 gli Stati membri contraenti, è peraltro suscettibile di incremento qualora, come emerso nel corso dei lavori preparatori, l'Accordo entri in vigore tra un numero minore di Stati. Al riguardo, va tenuto presente che **l'articolo 89 dell'Accordo stabilisce che lo stesso entrerà in vigore il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del tredicesimo strumento di ratifica**. Questo implica che la ripartizione degli identici oneri totali avverrà, nella fase iniziale,





tra un numero minore di Stati, con conseguente incremento del contributo obbligatorio sopra preventivato.

Per questo motivo, una valutazione fatta secondo prudenza suggerisce di prevedere i seguenti oneri complessivi (comprensivi di un importo addizionale stimato su base meramente prudenziale per il 2017 e per il 2018 in ragione della possibile entrata in vigore dell'Accordo tra un numero di Stati inferiori a 25 e della non compiuta definizione di alcuni aspetti finanziari da cui dipende l'ammontare complessivo del bilancio):

**per il 2017: 550.000 euro (500.000 pari al 10% del budget stimato complessivo del Tribunale pari a 5 mln per l'anno in esame + 50.000 euro prudenzialmente considerati)**

**per il 2018: 450.000 euro (400.000 pari al 10% del budget stimato complessivo del Tribunale pari a 4 mln per l'anno in esame + 50.000 euro prudenzialmente considerati)**

**dal 2019 al 2023: 300.000 euro (pari al 10% del budget stimato complessivo del Tribunale pari a 3 mln per ciascuna delle annualità del periodo considerato).**

Deve inoltre essere tenuto presente l'impegno assunto dagli Stati contraenti al momento della firma dell'Accordo a porre in essere "tutte le modalità pratiche per il corretto funzionamento del tribunale unificato dei brevetti" prima dell'entrata in vigore dell'Accordo. Per portare a compimento il lavoro necessario alla piena operatività del Tribunale sin dal primo giorno di vigenza dell'accordo, il Comitato preparatorio ha previsto una **fase di applicazione provvisoria dell'Accordo**, il cui inizio è previsto nella seconda metà del 2016. Durante questa fase sarà assunto il personale (magistrati e staff), saranno firmati i contratti con i fornitori di servizi e, in generale, saranno portati a compimento tutti gli adempimenti preliminari alla piena operatività del Tribunale, saranno predisposte le piattaforme informatiche e sarà altresì avviata la creazione di un Fondo Riserva dell'Organismo. Gli Stati membri che intendono partecipare alla fase di applicazione provvisoria dell'Accordo dovranno farsi carico dei relativi costi. In seno al Comitato preparatorio non è stata ancora finalizzata una stima di questi costi, ma dai primi dati emersi in sede di gruppi di lavoro è ipotizzabile un contributo a carico degli Stati membri pari a circa 3,5 milioni di euro.

Sulla base di tale ipotesi una valutazione fatta secondo prudenza suggerisce di prevedere per la fase di applicazione provvisoria (2016) un onere a carico dell'Italia pari a 450.000 (350.000 euro pari al 10% del budget del Tribunale pari a 3,5 mln per l'anno in esame + 100.000 euro prudenzialmente considerati anche in ragione del numero ridotto di Stati che potrebbero partecipare nelle fasi iniziali).

#### c) Minori entrate

Il trasferimento delle competenze del contenzioso riguardante brevetti europei dai tribunali italiani (Sezioni specializzate in materia di impresa) al Tribunale unificato dei brevetti, è suscettibile di determinare un minor gettito per l'erario in termini di contributo unificato, quantificato in via prudenziale, su base annua, come di seguito.

#### I Grado di giudizio

N. medio di controversie nel biennio 2012-2013	Scaglione medio del valore delle controversie (o valore indeterminato)	Contributo unificato (pari al doppio previsto per lo scaglione di valore ordinario – Art. 2 DL 1/2012)
360	Da € 26.000 a € 52.000	€ 1.036,00



## II Grado di giudizio

N. medio di controversie nel biennio 2012-2013	Scaglione medio del valore delle controversie (o valore indeterminato)	Contributo unificato incrementato del 50% dell'importo previsto in I grado (dal 1° gennaio 2012)
40	Da € 26.000 a € 52.000	€ 1.554,00

## Totale minori entrate in euro

Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	dal 2023
Stima numero controversie I grado decise dal TUB	54	108	162	216	270	324	360
Stima numero controversie II grado decise dal TUB	6	12	18	24	30	36	40
Minori entrate I grado	55.944	111.888	167.832	223.776	279.720	335.664	372.960
Minori entrate II grado	9.324	18.528	27.972	37.056	46.620	55.584	62.160
<b>Totale oneri minori entrate</b>	<b>65.268</b>	<b>130.416</b>	<b>195.804</b>	<b>260.832</b>	<b>326.340</b>	<b>391.248</b>	<b>435.120</b>

## 3. Riepilogo degli oneri.

Nel considerare che sono tuttora in corso, al Gruppo di lavoro finanze del Comitato preparatorio, discussioni su aspetti specifici di cui è comunque funzione la stima dei costi del Tribunale, si riporta di seguito il riepilogo complessivo e prudentiale degli oneri a carico dell'Italia.

Tipologia onere	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Dal 2024
spese per missione	6.174	6.174	6.174	6.174	6.174	6.174	6.174	6.174	6.174
contributo italiano fase applicazione provvisoria	450.000								
contributo italiano ordinario	0	550.000	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0



minori entrate	0	65.268	130.416	195.804	260.832	326.340	391.248	435.120	435.120
Totali	456.174	621.442	586.590	501.978	567.006	632.514	697.422	741.294	441.294

Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.



Il sottoscritto ha verificato la presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito

M  
3

POSITIVO

NEGATIVO

Il Regioniere Generale dello Stato

- 5 MAG. 2016

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

### PARTE 1. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento normativo è necessario a dare esecuzione all'Accordo istitutivo di un Tribunale unificato dei brevetti (di seguito "Accordo"). Dall'istituzione di un Tribunale in grado di assicurare decisioni rapide e di elevata qualità si attendono, nell'immediato, un miglioramento della tutela dei brevetti europei e, nel medio-lungo termine, uno stimolo alla brevettazione e agli investimenti innovativi, con ritorni positivi sulla crescita economica e l'occupazione.

Il sostegno all'innovazione tecnologica applicata alla ricerca è parte delle dichiarazioni programmatiche rese dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Senato e alla Camera il 24 febbraio 2014.

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale comprende il decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 (Codice della proprietà industriale), che regola la materia brevettuale, e dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, istitutivo delle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso i tribunali e le corti d'appello.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Nel decreto legislativo n.168 del 2003 (all'articolo 3, comma 1, lettera a)) è introdotta una disposizione che esclude dalle competenze delle Sezioni specializzate in materia d'impresa le azioni cautelari e di merito per le quali l'Accordo (in particolare gli articoli 3 e 32) prevede una competenza esclusiva del Tribunale unificato. Tale disposizione fa, inoltre, salva l'applicazione del regime transitorio contemplato dall'articolo 83 dell'Accordo, che prevede, per un periodo iniziale di 7 anni, una competenza alternativa del Tribunale e dei giudici nazionali.

Nel Codice di proprietà industriale (all'articolo 66) sono aggiunte disposizioni (i nuovi commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*) che disciplinano il diritto di impedire l'utilizzazione indiretta dell'invenzione, prerogativa riconosciuta ai titolari di brevetti europei (con o senza effetto unitario) dalle norme sostanziali dell'Accordo (l'articolo 26). Nell'ordinamento italiano, tale diritto è, al momento, ricavato in via interpretativa dalla giurisprudenza, anche di legittimità (vedi C. Cass., 1.11.1994 n. 9410, Sez. Un., e C. Cass., 12.6.1996 n. 5406), dall'art. 124 comma 4 del Codice, nella quale costituisce l'implicito presupposto delle disposizioni in materia di sanzioni per la contraffazione, che possono riguardare non solo i prodotti contraffattori, ma anche i «mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato». La previsione nel Codice di una norma che consolidi la citata giurisprudenza è necessaria ed evitare il rischio che interpretazioni discordanti determinino disparità di trattamento in sede di giudizio nazionale in materia di brevetti italiani, rispetto alla protezione assicurata ai brevetti europei (con o senza effetto unitario) con riferimento all'utilizzazione indiretta dell'invenzione.



4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, e all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, regioni ed enti locali.

5. Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

Non vi sono profili di incompatibilità perché la materia brevettuale è di competenza statale.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo non coinvolge funzioni di regioni ed enti locali, risultando quindi compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non vi sono rilegificazioni in corso. Non sono applicabili strumenti di semplificazione normativa o di delegificazione.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'*iter*.

Non vi sono progetti su analoga materia.

9. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

L'intervento normativo non confligge con la giurisprudenza né vi sono giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia oggetto dell'Accordo.

## PARTE 2. Contesto normativo dell'Unione europea e internazionale

10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Non si pongono profili di incompatibilità perché l'art. 20 dell'Accordo stabilisce il principio della primazia del diritto dell'Unione sull'Accordo istitutivo del Tribunale, mentre l'art. 21 specifica che il Tribunale ha natura di tribunale comune degli Stati membri e





impone ad esso lo stesso obbligo di cooperazione con la Corte di giustizia dell'UE, che incombe a ogni tribunale nazionale degli Stati membri UE.

11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono procedure di infrazione.

12. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La disciplina contenuta nell'Accordo è compatibile con le convenzioni internazionali di cui è parte l'Italia.

13. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

La Corte si è espressa una sola volta nel corso del negoziato sull'Accordo, in forma consultiva (con l'opinione 1/09 del 8 marzo 2009), su richiesta del Consiglio. Per rispondere alle preoccupazioni della Corte, che ha posto la questione dell'accertamento di eventuali violazioni del diritto dell'UE da parte di un Tribunale creato all'esterno dell'Unione, sono stati introdotti gli articoli da 20 a 23. Tali articoli precisano che il Tribunale applica il diritto dell'UE nella sua integralità e ne rispetta il primato; che, in quanto tribunale comune agli Stati membri, il Tribunale coopera con la Corte di Giustizia per garantire la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme del diritto UE (anche tramite lo strumento del rinvio pregiudiziale di cui all'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione); e che gli Stati membri sono responsabili in solido dei danni causati da una violazione del diritto UE da parte del Tribunale.

14. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte europea dei Diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Tali indicazioni non rilevano ai fini dell'esame del disegno di legge di ratifica, in quanto l'Accordo richiede a tutti gli Stati membri che ne sono parte di riconoscere un'istanza giurisdizionale comune, che funziona secondo proprie regole processuali e che è separata dai tribunali nazionali, verso i quali vanta una competenza esclusiva in materia di controversie relative ai brevetti europei con o senza effetti unitario.

### PARTE 3. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo



16. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

17. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge di ratifica risultano corretti.

18. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Si propongono due modifiche, rispettivamente: 1) al decreto legislativo n. 168 del 2003 istitutivo delle Sezioni specializzate per l'impresa, per escludere dalla loro cognizione le azioni cautelari e di merito che l'Accordo riserva alla competenza esclusiva del Tribunale unificato dei brevetti; 2) al decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 (Codice della proprietà industriale), per recepire l'articolo 26 dell'Accordo che riconosce il diritto del titolare del brevetto di impedire l'utilizzazione indiretta dell'invenzione.

19. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

20. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non è prescritta l'adozione di alcun atto successivo attuativo del provvedimento in esame.

21. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte di questo genere.

22. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non è prescritta l'adozione di alcun atto successivo attuativo del provvedimento in esame.



23. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per l'elaborazione del provvedimento sono stati utilizzati dati già in possesso delle amministrazioni coinvolte nella creazione del Tribunale, ritenuti congrui, sufficienti e aggiornati. Non è stato pertanto necessario ricorrere ad altre basi informative.



## **ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)**

### **SEZIONE 1. Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione**

#### **a. Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.**

L'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti a cui s'intende dare esecuzione, assieme ai Regolamenti (UE) n.1257 e 1260 del 2012 attuativi della cooperazione rafforzata per l'istituzione di una protezione brevettuale unitaria, sono intesi a superare la frammentazione del mercato europeo dei brevetti, dovuta alle differenze esistenti tra i sistemi degli Stati membri, che creano difficoltà agli inventori e alle imprese innovative, specie alle Piccole e medie imprese (PMI), nel dare esecuzione ai propri brevetti e nella difesa degli stessi.

La Convenzione di Monaco di Baviera del 1973 (CMB) sulla concessione dei brevetti europei, pur fornendo un certo grado di uniformità (nelle condizioni di rilascio, nei motivi di invalidazione e in una limitata misura nella disciplina della protezione), si limita a offrire la possibilità di una unica procedura centralizzata di concessione riconosciuta da tutti gli Stati europei parte alla Convenzione, ma che deve poi essere convalidata in ognuno di essi. Alla competenza nazionale sono invece lasciati le procedure di mantenimento in vita del brevetto e i rimedi giurisdizionali in caso di controversie.

In tale contesto, gli operatori debbono richiedere la convalida dei brevetti europei negli Stati parte della CMB in cui desiderano avere protezione, adempiendo ai requisiti formali posti da ciascuno di essi (la traduzione del brevetto nella o nelle lingue nazionali, l'utilizzo di specifici formulari, la presentazione di più copie del titolo e della documentazione di supporto, il pagamento di tasse di pubblicazione o di rinnovo della tutela brevettuale). Possono inoltre dover avviare cause giudiziarie in più Stati a difesa del proprio brevetto, presso tribunali che utilizzano lingue di lavoro e regole processuali differenti.

A tali criticità, che si traducono in costi aggiuntivi, si vuole porre rimedio con l'istituzione del brevetto unitario e del Tribunale unificato dei brevetti, al fine di accrescere il ricorso alla brevettazione (in particolare il numero di domande di brevetti europei, che, nel 2014, sono state 274mila in totale, di cui quasi 85mila provengono da inventori di Paesi dell'Unione europea) e gli investimenti nell'innovazione. Secondo stime preliminari infatti un brevetto unitario europeo dovrebbe costare attorno ai 4725 euro (importo che potrebbe scendere ulteriormente quando saranno disponibili sistemi automatici di traduzione dei brevetti), contro i 36mila necessari ad oggi per ottenere una protezione pan-europea.

#### **b. Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.**



Gli obiettivi sono, nell'immediato, di instaurare un regime comune che migliori l'esecuzione e la tutela dei brevetti europei, e creare un Tribunale unificato capace di garantire decisioni rapide e di elevata qualità. Nel medio-lungo periodo, l'aspettativa è che il Tribunale e gli strumenti messi a disposizione dai Regolamenti attuativi della cooperazione rafforzata (la possibilità di richiedere che i brevetti rilasciati dall'Ufficio europeo dei brevetti abbiano pari efficacia giuridica in seno i Paesi partecipanti) stimolino il ricorso alla brevettazione, in particolare da parte di inventori e di imprese italiane innovative che puntano all'internazionalizzazione, ed incrementino l'attrattività dell'Italia verso investimenti esteri ad elevato contenuto d'innovazione, con ritorni positivi in termini di crescita economica e occupazione. In uno studio congiunto<sup>1</sup>, l'Ufficio europeo dei brevetti e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno dell'UE (UAMI) stimano che le industrie che fanno uso di brevetti contribuiscano al 10% dell'occupazione e al 14% del PIL dell'Unione europea.

**c. Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della verifica d'impatto della regolamentazione.**

Gli indicatori impiegabili per misurare il raggiungimento degli obiettivi sono i seguenti:

- il numero e il tipo di brevetti ottenuti da operatori italiani (in particolare il rispettivo andamento, su base annuale, delle concessioni di brevetti europei, brevetti europei con effetto unitario e brevetti nazionali);
- il numero e il tipo di brevetti ottenuti da PMI con sede in Italia e in Europa;
- l'andamento delle licenze tra operatori residenti in Stati membri differenti, specie di quelle concesse da e agli operatori italiani.

**d. Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**

Destinatari dell'intervento regolatorio sono gli operatori europei e italiani più propensi all'innovazione e all'internazionalizzazione e pertanto titolari in futuro di brevetti europei e/o di brevetti europei con effetto unitario (imprese, ma anche università e centri di ricerca) e interessati ad avere una rapida ed efficace tutela delle proprie invenzioni. Anche i titolari di brevetti europei che provengono da Paesi terzi sono destinatari dell'intervento.

L'intervento si rivolge, in primo luogo, a chi già fa ricorso ai brevetti, in particolare ai brevetti europei. Presso l'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) le domande sono state, nel solo 2014, 274mila, di cui quasi 85mila provengono da innovatori degli Stati membri dell'UE e 4.684 dall'Italia. Nel quinquennio 2010-14, le domande presentate da inventori italiani all'UEB e all'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale sono state, rispettivamente, 23.947 e 14.115. Si tratta, tuttavia, di un'indicazione parziale dei destinatari dell'intervento, poiché esso riguarda anche la più ampia platea di innovatori europei ed italiani, come le università, i centri di ricerca e specie le PMI, che hanno sinora

<sup>1</sup> *Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union. Industry-level analysis report, September 2013.*





incontrato difficoltà, per ragioni soprattutto di costi, a brevettare, e che potranno avvalersi delle agevolazioni previste dall'Accordo e dai Regolamenti sul brevetto unitario. Secondo fonti ISTAT<sup>2</sup>, ad esempio, nel 2012 risultavano oltre 364mila addetti alla Ricerca e Sviluppo (di cui 157mila ricercatori) e, nel periodo 2010-12, sono stimate attorno a 163mila le imprese con più di 10 addetti che hanno svolto attività finalizzate all'introduzione di innovazioni di prodotto, processo, organizzative o di marketing.

L'introduzione di un titolo brevettuale con effetto unitario in tutta l'Unione europea avrà effetti positivi in termini di semplificazione dei procedimenti di competenza dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello sviluppo economico. E' atteso inoltre un progressivo alleggerimento del carico di lavoro degli uffici giudiziari italiani, in virtù dell'ampia competenza esclusiva del Tribunale in materia di brevetto europeo e di brevetto europeo con effetto unitario.

### **SEZIONE 2. Procedure di consultazione precedenti l'intervento**

Il contenuto dell'Accordo è vincolato e non lascia discrezionalità al legislatore nazionale. La scelta di firmare l'Accordo così come quella di ratificare o meno l'Accordo sono eminentemente politiche.

Il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio hanno svolto consultazioni, audizioni e attività d'informazione sugli effetti derivanti dall'adesione Tribunale e dalla tutela brevettuale unitaria, coinvolgendo operatori economici del settore privato e i loro rappresentanti (Confindustria, Camere di commercio), i mandatari e le principali associazioni del settore dei brevetti (tra cui la Società italiana brevetti, l'Associazione italiana dei consulenti ed esperti in proprietà intellettuale di enti ed imprese o il Gruppo italiano dell'Associazione internazionale per la tutela della proprietà intellettuale). Sono stati inoltre forniti periodici aggiornamenti sulle attività propedeutiche all'istituzione del Tribunale ed è stata promossa la partecipazione alle consultazioni pubbliche svolte del Comitato preparatorio. E' stato infine dato sostegno a eventi informativi sul Tribunale e sul brevetto unitario organizzati sul territorio nazionale dalle Camere di commercio.

### **SEZIONE 3. Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione**

L'opzione di non aderire al Tribunale unificato dei brevetti e alla cooperazione rafforzata sulla tutela brevettuale unitaria è stata sempre presente durante il negoziato in seno all'Unione europea che ha prodotto l'Accordo e i connessi Regolamenti 1257/2012 e 1260/2012. Uno dei nodi del negoziato, infatti, è sempre stato il regime linguistico e l'Italia ha sempre ritenuto (e continua a ritenere) cruciale la tutela e la promozione della lingua italiana in ambito UE. Per questo motivo, l'Italia si è opposta alla cooperazione rafforzata autorizzata dal Consiglio con decisione dell'10 marzo 2011 facendo ricorso alla Corte di giustizia, pur firmando l'Accordo sul Tribunale in quanto esterno al quadro UE.

<sup>2</sup> Annuario statistico italiano 2015, capitolo 21: ricerca, innovazione e tecnologia dell'informazione.



Tuttavia, il 16 aprile 2013 la Corte di giustizia ha respinto il ricorso italiano (e quello gemello della Spagna) giudicando compatibile con i Trattati la cooperazione rafforzata, e il 5 maggio 2015 ha confermato il proprio orientamento respingendo i ricorsi spagnoli contro i due regolamenti di attuazione, egualmente giudicati compatibili con i Trattati. Il Governo ha allora considerato che:

- 1) la strada di un contenzioso giudiziario a tutela della lingua italiana era definitivamente chiusa;
- 2) i lavori per l'istituzione del Tribunale e per l'attuazione dei Regolamenti erano significativamente progrediti e non vi erano margini per rallentare l'esercizio, stimolare ulteriori riflessioni, o promuovere strade alternative;
- 3) rimanere ai margini del nuovo sistema di protezione brevettuale avrebbe significato precludere all'Italia la possibilità di influenzarne gli sviluppi;
- 4) soluzioni ambigue sarebbero andate a discapito della parte più dinamica ed efficiente dell'economia italiana.
- 5) l'esclusione dal nuovo sistema di tutela brevettuale unitaria avrebbe costituito un *vulnus* grave all'attrattività dell'economia italiana verso investitori stranieri;
- 6) l'Italia era l'unico Stato membro della UE che, pur avendo sottoscritto l'Accordo sul tribunale unificato dei brevetti, non partecipava alla cooperazione rafforzata. In ambito UE, infatti, ventiquattro Stati membri avevano sottoscritto l'Accordo e partecipavano alla cooperazione rafforzata. La Polonia, pur partecipando alla cooperazione rafforzata, non aveva sottoscritto l'Accordo, mentre solo Spagna (e poi la Croazia) rimanevano del tutto fuori dal sistema;
- 7) la scelta del trilinguismo (inglese, francese, tedesco) era strettamente riconducibile al sistema del brevetto europeo in sede Ufficio europeo dei brevetti (UEB). Aver scelto che il nuovo titolo fosse rilasciato dallo UEB seguendo la stessa procedura di deposito ed esame del brevetto europeo classico rendeva necessario adottare il regime del trilinguismo. La modifica di tale regime avrebbe richiesto una modifica della Convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 1973.

Il 13 maggio 2015, quindi, il Comitato interministeriale per gli affari europei ha discusso la situazione e giudicato opportuno un aggiornamento della posizione italiana alla luce dei prevalenti interessi nazionali, che si è realizzato nelle settimane successive, con la comunicazione alla presidenza del Consiglio dell'Unione europea dell'intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata e la conseguente accelerazione del procedimento di ratifica dell'Accordo sul tribunale unificato dei brevetti.

Tale scelta è stata accompagnata dall'adozione da parte delle Commissioni riunite X (attività produttive, commercio e turismo) e XIV (politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati il 23 giugno 2015 della risoluzione n. 8-00122, che ha impegnato il Governo "a procedere all'adesione italiana alla cooperazione rafforzata relativa al brevetto unitario dell'Unione europea, allo scopo di sostenere la competitività delle imprese italiane sui mercati europei e internazionali". Il Senato si era già espresso a favore dell'adesione il 4 luglio 2013 con la risoluzione dell'Assemblea 6/00020.

Il 2 luglio 2015 il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche e gli affari europei, On. Gozi, ha notificato al Consiglio dell'Unione europea l'intenzione italiana di aderire alla cooperazione rafforzata. Per preparare il disegno di legge di ratifica e le relazioni di accompagnamento, il 28 luglio 2015 si è tenuta presso il



Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una riunione tecnica alla quale hanno partecipato le amministrazioni coinvolte nella creazione del tribunale (affari esteri, economia e finanze, giustizia, sviluppo economico, assieme al Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

#### **SEZIONE 4. Opzioni alternative all'intervento regolatorio**

Trattandosi della ratifica di un Accordo internazionale non sono disponibili opzioni alternative. Come sopra osservato, il contenuto dell'Accordo è vincolato e non lascia discrezionalità al legislatore nazionale. La scelta di avviare il procedimento di ratifica e di aderire al brevetto unitario è stata presa alla luce degli interessi nazionali, per non penalizzare i settori più dinamici e innovativi dell'economia italiana nonché l'attrattività del Paese verso gli investitori esteri.

La mancata ratifica comporta l'esclusione anche dalla cooperazione rafforzata sulla protezione brevettuale unitaria. Oltre all'Accordo, non si applicherebbero infatti all'Italia i Regolamenti n. 1257 e 1260 del 2012.

#### **SEZIONE 5. Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI**

- a. Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.**

La creazione di un sistema brevettuale unitario all'interno dell'UE offre agli operatori, accanto alla protezione nazionale, una tutela coerente con la realtà dell'integrazione delle singole economie nazionali nel mercato unico dell'Unione europea. Gli operatori italiani innovativi potranno contare su di una protezione uniforme delle proprie innovazioni, che si può conseguire con un'unica domanda presso l'Ufficio europeo dei brevetti, senza dover passare attraverso le procedure nazionali di convalida e con il pagamento di un'unica tassa di rinnovo. L'altro vantaggio significativo è una migliore e più rapida tutela giurisdizionale dei propri brevetti da fenomeni di contraffazione, attraverso decisioni che hanno efficacia in più Stati membri dell'UE.

Lo svantaggio sta nell'allargamento dell'orizzonte di attività degli operatori economici, che si troveranno ad agire e competere su un mercato non più nazionale ma compiutamente europeo. Aumenterà pertanto il rischio per le imprese italiane di violare brevetti europei e brevetti unitari detenuti da operatori stranieri. In caso di un contenzioso con esito negativo di fronte al Tribunale unificato dei brevetti (TUB), l'operatore italiano potrà perdere contemporaneamente la validità del proprio titolo brevettuale in tutti i paesi europei o membri UE coperti dal brevetto oggetto del procedimento giudiziario, inclusa l'Italia. Per un operatore italiano i costi processuali e dell'assistenza legale presso il TUB saranno maggiori rispetto a quelli sostenuti presso il Tribunale dell'impresa in Italia.



Per quanto concerne l'amministrazione pubblica, la semplificazione amministrativa introdotta dall'esistenza di un titolo brevettuale con effetto unitario in tutta l'Unione europea avrà effetti positivi per le amministrazioni coinvolte (l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello sviluppo economico). Inoltre, è atteso un progressivo alleggerimento del carico di lavoro degli uffici giudiziari italiani, in virtù dell'ampia competenza esclusiva del Tribunale in materia di brevetto europeo e di brevetto europeo con effetto unitario.

**b. Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.**

La tutela delle micro, piccole e medie imprese è consolidata politica della UE ed è stata elemento centrale della posizione espressa dalla delegazione italiana nel negoziato in seno al Consiglio per i Regolamenti (UE) 1257/2012 e 1260/2012 e nel negoziato per l'Accordo sul tribunale unificato dei brevetti (che ne fanno esplicitamente uno degli obiettivi del brevetto europeo con effetto unitario). Anche per merito italiano, le soluzioni adottate tengono conto degli interessi delle PMI.

L'ampliamento del mercato comporterà una maggiore pressione su tutti gli operatori e quindi anche i più piccoli, che dovranno agire e competere su un mercato europeo. Per altro verso, proprio la maggiore ampiezza dell'orizzonte di mercato, assieme a una giurisdizione in cui gli Stati membri UE hanno riposto ambizioni elevate in termini di qualità e efficacia, offre uno strumento di crescita dimensionale e numerica degli operatori italiani interessati alla brevettazione e orientati alla internazionalizzazione sul mercato europeo. Infatti, il nuovo brevetto europeo con effetto unitario offrirà una protezione estesa a livello europeo a costi relativamente contenuti e con una giurisdizione unitaria, che permetterà di contrastare più efficacemente la contraffazione del titolo brevettuale al di fuori del mercato italiano.

**c. Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.**

Non si introducono oneri informativi a carico di cittadini e imprese. L'Accordo si limita a prevedere che il Comitato amministrativo svolga ampie e periodiche consultazioni con gli utilizzatori del Tribunale, al fine di acquisire elementi utili per migliorarne il funzionamento.

**d. Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.**

L'entrata in vigore dell'Accordo dipende dalla ratifica dello stesso da parte di 13 Stati parte, compresi i 3 Stati nei quali aveva effetto il maggior numero di brevetti europei nell'anno precedente alla firma, ossia nel 2012 (Germania, Regno Unito e Francia).

La piena operatività del Tribunale dall'entrata in vigore dell'Accordo dipenderà dall'attuazione per tempo degli adempimenti preliminari necessari, di natura giuridica e in materia di personale, infrastrutture e finanze (tra cui l'elaborazione del regolamento di procedura del Tribunale, l'assunzione dei magistrati e del personale amministrativo,



l'allestimento delle divisioni in cui è articolato il Tribunale o la firma dei contratti con i fornitori dei servizi e delle dotazioni informatiche). A tal fine, gli Stati parte hanno costituito nel marzo 2013 un Comitato preparatorio e previsto una fase di applicazione provvisoria dell'Accordo, il cui inizio è stimato per la seconda metà del 2016. L'onere finanziario connesso agli adempimenti preliminari sarà a carico dei Paesi che intendono partecipare all'applicazione provvisoria.

#### **SEZIONE 6. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese**

È obiettivo dell'Accordo superare la frammentazione del mercato europeo dei brevetti. Per ciò stesso, l'Accordo e i Regolamenti (UE) 1257/2012 e 1260/2012 costituiscono il più forte incentivo al corretto funzionamento concorrenziale del mercato e alla competitività degli operatori economici italiani.

#### **SEZIONE 7. Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione**

##### **a. Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.**

I soggetti responsabili della corretta esecuzione dell'Accordo sono le amministrazioni coinvolte nella creazione del Tribunale, ossia i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonché il Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

##### **b. Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

Il Comitato preparatorio svolge attività d'informazione sul Tribunale attraverso il proprio sito internet, fornendo aggiornamenti regolari sullo stato dei preparativi e pubblicando approfondimenti e documenti utili ai futuri utilizzatori. Il Comitato avvia inoltre consultazioni con il pubblico su questioni giuridiche e finanziarie, come l'elaborazione del regolamento di procedura o la determinazione dei diritti processuali, volte ad acquisire l'opinione degli attori più interessati (rappresentanti dell'industria, magistrati, avvocati). Tali attività di informazione e consultazione proseguiranno anche dopo la ratifica dell'Italia, e, terminato il mandato del Comitato preparatorio, saranno riprese dai futuri organi del Tribunale. Secondo quanto previsto dall'Accordo, il Comitato amministrativo terranno infatti consultazioni con gli utilizzatori sul funzionamento e sull'efficienza ed efficacia del Tribunale. Esse serviranno a verificare, ad esempio, se occorre introdurre miglioramenti, anche attraverso modifiche dell'Accordo istitutivo, o se è necessario prolungare il periodo transitorio iniziale di 7 anni nel quale i titolari di brevetti europei possono ancora adire i giudici nazionali.





**c. Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

Il controllo e il monitoraggio saranno esercitati attraverso la partecipazione alle riunioni degli organi di governo del Tribunale, in particolare ai Comitati amministrativo e di bilancio. Il Comitato amministrativo avrà in particolare il compito di valutare il funzionamento, l'efficienza e l'efficacia del Tribunale.

A tali controlli, si aggiunge quello affidato alla Commissione europea, che dovrà riferire sul funzionamento del nuovo brevetto europeo con effetto unitario. L'art. 16 del Regolamento (UE) 1260/2012, infatti, stabilisce che: *“Non oltre tre anni dalla data in cui il primo brevetto europeo con effetto unitario acquista efficacia, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del presente regolamento [inoltre] la Commissione presenta regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sul funzionamento delle tasse di rinnovo”*.

**d. Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.**

L'articolo 87 dell'Accordo prevede che il Comitato amministrativo, composto dai rappresentanti degli Stati parte, possa decidere di riesaminare lo strumento per migliorare il funzionamento del Tribunale. Tale decisione è presa dopo aver acquisito il parere dello stesso Tribunale e sulla base degli esiti di un'ampia consultazione degli utilizzatori sull'efficienza e l'efficacia del sistema. Il Comitato può anche decidere modificare l'Accordo per adeguarlo a un eventuale trattato internazionale in materia di brevetti o al diritto dell'Unione europea.

La decisione del Comitato non ha effetti giuridici se uno Stato parte dichiara, entro 12 mesi, di non volerne essere vincolato. In tal caso, è convocata una Conferenza di revisione degli Stati parte dell'Accordo.

**e. Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della verifica d'impatto della regolamentazione.**

Una volta che il Tribunale unificato sarà operativo, occorrerà verificare la sua capacità di essere rapidamente attrattivo nei confronti degli operatori, la sua efficienza ed efficacia, in termini di rapidità e qualità delle decisioni.



## DISEGNO DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.

## ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 89 dell'Accordo stesso.

## ART. 3.

*(Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale presso tribunali e corti d'appello).*

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C. 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime transitorio di cui all'articolo 83 del medesimo Accordo ».

## ART. 4.

*(Modifiche all'articolo 66 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di diritto di brevetto).*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 66 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza.

2-*ter*. Il comma 2-*bis* non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi del comma 1.

2-*quater*. Ai fini di cui al comma 2-*bis* non si considerano aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli atti di cui all'articolo 68, comma 1 ».

## ART. 5.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutate in euro 6.174 a decorrere dall'anno 2016, all'onere derivante dalle minori entrate di cui all'articolo 32 dell'Accordo, valutate in euro 65.268 per l'anno 2017, in euro 130.416 per l'anno 2018, in euro 195.804 per l'anno 2019, in euro 260.832 per l'anno 2020, in euro 326.340 per l'anno

2021, in euro 391.248 per l'anno 2022 e in euro 435.120 a decorrere dall'anno 2023, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 8, 9, 10, 19, 35, 36, 37, 49 e 71 dell'Accordo, pari a euro 450.000 per l'anno 2016, a euro 550.000 per l'anno 2017, a euro 450.000 per l'anno 2018 e a euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura di euro 456.174 per l'anno 2016, di euro 621.442 per l'anno 2017 e di euro 741.294 a decorrere dall'anno 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati ai sensi del comma 1 del presente articolo, e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Agli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione dell'articolo 22 e dell'articolo 37, paragrafo 4, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

4. Agli oneri eventualmente derivanti dall'istituzione di una divisione locale italiana secondo l'articolo 37, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 6.

*(Entrata in vigore).*

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

**ACCORD****relatif à une juridiction unifiée du brevet**

(2013/C 175/01)

LES ÉTATS MEMBRES CONTRACTANTS,

CONSIDÉRANT que la coopération entre les États membres de l'Union européenne dans le domaine des brevets contribue de manière significative au processus d'intégration en Europe, notamment à l'établissement d'un marché intérieur au sein de l'Union européenne caractérisé par la libre circulation des marchandises et des services, ainsi qu'à la création d'un système garantissant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur;

CONSIDÉRANT que la fragmentation du marché des brevets et les variations importantes entre les systèmes juridictionnels nationaux sont préjudiciables à l'innovation, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, qui ont des difficultés à faire respecter leurs brevets et à se défendre contre des actions non fondées et des actions relatives à des brevets qui devraient être annulés;

CONSIDÉRANT que la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée «CBE»), qui a été ratifiée par tous les États membres de l'Union européenne, prévoit une procédure unique pour la délivrance de brevets européens par l'Office européen des brevets;

CONSIDÉRANT que, en vertu du règlement (UE) n° 1257/2012 <sup>(1)</sup>, les titulaires de brevets peuvent demander que leurs brevets européens aient un effet unitaire afin d'obtenir la protection unitaire conférée par un brevet dans les États membres de l'Union européenne qui participent à la coopération renforcée;

DÉSIREUX d'améliorer le respect des brevets, de renforcer les moyens permettant de se défendre contre des actions non fondées et des brevets qui devraient être annulés et d'accroître la sécurité juridique par la création d'une juridiction unifiée du brevet pour le contentieux lié à la contrefaçon et à la validité des brevets;

CONSIDÉRANT que la juridiction unifiée du brevet devrait être conçue pour rendre des décisions rapides et de qualité, recherchant un juste équilibre entre les intérêts des titulaires de droits et d'autres parties et tenant compte de la proportionnalité et de la souplesse nécessaires;

CONSIDÉRANT que la juridiction unifiée du brevet devrait être une juridiction commune aux États membres contractants et, par conséquent, faire partie de leur système judiciaire, et qu'elle devrait jouir d'une compétence exclusive en ce qui concerne les brevets européens à effet unitaire et les brevets européens délivrés en vertu des dispositions de la CBE;

CONSIDÉRANT que la Cour de justice de l'Union européenne doit veiller à l'uniformité de l'ordre juridique de l'Union et à la primauté du droit de l'Union européenne;

<sup>(1)</sup> Règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet (JO L 361 du 31.12.2012, p. 1), y compris toute modification ultérieure.

RAPPELANT les obligations qui incombent aux États membres contractants en vertu du traité sur l'Union européenne (TUE) et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), y compris l'obligation de coopération loyale énoncée à l'article 4, paragraphe 3, du TUE et l'obligation d'assurer, par la création de la juridiction unifiée du brevet, la pleine application et le respect du droit de l'Union sur leurs territoires respectifs, ainsi que la protection juridictionnelle des droits conférés par ce droit aux particuliers;

CONSIDÉRANT que, comme toute juridiction nationale, la juridiction unifiée du brevet est tenue de respecter et d'appliquer le droit de l'Union et, en collaboration avec la Cour de justice de l'Union européenne qui est la gardienne du droit de l'Union, de veiller à sa bonne application et à son interprétation uniforme; la juridiction unifiée du brevet est, en particulier, tenue de coopérer avec la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de l'interprétation correcte du droit de l'Union en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour et en saisissant celle-ci de demandes préjudicielles conformément à l'article 267 du TFUE;

CONSIDÉRANT que les États membres contractants devraient, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à la responsabilité non contractuelle, être responsables des dommages résultant de violations du droit de l'Union commises par la juridiction unifiée du brevet, y compris le manquement à l'obligation de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de demandes préjudicielles;

CONSIDÉRANT que les violations du droit de l'Union commises par la juridiction unifiée du brevet, y compris le manquement à l'obligation de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de demandes préjudicielles, sont directement imputables aux États membres contractants et qu'une procédure en manquement peut, par conséquent, être engagée en vertu des articles 258, 259 et 260 du TFUE contre tout État membre contractant afin de garantir le respect de la primauté du droit de l'Union et sa bonne application;

RAPPELANT la primauté du droit de l'Union, qui comprend le TUE, le TFUE, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les principes fondamentaux du droit de l'Union tels que développés par la Cour de justice de l'Union européenne, et en particulier le droit à un recours effectif devant un tribunal et le droit à ce qu'une cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et le droit dérivé de l'Union;

CONSIDÉRANT que le présent accord devrait être ouvert à l'adhésion de tout État membre de l'Union européenne; les États membres qui ont décidé de ne pas participer à la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet peuvent participer au présent accord pour ce qui concerne les brevets européens délivrés pour leur territoire respectif;

CONSIDÉRANT que le présent accord devrait entrer en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2014 ou le premier jour du quatrième mois suivant celui du treizième dépôt, à condition que parmi les États membres contractants qui auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion figurent les trois États dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens étaient en vigueur au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle intervient la signature de l'accord, ou le premier jour du quatrième mois après la date d'entrée en vigueur des modifications du règlement (UE) n° 1215/2012<sup>(1)</sup> portant sur le lien entre ce dernier et le présent accord, la date la plus tardive étant retenue,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

PARTIE I

**DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INSTITUTIONNELLES**

CHAPITRE I

*Dispositions générales*

Article 1

**Juridiction unifiée du brevet**

Il est institué par le présent accord une juridiction unifiée du brevet pour le règlement des litiges liés aux brevets européens et aux brevets européens à effet unitaire.

La juridiction unifiée du brevet est une juridiction commune aux États membres contractants et est donc soumise aux mêmes obligations en vertu du droit de l'Union que celles qui incombent à toute juridiction nationale des États membres contractants.

Article 2

**Définitions**

Aux fins du présent accord, on entend par:

a) «Juridiction», la juridiction unifiée du brevet créée par le présent accord;

b) «État membre», un État membre de l'Union européenne;

c) «État membre contractant», un État membre partie au présent accord;

<sup>(1)</sup> Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1), y compris toute modification ultérieure.



- d) «CBE», la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, y compris toute modification ultérieure;
- e) «brevet européen», un brevet délivré conformément aux dispositions de la CBE auquel n'est pas conféré d'effet unitaire en vertu du règlement (UE) n° 1257/2012;
- f) «brevet européen à effet unitaire», un brevet européen délivré conformément aux dispositions de la CBE auquel est conféré un effet unitaire en vertu du règlement (UE) n° 1257/2012;
- g) «brevet», un brevet européen et/ou un brevet européen à effet unitaire;
- h) «certificat complémentaire de protection», un certificat complémentaire de protection délivré en vertu du règlement (CE) n° 469/2009 <sup>(1)</sup> ou du règlement (CE) n° 1610/96 <sup>(2)</sup>;
- i) «statuts», les statuts de la Juridiction figurant à l'annexe I, qui font partie intégrante du présent accord;
- j) «règlement de procédure», le règlement de procédure de la Juridiction, établi conformément à l'article 41.

### Article 3

#### Champ d'application

Le présent accord s'applique à:

- a) tout brevet européen à effet unitaire;
- b) tout certificat complémentaire de protection délivré pour un produit protégé par un brevet;
- c) tout brevet européen qui n'est pas encore éteint à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou qui a été délivré après cette date, sans préjudice de l'article 83; et
- d) toute demande de brevet européen en instance à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou qui a été introduite après cette date, sans préjudice de l'article 83.

<sup>(1)</sup> Règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 152 du 16.6.2009, p. 1), y compris toute modification ultérieure.

<sup>(2)</sup> Règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques (JO L 198 du 8.8.1996, p. 30), y compris toute modification ultérieure.

### Article 4

#### Statut juridique

1. La Juridiction a la personnalité juridique dans chaque État membre contractant et possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par le droit national de l'État concerné.

2. La Juridiction est représentée par le président de la cour d'appel, qui est élu conformément aux statuts.

### Article 5

#### Responsabilité

1. La responsabilité contractuelle de la Juridiction est régie par la loi applicable au contrat en cause conformément au règlement (CE) n° 593/2008 <sup>(3)</sup> (Rome I), le cas échéant, ou à défaut conformément au droit de l'État membre de la juridiction saisie.

2. La responsabilité non contractuelle de la Juridiction pour tout dommage causé par elle et par les membres de son personnel dans l'exercice de leurs fonctions, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une matière civile ou commerciale au sens du règlement (CE) n° 864/2007 <sup>(4)</sup> (Rome II), est régie par la loi de l'État membre contractant dans lequel le dommage s'est produit. Cette disposition s'entend sans préjudice de l'application de l'article 22.

3. La juridiction compétente pour régler les litiges relevant du paragraphe 2 est une juridiction de l'État membre contractant dans lequel le dommage s'est produit.

### CHAPITRE II

#### Dispositions institutionnelles

### Article 6

#### La Juridiction

1. La Juridiction comprend un tribunal de première instance, une cour d'appel et un greffe.

2. La Juridiction exerce les fonctions qui lui sont attribuées en vertu du présent accord.

### Article 7

#### Le tribunal de première instance

1. Le tribunal de première instance comprend une division centrale ainsi que des divisions locales et régionales.

<sup>(3)</sup> Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6), y compris toute modification ultérieure.

<sup>(4)</sup> Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome II) (JO L 199 du 31.7.2007, p. 40), y compris toute modification ultérieure.

2. La division centrale a son siège à Paris, ainsi que des sections à Londres et à Munich. Les affaires portées devant la division centrale sont réparties conformément à l'annexe II, qui fait partie intégrante du présent accord.

3. Une division locale est créée dans un État membre contractant à la demande de ce dernier, conformément aux statuts. Un État membre contractant sur le territoire duquel est située une division locale désigne le siège de cette dernière.

4. Une division locale supplémentaire est créée dans un État membre contractant à la demande de ce dernier pour chaque centaine de procédures par année civile concernant des brevets ayant été, pendant trois années consécutives avant ou après la date d'entrée en vigueur du présent accord, engagées dans cet État membre contractant. Un État membre contractant ne compte pas plus de quatre divisions locales.

5. Une division régionale est créée pour deux États membres contractants ou plus à la demande de ceux-ci, conformément aux statuts. Ces États membres contractants désignent le siège de la division concernée. La division régionale peut tenir ses audiences dans plusieurs localités.

#### Article 8

##### Composition des chambres du tribunal de première instance

1. Les chambres du tribunal de première instance ont une composition multinationale. Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article et de l'article 33, paragraphe 3, point a), elles siègent en formation de trois juges.

2. Les chambres d'une division locale située dans un État membre contractant dans lequel, sur une période de trois années consécutives avant ou après la date d'entrée en vigueur du présent accord, en moyenne moins de cinquante procédures concernant les brevets ont été engagées par année civile, siègent en formation d'un juge qualifié sur le plan juridique qui est un ressortissant de l'État membre contractant sur le territoire duquel est située la division locale concernée et de deux juges qualifiés sur le plan juridique qui ne sont pas des ressortissants de l'État membre contractant concerné, issus du pool de juges et affectés au cas par cas, conformément à l'article 18, paragraphe 3.

3. Nonobstant le paragraphe 2, les chambres d'une division locale située dans un État membre contractant dans lequel, sur une période de trois années consécutives avant ou après la date d'entrée en vigueur du présent accord, en moyenne au moins cinquante procédures concernant les brevets ont été engagées par année civile, siègent en formation de deux juges qualifiés sur le plan juridique qui sont des ressortissants de l'État membre contractant sur le territoire duquel est située la division locale concernée et d'un juge qualifié sur le plan juridique, qui n'est pas un ressortissant de l'État membre contractant concerné, issu du pool de juges et affecté conformément à l'article 18, paragraphe 3. Ce troisième juge est affecté à la division locale à long terme lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement des divisions dont la charge de travail est importante.

4. Les chambres d'une division régionale siègent en formation de deux juges qualifiés sur le plan juridique choisis sur une liste régionale de juges, qui sont des ressortissants des États membres contractants concernés et d'un juge qualifié sur le plan juridique, qui n'est pas un ressortissant des États membres contractants concernés, issu du pool de juges et affecté conformément à l'article 18, paragraphe 3.

5. À la demande d'une des parties, une chambre d'une division locale ou régionale demande au président du tribunal de première instance de lui affecter, conformément à l'article 18, paragraphe 3, un juge supplémentaire qualifié sur le plan technique, issu du pool de juges, et ayant des qualifications ainsi qu'une expérience dans le domaine technique concerné. En outre, une chambre d'une division locale ou régionale peut, après avoir entendu les parties, présenter une telle demande de sa propre initiative, lorsqu'elle le juge appropriée.

Dans les cas où un tel juge qualifié sur le plan technique est affecté, aucun autre juge qualifié sur le plan technique ne peut être affecté au titre de l'article 33, paragraphe 3, point a).

6. Les chambres de la division centrale siègent en formation de deux juges qualifiés sur le plan juridique qui sont des ressortissants de différents États membres contractants et d'un juge qualifié sur le plan technique, issu du pool de juges et affecté conformément à l'article 18, paragraphe 3, ayant des qualifications ainsi qu'une expérience dans le domaine technique concerné. Cependant, les chambres de la division centrale qui connaissent des actions visées à l'article 32, paragraphe 1, point i), siègent en formation de trois juges qualifiés sur le plan juridique qui sont des ressortissants de différents États membres contractants.

7. Nonobstant les paragraphes 1 à 6 et conformément au règlement de procédure, les parties peuvent convenir que leur litige sera porté devant un juge unique qualifié sur le plan juridique.

8. Les chambres du tribunal de première instance sont présidées par un juge qualifié sur le plan juridique.

#### Article 9

##### La cour d'appel

1. Les chambres de la cour d'appel siègent en formation multinationale de cinq juges. Elles comprennent trois juges qualifiés sur le plan juridique qui sont des ressortissants de différents États membres contractants et deux juges qualifiés sur le plan technique ayant des qualifications ainsi qu'une expérience dans le domaine technique concerné. Les juges qualifiés sur le plan technique sont affectés à la chambre par le président de la cour d'appel qui les choisit parmi les juges qui composent le pool de juges, visé à l'article 18.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les chambres qui connaissent des actions visées à l'article 32, paragraphe 1, point i), siègent en formation de trois juges qualifiés sur le plan juridique qui sont des ressortissants de différents États membres contractants.

3. Les chambres de la cour d'appel sont présidées par un juge qualifié sur le plan juridique.

4. Les chambres de la cour d'appel sont instituées conformément aux statuts.

5. La cour d'appel a son siège à Luxembourg.

#### Article 10

##### Le greffe

1. Il est institué un greffe au siège de la cour d'appel. Celui-ci est dirigé par le greffier et exerce les fonctions qui lui sont attribuées conformément aux statuts. Sous réserve des conditions énoncées dans le présent accord et dans le règlement de procédure, le registre tenu par le greffe est public.

2. Il est institué des sous-greffes auprès de toutes les divisions du tribunal de première instance.

3. Le greffe conserve les minutes de toutes les affaires portées devant la Juridiction. Au moment du dépôt, le sous-greffe concerné notifie chaque affaire au greffe.

4. La Juridiction nomme son greffier conformément à l'article 22 des statuts et arrête les règles régissant l'exercice de ses fonctions.

#### Article 11

##### Comités

Il est institué un comité administratif, un comité budgétaire et un comité consultatif en vue d'assurer la mise en œuvre et le fonctionnement effectifs du présent accord. Ces comités exercent notamment les fonctions prévues par le présent accord et par les statuts.

#### Article 12

##### Le comité administratif

1. Le comité administratif est composé d'un représentant de chaque État membre contractant. La Commission européenne est représentée aux réunions du comité administratif à titre d'observateur.

2. Chaque État membre contractant dispose d'une voix.

3. Le comité administratif adopte ses décisions à la majorité des trois quarts des États membres contractants représentés et votants, sauf si le présent accord ou les statuts en disposent autrement.

4. Le comité administratif adopte son règlement intérieur.

5. Le comité administratif élit son président parmi ses membres pour un mandat de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

#### Article 13

##### Le comité budgétaire

1. Le comité budgétaire est composé d'un représentant de chaque État membre contractant.

2. Chaque État membre contractant dispose d'une voix.

3. Le comité budgétaire adopte ses décisions à la majorité simple des représentants des États membres contractants. Toutefois, la majorité des trois quarts des représentants des États membres contractants est requise pour l'adoption du budget.

4. Le comité budgétaire adopte son règlement intérieur.

5. Le comité budgétaire élit son président parmi ses membres pour un mandat de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

#### Article 14

##### Le comité consultatif

1. Le comité consultatif:

a) assiste le comité administratif pour préparer la nomination des juges de la Juridiction;

b) formule des propositions à l'intention du présidium visé à l'article 15 des statuts en ce qui concerne les orientations relatives au cadre de formation des juges visé à l'article 19; et

c) rend des avis au comité administratif concernant les exigences de qualifications visées à l'article 48, paragraphe 2.

2. Le comité consultatif est composé de juges des brevets et de praticiens du droit des brevets et du contentieux en matière de brevets ayant le plus haut niveau de compétence reconnu. Ses membres sont nommés, conformément à la procédure prévue dans les statuts, pour un mandat de six ans. Ce mandat est renouvelable.

3. La composition du comité consultatif garantit un large éventail de compétences dans le domaine concerné et la représentation de chacun des États membres contractants. Les membres du comité consultatif exercent leurs fonctions en toute indépendance et ne sont liés par aucune instruction.

4. Le comité consultatif adopte son règlement intérieur.

5. Le comité consultatif élit son président parmi ses membres pour un mandat de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

### CHAPITRE III

#### Juges de la juridiction

##### Article 15

#### Conditions à remplir pour être nommé juge

1. La Juridiction comprend des juges qualifiés sur le plan juridique et des juges qualifiés sur le plan technique. Les juges font preuve du plus haut niveau de compétence et d'une expérience avérée dans le domaine du contentieux des brevets.

2. Les juges qualifiés sur le plan juridique possèdent les qualifications requises pour être nommés à des fonctions judiciaires dans un État membre contractant.

3. Les juges qualifiés sur le plan technique sont titulaires d'un diplôme universitaire dans un domaine technique et disposent d'une compétence avérée dans ce domaine. Ils ont aussi une connaissance avérée du droit civil et de la procédure civile dans le domaine du contentieux des brevets.

##### Article 16

#### Procédure de nomination

1. Le comité consultatif établit une liste des candidats les plus qualifiés pour être nommés juges à la Juridiction, conformément aux statuts.

2. Sur la base de cette liste, le comité administratif nomme, d'un commun accord, les juges de la Juridiction.

3. Les dispositions d'exécution relatives à la nomination des juges sont prévues dans les statuts.

##### Article 17

#### Indépendance judiciaire et impartialité

1. La Juridiction, les juges qui y siègent et le greffier bénéficient de l'indépendance judiciaire. Dans l'exercice de leurs fonctions, les juges ne sont liés par aucune instruction.

2. Les juges qualifiés sur le plan juridique, ainsi que les juges qualifiés sur le plan technique siégeant de manière permanente à la Juridiction, ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non, sauf dérogation accordée par le comité administratif.

3. Nonobstant le paragraphe 2, l'exercice du mandat de juge n'exclut pas l'exercice d'autres fonctions judiciaires au niveau national.

4. L'exercice du mandat de juge qualifié sur le plan technique ne siégeant pas de manière permanente à la Juridiction n'exclut pas l'exercice d'autres fonctions, pour autant qu'il n'y ait pas conflit d'intérêt.

5. En cas de conflit d'intérêt, le juge concerné ne prend pas part à la procédure. Les règles régissant les conflits d'intérêt sont énoncées dans les statuts.

##### Article 18

#### Pool de juges

1. Il est institué un pool de juges conformément aux statuts.

2. Le pool de juges comprend tous les juges qualifiés sur le plan juridique et tous les juges qualifiés sur le plan technique du tribunal de première instance qui siègent de manière permanente ou non à la Juridiction. Le pool de juges comprend, pour chaque domaine technique, au moins un juge qualifié sur le plan technique ayant les qualifications et l'expérience requises. Les juges qualifiés sur le plan technique issus du pool de juges sont également à la disposition de la cour d'appel.

3. Lorsque le présent accord ou les statuts le prévoient, les juges du pool sont affectés à la division concernée par le président du tribunal de première instance. L'affectation des juges tient compte de leurs compétences juridiques ou techniques, de leurs aptitudes linguistiques et de l'expérience requise. Elle garantit le même niveau élevé de qualité des travaux et de compétences juridiques et techniques dans toutes les chambres du tribunal de première instance.

##### Article 19

#### Cadre de formation

1. Il est institué un cadre de formation pour les juges, dont les modalités sont précisées dans les statuts, en vue d'améliorer et d'accroître les compétences disponibles dans le domaine du contentieux des brevets et d'assurer une large diffusion géographique de ces connaissances et expériences spécifiques. Les infrastructures nécessaires à ce cadre sont situées à Budapest.

2. Le cadre de formation se concentre en particulier sur:

a) l'organisation de stages dans les juridictions nationales compétentes en matière de brevets ou dans les divisions du tribunal de première instance connaissant un nombre important d'affaires dans le domaine du contentieux des brevets;

- b) l'amélioration des aptitudes linguistiques;
- c) les aspects techniques du droit des brevets;
- d) la diffusion des connaissances et des expériences en matière de procédure civile, à l'intention des juges qualifiés sur le plan technique;
- e) la préparation des candidats aux fonctions de juge.

3. Le cadre de formation prévoit une formation continue. Des réunions sont organisées régulièrement entre tous les juges de la Juridiction afin de débattre des évolutions dans le domaine du droit des brevets et d'assurer la cohérence de la jurisprudence de la Juridiction.

#### CHAPITRE IV

### Primauté du droit de l'Union et responsabilité des États membres contractants

#### Article 20

#### Primauté et respect du droit de l'Union

La Juridiction applique le droit de l'Union dans son intégralité et respecte sa primauté.

#### Article 21

#### Demandes préjudicielles

En tant que juridiction commune aux États membres contractants et dans la mesure où elle fait partie de leur système judiciaire, la Juridiction coopère avec la Cour de justice de l'Union européenne afin de garantir la bonne application et l'interprétation uniforme du droit de l'Union, comme toute juridiction nationale, conformément, en particulier, à l'article 267 du TFUE. Les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne sont contraignantes pour la Juridiction.

#### Article 22

### Responsabilité pour les dommages résultant de violations du droit de l'Union

1. Les États membres contractants sont solidairement responsables des dommages résultant d'une violation du droit de l'Union par la cour d'appel, conformément au droit de l'Union en matière de responsabilité non contractuelle des États membres pour les dommages résultant d'une violation du droit de l'Union par leurs juridictions nationales.

2. Une action relative à de tels dommages est formée contre l'État membre contractant dans lequel le requérant a son domicile ou son principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, son établissement, devant

l'autorité compétente de cet État membre contractant. Si le requérant n'a pas son domicile ou son principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, son établissement dans un État membre contractant, il peut former une telle action contre l'État membre contractant dans lequel la cour d'appel a son siège, devant l'autorité compétente de cet État membre contractant.

L'autorité compétente applique la loi du for, exception faite de son droit international privé, à toutes les questions qui ne sont pas régies par le droit de l'Union ou par le présent accord. Le requérant a le droit d'obtenir l'intégralité du montant des dommages-intérêts exigés par l'autorité compétente de la part de l'État membre contractant contre lequel l'action a été formée.

3. L'État membre contractant qui a payé les dommages-intérêts a le droit d'obtenir une contribution proportionnelle, déterminée conformément à la méthode prévue à l'article 37, paragraphes 3 et 4, de la part des autres États membres contractants. Les règles détaillées régissant la contribution due par les États membres contractants au titre du présent paragraphe sont fixées par le comité administratif.

#### Article 23

#### Responsabilité des États membres contractants

Les actions de la Juridiction sont directement imputables individuellement à chacun des États membres contractants, y compris aux fins des articles 258, 259 et 260 du TFUE, ainsi que collectivement à l'ensemble des États membres contractants.

#### CHAPITRE V

### Sources du droit et droit matériel

#### Article 24

#### Sources du droit

1. En parfaite conformité avec l'article 20, lorsqu'elle a à connaître d'une affaire dont elle est saisie en vertu du présent accord, la Juridiction fonde ses décisions sur:

- a) le droit de l'Union, y compris le règlement (UE) n° 1257/2012 et le règlement (UE) n° 1260/2012 <sup>(1)</sup>;
- b) le présent accord;
- c) la CBE;
- d) les autres accords internationaux applicables aux brevets et contraignants à l'égard de tous les États membres contractants; et
- e) les droits nationaux.

<sup>(1)</sup> Règlement (UE) n° 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction (JO L 361 du 31.12.2012, p. 89), y compris toute modification ultérieure.

2. Dans les cas où la Juridiction fonde ses décisions sur le droit national, y compris, le cas échéant, le droit d'États non contractants, le droit applicable est déterminé:

a) par les dispositions directement applicables du droit de l'Union qui contiennent des règles de droit international privé; ou

b) en l'absence de dispositions directement applicables du droit de l'Union ou si celles-ci ne s'appliquent pas, par les instruments internationaux contenant des règles de droit international privé; ou

c) en l'absence de dispositions visées aux points a) et b), par les dispositions nationales de droit international privé déterminées par la Juridiction.

3. Le droit d'États non contractants s'applique lorsqu'il est désigné en application des règles visées au paragraphe 2, en particulier pour ce qui est des articles 25 à 28, 54, 55, 64, 68 et 72.

#### Article 25

##### **Droit d'empêcher l'exploitation directe de l'invention**

Un brevet confère à son titulaire le droit d'empêcher, en l'absence de son consentement, tout tiers:

a) de fabriquer, d'offrir, de mettre sur le marché ou d'utiliser un produit qui fait l'objet du brevet, ou bien d'importer ou de détenir ce produit à ces fins;

b) d'utiliser le procédé qui fait l'objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou aurait dû savoir que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, d'en offrir l'utilisation sur le territoire des États membres contractants dans lesquels le brevet produit ses effets;

c) d'offrir, de mettre sur le marché, d'utiliser ou bien d'importer ou de détenir à ces fins un produit obtenu directement par un procédé qui fait l'objet du brevet.

#### Article 26

##### **Droit d'empêcher l'exploitation indirecte de l'invention**

1. Un brevet confère à son titulaire le droit d'empêcher, en l'absence de son consentement, tout tiers, de fournir ou d'offrir de fournir, sur le territoire des États membres contractants dans lesquels le brevet produit ses effets, à une personne autre que celle habilitée à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait, ou aurait dû savoir, que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque les moyens sont des produits de consommation courants, sauf si le tiers incite la personne à qui ils sont fournis à commettre tout acte interdit par l'article 25.

3. Ne sont pas considérées comme des personnes habilitées à exploiter l'invention au sens du paragraphe 1 celles qui accomplissent les actes visés à l'article 27, points a) à e).

#### Article 27

##### **Limitations des effets d'un brevet**

Les droits conférés par un brevet ne s'étendent à aucun des actes suivants:

a) les actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales;

b) les actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée;

c) l'utilisation de matériel biologique en vue de créer ou de découvrir et de développer d'autres variétés végétales;

d) les actes autorisés en vertu de l'article 13, paragraphe 6, de la directive 2001/82/CE <sup>(1)</sup> ou de l'article 10, paragraphe 6, de la directive 2001/83/CE <sup>(2)</sup> en ce qui concerne tout brevet portant sur le produit au sens de l'une ou l'autre de ces directives;

e) la préparation de médicaments faite extemporanée et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ou les actes concernant les médicaments ainsi préparés;

f) l'utilisation de l'invention brevetée à bord de navires de pays membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) ou membres de l'Organisation mondiale du commerce autres que les États membres contractants dans lesquels le brevet concerné produit ses effets, dans le corps dudit navire, dans les machines, agrès, appareils et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux d'un État membre contractant dans lequel le brevet concerné produit ses effets, sous réserve que ladite invention soit utilisée exclusivement pour les besoins du navire;

<sup>(1)</sup> Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1), y compris toute modification ultérieure.

<sup>(2)</sup> Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67), y compris toute modification ultérieure.



g) l'utilisation de l'invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre ou d'autres moyens de transport de pays membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) ou membres de l'Organisation mondiale du commerce autres que les États membres contractants dans lesquels le brevet concerné produit ses effets, ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire d'un État membre contractant dans lequel le brevet concerné produit ses effets;

h) les actes prévus par l'article 27 de la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 <sup>(1)</sup>, lorsque ces actes concernent des aéronefs d'un pays partie à ladite Convention autre qu'un État membre contractant dans lequel ce brevet produit ses effets;

i) l'utilisation par un agriculteur du produit de sa récolte pour reproduction ou multiplication sur sa propre exploitation, pour autant que le matériel de reproduction végétale ait été vendu ou commercialisé sous une autre forme à l'agriculteur par le titulaire du brevet ou avec son consentement à des fins d'exploitation agricole. L'étendue et les conditions d'une telle utilisation correspondent à celles fixées à l'article 14 du règlement (CE) n° 2100/94 <sup>(2)</sup>;

j) l'utilisation par un agriculteur de bétail protégé pour un usage agricole, pour autant que les animaux d'élevage ou autre matériel de reproduction animal aient été vendus ou commercialisés sous une autre forme à l'agriculteur par le titulaire du brevet ou avec son consentement. Une telle utilisation comprend la mise à disposition de l'animal ou autre matériel de reproduction animal pour la poursuite de l'activité agricole de l'agriculteur, mais non la vente de ceux-ci dans le cadre ou dans le but d'une activité de reproduction commerciale;

k) les actes et l'utilisation des informations obtenues tels qu'autorisés en vertu des articles 5 et 6 de la directive 2009/24/CE <sup>(3)</sup>, en particulier par ses dispositions relatives à la décompilation et à l'interopérabilité; et

l) les actes autorisés en vertu de l'article 10 de la directive 98/44/CE <sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), «Convention de Chicago», document 7300/9 (9ème édition, 2006).

<sup>(2)</sup> Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227 du 1.9.1994, p. 1), y compris toute modification ultérieure.

<sup>(3)</sup> Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (JO L 111 du 5.5.2009, p. 16), y compris toute modification ultérieure.

<sup>(4)</sup> Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (JO L 213 du 30.7.1998, p. 13), y compris toute modification ultérieure.

#### Article 28

##### **Droit fondé sur une utilisation antérieure de l'invention**

Quiconque, dans le cas où un brevet national a été délivré pour une invention, aurait acquis, dans un État membre contractant, un droit fondé sur une utilisation antérieure de cette invention ou un droit de possession personnelle sur cette invention jouit, dans cet État membre contractant, des mêmes droits à l'égard du brevet ayant cette invention pour objet.

#### Article 29

##### **Épuisement des droits conférés par un brevet européen**

Les droits conférés par un brevet européen ne s'étendent pas aux actes qui concernent un produit couvert par ce brevet après que ce produit a été mis sur le marché dans l'Union européenne par le titulaire du brevet ou avec son consentement, à moins qu'il n'existe des motifs légitimes justifiant que le titulaire s'oppose à la poursuite de la commercialisation du produit.

#### Article 30

##### **Effets des certificats complémentaires de protection**

Un certificat complémentaire de protection confère les mêmes droits que ceux qui sont conférés par le brevet et est soumis aux mêmes limitations et aux mêmes obligations.

#### CHAPITRE VI

##### **Compétence internationale**

#### Article 31

##### **Compétence internationale**

La compétence internationale de la Juridiction est établie conformément au règlement (UE) n° 1215/2012 ou, le cas échéant, sur la base de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano) <sup>(5)</sup>.

#### Article 32

##### **Compétence de la Juridiction**

1. La Juridiction a une compétence exclusive pour:

a) les actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon de brevets et de certificats complémentaires de protection et les défenses y afférentes, y compris les demandes reconventionnelles concernant les licences;

b) les actions en constatation de non-contrefaçon de brevets et de certificats complémentaires de protection;

<sup>(5)</sup> Convention sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, y compris toute modification ultérieure.



- c) les actions visant à obtenir des mesures provisoires et conservatoires et des injonctions;
- d) les actions en nullité de brevets et de certificats complémentaires de protection;
- e) les demandes reconventionnelles en nullité de brevets et de certificats complémentaires de protection;
- f) les actions en dommages-intérêts ou en réparation découlant de la protection provisoire conférée par une demande de brevet européen publiée;
- g) les actions relatives à l'utilisation de l'invention avant la délivrance du brevet ou au droit fondé sur une utilisation antérieure de l'invention;
- h) les actions en réparation concernant les licences formées sur la base de l'article 8 du règlement (UE) n° 1257/2012; et
- i) les actions concernant les décisions prises par l'Office européen des brevets dans l'exercice des tâches visées à l'article 9 du règlement (UE) n° 1257/2012.

2. Les juridictions nationales des États membres contractants demeurent compétentes pour les actions relatives aux brevets et aux certificats complémentaires de protection qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de la juridiction.

#### Article 33

##### Compétence des divisions du tribunal de première instance

1. Sans préjudice du paragraphe 7 du présent article, les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, points a), c), f) et g), sont portées devant:

- a) la division locale située sur le territoire de l'État membre contractant où la contrefaçon ou la menace de contrefaçon s'est produite ou est susceptible de se produire, ou devant la division régionale à laquelle ledit État membre contractant participe; ou
- b) la division locale située sur le territoire de l'État membre contractant dans lequel le défendeur ou, s'il y a plusieurs défendeurs, l'un des défendeurs a son domicile ou son principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, son établissement, ou devant la division régionale à laquelle ledit État membre contractant participe. Une action ne peut être exercée contre plusieurs défendeurs que si ceux-ci ont un lien commercial et si l'action porte sur la même contrefaçon alléguée.

Les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, point h), sont portées devant la division locale ou régionale conformément au point b) du premier alinéa.

Les actions contre des défendeurs ayant leur domicile ou leur principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, leur établissement en dehors du territoire des États membres contractants sont portées devant la division locale ou régionale conformément au point a) du premier alinéa ou devant la division centrale.

Si aucune division locale ne se trouve sur le territoire de l'État membre contractant concerné et que celui-ci ne participe pas à une division régionale, les actions sont portées devant la division centrale.

2. Si une action visée à l'article 32, paragraphe 1, points a), c), f), g) ou h), est pendante devant une division du tribunal de première instance, aucune action visée à l'article 32, paragraphe 1, points a), c), f), g) ou h), ne peut être engagée entre les mêmes parties au sujet du même brevet devant aucune autre division.

Si une action visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), est pendante devant une division régionale et que la contrefaçon s'est produite sur le territoire d'au moins trois divisions régionales, à la demande du défendeur, la division régionale concernée renvoie l'affaire devant la division centrale.

Si une action est engagée entre les mêmes parties au sujet du même brevet devant plusieurs divisions différentes, la division première saisie est compétente pour l'intégralité de l'affaire et toute division saisie ultérieurement déclare l'action irrecevable conformément au règlement de procédure.

3. Une demande reconventionnelle en nullité visée à l'article 32, paragraphe 1, point e), peut être introduite dans le cadre d'une action en contrefaçon visée à l'article 32, paragraphe 1, point a). Après avoir entendu les parties, la division locale ou régionale concernée, a la faculté:

- a) soit de statuer tant sur l'action en contrefaçon que sur la demande reconventionnelle en nullité et de demander au président du tribunal de première instance l'affectation, conformément à l'article 18, paragraphe 3, d'un juge qualifié sur le plan technique issu du pool de juges et ayant des qualifications et une expérience dans le domaine technique concerné;
- b) soit de renvoyer la demande reconventionnelle en nullité devant la division centrale pour décision et de suspendre l'action en contrefaçon ou de statuer sur celle-ci; ou
- c) soit, avec l'accord des parties, de renvoyer l'affaire devant la division centrale pour décision.

4. Les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, points b) et d), sont portées devant la division centrale. Si, toutefois, une action en contrefaçon visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), a été engagée entre les mêmes parties au sujet du même brevet devant une division locale ou régionale, les actions précitées ne peuvent être portées que devant la même division locale ou régionale.

5. Si une action en nullité visée à l'article 32, paragraphe 1, point d), est pendante devant la division centrale, une action en contrefaçon visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), peut être engagée entre les mêmes parties au sujet du même brevet devant n'importe quelle division, conformément au paragraphe 1 du présent article, ou devant la division centrale. La division locale ou régionale concernée a la faculté de statuer conformément au paragraphe 3 du présent article.

6. Une action en constatation de non-contrefaçon visée à l'article 32, paragraphe 1, point b), pendante devant la division centrale est suspendue dès qu'une action en contrefaçon visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), est engagée entre les mêmes parties ou entre le titulaire d'une licence exclusive et la partie demandant la constatation de non-contrefaçon au sujet du même brevet devant une division locale ou régionale dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action a été engagée devant la division centrale.

7. Les parties peuvent convenir de porter les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, points a) à h), devant la division de leur choix, y compris la division centrale.

8. Les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, points d) et e), peuvent être engagées sans que le requérant ait à former opposition devant l'Office européen des brevets.

9. Les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, point i), sont portées devant la division centrale.

10. Les parties informent la Juridiction de toute procédure de nullité, de limitation ou d'opposition pendante devant l'Office européen des brevets, ainsi que de toute demande de procédure accélérée présentée auprès de l'Office européen des brevets. La Juridiction peut suspendre la procédure lorsqu'une décision rapide peut être attendue de l'Office européen des brevets.

#### Article 34

##### Champ d'application territorial des décisions

Les décisions de la Juridiction couvrent, dans le cas d'un brevet européen, le territoire des États membres contractants pour lesquels le brevet produit ses effets.

#### CHAPITRE VII

##### Médiation et arbitrage en matière de brevets

#### Article 35

##### Centre de médiation et d'arbitrage en matière de brevets

1. Il est institué un centre de médiation et d'arbitrage en matière de brevets (ci-après dénommé «centre»). Il a ses sièges à Ljubljana et à Lisbonne.

2. Le centre fournit des services de médiation et d'arbitrage des litiges en matière de brevets qui relèvent du champ d'application du présent accord. L'article 82 s'applique mutatis mutandis à tout règlement d'un différend par le biais des services fournis par le centre, y compris la médiation. Toutefois, un brevet ne peut pas être annulé ou limité dans le cadre d'une procédure de médiation ou d'arbitrage.

3. Le centre définit des règles régissant la médiation et l'arbitrage.

4. Le centre établit une liste de médiateurs et d'arbitres chargés d'aider les parties à régler leur différend.

#### PARTIE II

#### DISPOSITIONS FINANCIÈRES

#### Article 36

##### Budget de la Juridiction

1. Le budget de la Juridiction est financé sur les recettes financières propres de la Juridiction et, à tout le moins au cours de la période transitoire visée à l'article 83, si nécessaire, sur les contributions des États membres contractants. Le budget est en équilibre.

2. Les recettes financières propres de la Juridiction comprennent le paiement des frais de procédure et d'autres recettes.

3. Les frais de procédure sont fixés par le comité administratif, ils comprennent un montant fixe, combiné à un montant fondé sur la valeur du litige, au-delà d'un plafond prédéfini. Le montant des frais de procédure est fixé à un niveau garantissant un juste équilibre entre le principe d'accès équitable à la justice, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, les micro-entités, les personnes physiques, les organisations à but non lucratif, les universités et les organismes publics de recherche, et une contribution adéquate des parties aux frais exposés par la Juridiction, tenant compte des avantages économiques pour les parties concernées et de l'objectif visant à ce que la Juridiction s'autofinance et ait des comptes en équilibre. Le montant des frais de procédure est revu périodiquement par le comité administratif. Des mesures de soutien ciblées en faveur des petites et moyennes entreprises et des micro-entités peuvent être envisagées.

4. Si la Juridiction n'est pas en mesure d'équilibrer son budget au moyen de ses ressources propres, les États membres contractants lui versent des contributions financières spéciales.

## Article 37

**Financement de la Juridiction**

1. Les coûts opérationnels de la Juridiction sont couverts par son budget, conformément aux statuts.

Les États membres contractants qui créent une division locale fournissent les infrastructures nécessaires à cette fin. Les États membres contractants qui partagent une division régionale fournissent conjointement les infrastructures nécessaires à cette fin. Les États membres contractants sur le territoire desquels est située la division centrale, ses sections ou la cour d'appel fournissent les infrastructures nécessaires à celles-ci. Durant une période transitoire initiale de sept ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les États membres contractants concernés fournissent également le personnel d'appui administratif, sans préjudice du statut de ce personnel.

2. À la date d'entrée en vigueur du présent accord, les États membres contractants apportent les contributions financières initiales nécessaires à la création de la Juridiction.

3. Pendant la période transitoire initiale de sept ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la contribution de chaque État membre contractant ayant ratifié l'accord ou y ayant adhéré avant son entrée en vigueur est calculée en fonction du nombre de brevets européens produisant leurs effets sur le territoire de l'État concerné à la date d'entrée en vigueur du présent accord et du nombre de brevets européens au sujet desquels des actions en contrefaçon ou en nullité ont été engagées devant les juridictions nationales dudit État au cours des trois années précédant l'entrée en vigueur du présent accord.

Pendant la même période transitoire initiale de sept ans, les contributions des États membres qui ratifient le présent accord ou y adhèrent après son entrée en vigueur sont calculées en fonction du nombre de brevets européens produisant leurs effets sur le territoire de l'État membre ratifiant l'accord ou y adhérant à la date de la ratification ou de l'adhésion et du nombre de brevets européens au sujet desquels des actions en contrefaçon ou en nullité ont été engagées devant les juridictions nationales de l'État membre ratifiant l'accord ou y adhérant au cours des trois années précédant la ratification ou l'adhésion.

4. À l'expiration de la période transitoire initiale de sept ans, au terme de laquelle il est prévu que la Juridiction s'autofinance, si des contributions des États membres contractants s'avèrent nécessaires, celles-ci sont déterminées conformément à la clé de répartition des taxes annuelles des brevets européens à effet unitaire applicable au moment où la contribution devient nécessaire.

## Article 38

**Financement du cadre de formation des juges**

Le cadre de formation des juges est financé sur le budget de la Juridiction.

## Article 39

**Financement du centre**

Les coûts de fonctionnement du centre sont financés sur le budget de la Juridiction.

## PARTIE III

**ORGANISATION ET DISPOSITIONS PROCÉDURALES**

## CHAPITRE I

**Dispositions générales**

## Article 40

**Statuts**

1. Les statuts fixent les modalités de l'organisation et du fonctionnement de la Juridiction.

2. Les statuts sont annexés au présent accord. Ils peuvent être modifiés par décision du comité administratif sur la base d'une proposition de la Juridiction ou d'une proposition d'un État membre contractant après consultation de la Juridiction. Toutefois, ces modifications ne sont pas contraires au présent accord et ne l'altèrent pas.

3. Les statuts garantissent que le fonctionnement de la Juridiction est organisé de la manière la plus efficace et économique qui soit et assure un accès équitable à la justice.

## Article 41

**Règlement de procédure**

1. Le règlement de procédure fixe les modalités de la procédure devant la Juridiction. Il est conforme au présent accord et aux statuts.

2. Le règlement de procédure est adopté par le comité administratif sur la base de larges consultations avec les parties intéressées. L'avis préalable de la Commission européenne sur la compatibilité du règlement de procédure avec le droit de l'Union est demandé.

Le règlement de procédure peut être modifié par décision du comité administratif sur la base d'une proposition de la Juridiction et après consultation de la Commission européenne. Toutefois, ces modifications ne sont pas contraires au présent accord ou aux statuts et ne les altèrent pas.

3. Le règlement de procédure garantit que les décisions rendues par la Juridiction sont de la plus haute qualité et que la procédure est organisée de la manière la plus efficace et la plus économique qui soit. Il établit un juste équilibre entre les intérêts légitimes de toutes les parties. Il assure aux juges le niveau requis de pouvoir d'appréciation sans compromettre la prévisibilité de la procédure pour les parties.

#### Article 42

##### Proportionnalité et équité

1. La Juridiction traite les litiges de manière proportionnée à leur importance et à leur complexité.

2. La Juridiction veille à ce que les règles, procédures et recours prévus par le présent accord et par les statuts soient utilisés de manière juste et équitable et ne faussent pas la concurrence.

#### Article 43

##### Traitement des affaires

La Juridiction traite avec diligence les affaires dont elle est saisie conformément à son règlement de procédure sans compromettre la liberté dont disposent les parties de déterminer l'objet de l'affaire et les éléments de preuve qui l'étayent.

#### Article 44

##### Procédures électroniques

La Juridiction utilise au mieux les procédures électroniques, notamment pour le dépôt des conclusions des parties et la communication des éléments de preuve, ainsi que la vidéoconférence, conformément à son règlement de procédure.

#### Article 45

##### Débats publics

Les débats de la Juridiction sont publics sauf si elle décide, dans la mesure où cela est nécessaire, de les rendre confidentiels dans l'intérêt d'une des parties ou d'autres personnes concernées, ou dans l'intérêt général de la justice ou de l'ordre public.

#### Article 46

##### Capacité juridique

Toute personne physique ou morale, ou tout organisme équivalent à une personne morale habilitée à engager une procédure conformément à son droit national, a la capacité d'ester devant la Juridiction.

#### Article 47

##### Parties

1. Le titulaire d'un brevet est habilité à former une action devant la Juridiction.

2. Sauf si l'accord de licence en dispose autrement, le titulaire d'une licence exclusive sur un brevet est habilité à former une action devant la Juridiction dans les mêmes conditions que le titulaire du brevet, à condition que le titulaire du brevet soit informé au préalable.

3. Le titulaire d'une licence non-exclusive n'est pas habilité à former une action devant la Juridiction, sauf si le titulaire du brevet est informé au préalable et dans la mesure où cela est expressément autorisé par l'accord de licence.

4. Dans le cadre des actions formées par le titulaire d'une licence, le titulaire du brevet a le droit de se joindre à l'action formée devant la Juridiction.

5. La validité d'un brevet ne peut pas être contestée dans une action en contrefaçon engagée par le titulaire d'une licence si le titulaire du brevet ne participe pas à la procédure. La partie à l'action en contrefaçon qui souhaite contester la validité d'un brevet est tenue d'engager une action contre le titulaire du brevet.

6. Toute autre personne physique ou morale, ou tout organisme habilité à engager une action conformément à son droit national, qui est concerné par un brevet, peut engager une action conformément au règlement de procédure.

7. Toute personne physique ou morale, ou tout organisme habilité à engager une action conformément à son droit national et qui est affecté par une décision prise par l'Office européen des brevets dans l'exercice des tâches visées à l'article 9 du règlement (UE) n° 1257/2012 a le droit de former une action en vertu de l'article 32, paragraphe 1, point i).

#### Article 48

##### Représentation

1. Les parties sont représentées par un avocat autorisé à exercer devant une juridiction d'un État membre contractant.

2. Les parties ont également la possibilité d'être représentées par des mandataires en brevets européens habilités à agir en tant que représentants professionnels devant l'Office européen des brevets en vertu de l'article 134 de la CBE et qui possèdent les qualifications appropriées, telles qu'un certificat européen dans le domaine du contentieux des brevets.

3. Les exigences de qualifications prévues au paragraphe 2 sont établies par le comité administratif. Une liste des mandataires en brevets européens habilités à représenter les parties devant la Juridiction est tenue par le greffier.

4. Les représentants des parties peuvent être assistés de mandataires en brevets, qui sont autorisés à prendre la parole à l'audience devant la Juridiction conformément au règlement de procédure.

5. Les représentants des parties jouissent des droits et garanties nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions, y compris du privilège de confidentialité couvrant les communications entre un représentant et la partie représentée ou tout autre personne dans le cadre des procédures engagées devant la Juridiction, dans les conditions fixées par le règlement de procédure, sauf si la partie concernée renonce expressément à ce privilège.

6. Les représentants des parties sont tenus de ne pas dénaturer des points de droit ou des faits devant la Juridiction, sciemment ou alors qu'ils avaient tout lieu d'en avoir connaissance.

7. La représentation visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article n'est pas requise dans les procédures engagées en vertu de l'article 32, paragraphe 1, point i).

## CHAPITRE II

### Langue de procédure

#### Article 49

#### Langue de procédure devant le tribunal de première instance

1. La langue de procédure devant les divisions locales ou régionales est une langue officielle de l'Union européenne qui est la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre contractant sur le territoire duquel est située la division concernée, ou la ou les langues officielles désignées par les États membres contractants qui partagent une division régionale.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres contractants peuvent désigner une ou plusieurs langue(s) officielle(s) de l'Office européen des brevets comme langue de procédure de leur division locale ou régionale.

3. Les parties peuvent convenir d'utiliser comme langue de procédure la langue dans laquelle le brevet a été délivré, sous réserve de l'approbation de la chambre compétente. Si la chambre n'approuve pas le choix des parties, celles-ci peuvent demander que l'affaire soit renvoyée à la division centrale.

4. Avec l'accord des parties, la chambre compétente peut, pour des raisons de commodité et d'équité, décider d'utiliser comme langue de procédure la langue dans laquelle le brevet a été délivré.

5. À la demande d'une des parties et après avoir entendu les autres parties et la chambre compétente, le président du tribunal de première instance peut, pour des raisons d'équité et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, y compris la position des parties, en particulier la position du défendeur, décider d'utiliser comme langue de procédure la langue dans laquelle le brevet a été délivré. Dans ce cas, le président du tribunal de

première instance détermine s'il est nécessaire de prendre des dispositions particulières en matière de traduction et d'interprétation.

6. La langue de procédure devant la division centrale est la langue dans laquelle le brevet en cause a été délivré.

#### Article 50

#### Langue de procédure devant la cour d'appel

1. La langue de procédure devant la cour d'appel est celle qui a été utilisée devant le tribunal de première instance.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties peuvent convenir d'utiliser comme langue de procédure la langue dans laquelle le brevet a été délivré.

3. Dans des cas exceptionnels et dans la mesure où cela est approprié, la cour d'appel peut décider d'utiliser, pour tout ou partie de la procédure, une autre langue officielle d'un État membre contractant comme langue de procédure, sous réserve de l'accord des parties.

#### Article 51

#### Autres dispositions linguistiques

1. Toute chambre du tribunal de première instance ainsi que la cour d'appel peuvent, dans la mesure où cela est jugé approprié, passer outre aux exigences en matière de traduction.

2. À la demande d'une des parties, et dans la mesure où cela est jugé approprié, toute division du tribunal de première instance ainsi que la cour d'appel assurent un service d'interprétation pour assister les parties concernées dans une procédure orale.

3. Nonobstant l'article 49, paragraphe 6, dans les cas où une action en contrefaçon est engagée devant la division centrale, un défendeur ayant son domicile, son établissement principal ou son établissement dans un État membre a le droit d'obtenir, sur demande, une traduction des documents pertinents dans la langue de l'État membre dans lequel il a son domicile, son principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, son établissement, dans les circonstances suivantes:

a) la division centrale est saisie conformément à l'article 33, paragraphe 1, troisième ou quatrième alinéa; et

b) la langue de procédure devant la division centrale n'est pas une langue officielle de l'État membre dans lequel le défendeur a son domicile, son principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, son établissement; et

c) le défendeur n'a pas une connaissance suffisante de la langue de procédure.



## CHAPITRE III

**Procédure devant la juridiction**

## Article 52

**Procédure écrite, procédure de mise en état et procédure orale**

1. La procédure devant la Juridiction comprend une procédure écrite, une procédure de mise en état et une procédure orale, conformément au règlement de procédure. Toutes les procédures sont organisées de manière souple et équilibrée.

2. Dans le cadre de la procédure de mise en état, une fois la procédure écrite terminée et si nécessaire, le juge agissant en tant que rapporteur, dans le cadre d'un mandat reçu du collège plénier, est chargé de convoquer une audience de mise en état. En particulier, le juge étudie avec les parties les possibilités de parvenir à un règlement, y compris par la voie de la médiation et/ou de l'arbitrage en recourant aux services du centre visé à l'article 35.

3. La procédure orale offre aux parties l'occasion d'exposer dûment leurs arguments. La Juridiction peut, avec l'accord des parties, renoncer à l'audience.

## Article 53

**Moyens de preuve**

1. Dans les procédures devant la Juridiction, les mesures d'instruction ci-après peuvent notamment être prises:

- a) l'audition des parties;
- b) les demandes de renseignements;
- c) la production de documents;
- d) l'audition de témoins;
- e) l'expertise;
- f) la descente sur les lieux;
- g) les tests comparatifs ou les expériences;
- h) les déclarations écrites faites sous la foi du serment.

2. Le règlement de procédure régit la procédure relative à l'obtention de ces preuves. L'interrogatoire des témoins et des experts s'effectue sous le contrôle de la Juridiction et est limité à ce qui est nécessaire.

## Article 54

**Charge de la preuve**

Sans préjudice de l'article 24, paragraphes 2 et 3, la charge de la preuve des faits incombe à la partie qui les invoque.

## Article 55

**Renversement de la charge de la preuve**

1. Sans préjudice de l'article 24, paragraphes 2 et 3, si l'objet d'un brevet est un procédé permettant d'obtenir un nouveau produit, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet est, jusqu'à preuve du contraire, considéré comme ayant été obtenu par le procédé breveté.

2. Le principe énoncé au paragraphe 1 s'applique également lorsque la probabilité est grande que le produit identique ait été obtenu par le procédé breveté et que le titulaire du brevet n'ait pas pu, en dépit d'efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé pour le produit identique.

3. Dans la présentation de la preuve contraire, sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets de fabrication et des affaires.

## CHAPITRE IV

**Pouvoirs de la juridiction**

## Article 56

**Les pouvoirs généraux de la Juridiction**

1. La Juridiction peut imposer les mesures, procédures et recours prévus par le présent accord et assortir ses ordonnances de conditions, conformément au règlement de procédure.

2. La Juridiction tient dûment compte de l'intérêt des parties et, avant de rendre une ordonnance, elle donne à toutes les parties la possibilité d'être entendues, sauf si cela est incompatible avec une exécution efficace de ladite ordonnance.

## Article 57

**Experts auprès de la Juridiction**

1. Sans préjudice de la possibilité qu'ont les parties de produire des preuves d'expert, la Juridiction peut à tout moment nommer des experts chargés d'apporter un éclairage spécialisé sur des aspects particuliers de l'espèce. La Juridiction fournit à ces experts toutes les informations nécessaires pour leur permettre de donner leur avis en leur qualité d'experts.

2. À cette fin, une liste indicative d'experts est établie par la Juridiction conformément au règlement de procédure. Cette liste est tenue par le greffier.

3. Les experts auprès de la Juridiction offrent toute garantie d'indépendance et d'impartialité. Les règles régissant les conflits d'intérêt applicables aux juges énoncées à l'article 7 des statuts s'appliquent par analogie à leur égard.

4. Les avis rendus par des experts devant la Juridiction sont mis à la disposition des parties, qui ont la possibilité de faire part de leurs observations sur ces avis.

#### Article 58

##### Protection des informations confidentielles

Afin de protéger les secrets des affaires, les données à caractère personnel ou d'autres informations confidentielles d'une partie à la procédure ou d'un tiers, ou afin d'empêcher un détournement de preuve, la Juridiction peut ordonner que la collecte et l'utilisation de preuves au cours de la procédure soient restreintes ou interdites ou que l'accès à ces preuves soit limité à des personnes déterminées.

#### Article 59

##### Ordonnance de production des preuves

1. À la demande d'une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et a précisé les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse ou d'un tiers, la Juridiction peut ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse ou un tiers, sous réserve que la protection des informations confidentielles soit assurée. Cette ordonnance n'emporte pas obligation pour cette partie de déposer contre elle-même.

2. À la demande d'une partie, la Juridiction peut, dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 1, ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, sous réserve que la protection des informations confidentielles soit assurée.

#### Article 60

##### Ordonnance de conservation des preuves et de descente sur les lieux

1. À la demande du requérant qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles son brevet a été contrefait ou qu'une telle contrefaçon est imminente, la Juridiction peut, avant même l'engagement d'une action au fond, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents au regard de la contrefaçon alléguée, sous réserve que la protection des informations confidentielles soit assurée.

2. De telles mesures peuvent inclure la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, ou la saisie matérielle des produits litigieux et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces produits ainsi que des documents s'y rapportant.

3. La Juridiction peut, avant même l'engagement d'une action au fond, à la demande du requérant qui a présenté des éléments de preuve pour étayer ses allégations selon lesquelles son brevet a été contrefait ou qu'une telle contrefaçon est imminente,

ordonner une descente sur les lieux. Cette descente sur les lieux est effectuée par une personne nommée par la Juridiction conformément au règlement de procédure.

4. Lors de la descente sur les lieux, le requérant n'est pas présent en personne, mais il peut être représenté par un professionnel indépendant dont le nom figure dans l'ordonnance de la Juridiction.

5. Des mesures sont ordonnées, le cas échéant, sans que l'autre partie soit entendue, notamment lorsque tout retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au titulaire du brevet ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve.

6. Dans les cas où des mesures de conservation des preuves ou une descente sur les lieux sont ordonnées sans que l'autre partie ait été entendue, les parties affectées en sont avisées, sans délai et au plus tard immédiatement après l'exécution des mesures. Une révision, y compris le droit d'être entendu, a lieu à la demande des parties affectées afin qu'il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci doivent être modifiées, abrogées ou confirmées.

7. Les mesures de conservation des preuves peuvent être subordonnées à la constitution par le requérant d'une caution ou d'une garantie équivalente adéquate, destinée à assurer l'indemnisation de tout préjudice subi par le défendeur conformément au paragraphe 9.

8. La Juridiction veille à ce que les mesures de conservation des preuves soient abrogées ou cessent de produire leurs effets d'une autre manière, à la demande du défendeur, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, si le requérant n'a pas engagé, dans un délai ne dépassant pas trente et un jours civils ou vingt jours ouvrables, le délai le plus long étant retenu, d'action conduisant à une décision au fond devant la Juridiction.

9. Dans les cas où les mesures de conservation des preuves sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu contrefaçon ou menace de contrefaçon d'un brevet, la Juridiction peut ordonner au requérant, à la demande du défendeur, d'accorder à ce dernier une indemnisation appropriée de tout dommage subi à la suite de ces mesures.

#### Article 61

##### Décisions de gel

1. À la demande du requérant qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles son brevet a été contrefait ou qu'une telle contrefaçon est imminente, la Juridiction peut, avant même l'engagement d'une action au fond, ordonner à une partie de ne pas sortir du territoire qui relève de sa compétence des avoirs situés sur ce territoire ou de ne pas réaliser des transactions sur des avoirs, qu'ils soient ou non situés sur ce territoire.

2. L'article 60, paragraphes 5 à 9, s'applique par analogie aux mesures visées dans le présent article.

#### Article 62

##### Mesures provisoires et conservatoires

1. La Juridiction peut, par voie d'ordonnance, prononcer des injonctions à l'encontre du contrefacteur supposé ou d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par le contrefacteur supposé, visant à prévenir toute contrefaçon imminente, à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une astreinte, que la contrefaçon présumée se poursuive, ou à subordonner sa poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire du droit.

2. La Juridiction dispose d'un pouvoir d'appréciation pour mettre en balance les intérêts des parties et, notamment, tenir compte des effets préjudiciables éventuels pour l'une ou l'autre des parties résultant de sa décision de prononcer ou non l'injonction en question.

3. La Juridiction peut également ordonner la saisie ou la remise des produits qui sont soupçonnés de contrefaire un brevet pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le requérant justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la Juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrefacteur supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs.

4. La Juridiction peut, dans le cadre des mesures visées aux paragraphes 1 et 3, exiger du requérant qu'il fournisse tout élément de preuve raisonnable afin d'acquiescer avec une certitude suffisante la conviction qu'il est le titulaire du droit et qu'il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente.

5. L'article 60, paragraphes 5 à 9, s'applique par analogie aux mesures visées dans le présent article.

#### Article 63

##### Injonctions permanentes

1. Lorsqu'une décision constatant la contrefaçon d'un brevet est rendue, la Juridiction peut prononcer à l'encontre du contrefacteur une injonction visant à interdire la poursuite de la contrefaçon. La Juridiction peut également prononcer une telle injonction à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour contrefaire un brevet.

2. Le cas échéant, le non-respect de l'injonction visée au paragraphe 1 est passible d'une astreinte à payer à la Juridiction.

#### Article 64

##### Mesures correctives dans une procédure en contrefaçon

1. Sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus à la partie lésée en raison de la contrefaçon, et sans indemnisation d'aucune sorte, la Juridiction peut ordonner, à la demande du requérant, que des mesures appropriées soient prises à l'égard des produits dont elle aura constaté qu'ils contrefont un brevet et, dans les cas appropriés, à l'égard des matériels et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces produits.

2. Parmi ces mesures figureront:

- a) une déclaration de contrefaçon;
- b) le rappel des produits des circuits commerciaux;
- c) l'élimination du caractère litigieux des produits;
- d) la mise à l'écart définitive des produits des circuits commerciaux; ou
- e) la destruction des produits et/ou des matériels et instruments concernés.

3. La Juridiction ordonne que ces mesures soient mises en œuvre aux frais du contrefacteur, à moins que des raisons particulières s'y opposant ne soient invoquées.

4. Lors de l'examen d'une demande de mesures correctives en vertu du présent article, la Juridiction tient compte du fait qu'il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de la contrefaçon et les mesures correctives devant être ordonnées, du fait que le contrefacteur est disposé à remettre les matériels dans un état non litigieux, ainsi que des intérêts des tiers.

#### Article 65

##### Décision sur la validité d'un brevet

1. La Juridiction statue sur la validité d'un brevet sur la base d'une action en nullité ou d'une demande reconventionnelle en nullité.

2. La Juridiction ne peut annuler un brevet, en tout ou en partie, que pour les motifs visés à l'article 138, paragraphe 1, et à l'article 139, paragraphe 2, de la CBE.

3. Sans préjudice de l'article 138, paragraphe 3, de la CBE, si les motifs de nullité ne visent le brevet que partiellement, le brevet est limité par une modification correspondante des revendications et est annulé en partie.

4. Dans la mesure où un brevet a été annulé, il est réputé avoir été, d'emblée, dépourvu des effets précisés aux articles 64 et 67 de la CBE.



5. Lorsque la Juridiction, dans une décision définitive, annule un brevet en tout ou en partie, elle transmet une copie de la décision à l'Office européen des brevets et, s'il s'agit d'un brevet européen, à l'office national des brevets de tout État membre contractant concerné.

#### Article 66

#### Pouvoirs de la Juridiction concernant les décisions de l'Office européen des brevets

1. Dans le cadre des actions engagées en vertu de l'article 32, paragraphe 1, point i), la Juridiction peut exercer tout pouvoir qui a été confié à l'Office européen des brevets en vertu de l'article 9 du règlement (UE) n° 1257/2012, y compris procéder à la rectification du registre de la protection unitaire conférée par un brevet.

2. Dans le cadre des actions engagées au titre de l'article 32, paragraphe 1, point i), par dérogation à l'article 69, les parties supportent leurs propres frais.

#### Article 67

#### Pouvoir d'ordonner la communication d'informations

1. La Juridiction peut, en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant et conformément au règlement de procédure, ordonner à un contrefacteur d'informer le requérant en ce qui concerne:

- a) l'origine et les canaux de distribution des produits ou procédés litigieux;
- b) les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits litigieux; et
- c) l'identité de tout tiers intervenant dans la production ou la distribution des produits litigieux ou dans l'utilisation du procédé litigieux.

2. La Juridiction peut aussi, conformément au règlement de procédure, ordonner à tout tiers:

- a) dont il a été constaté qu'il se trouvait en possession de produits litigieux à une échelle commerciale ou qu'il utilisait un procédé litigieux à une échelle commerciale;
- b) dont il a été constaté qu'il fournissait des services utilisés aux fins d'activités litigieuses à une échelle commerciale; ou
- c) désigné par la personne visée au point a) ou b) comme ayant participé à la production, à la fabrication ou à la distribution des produits ou des procédés litigieux ou à la fourniture des services;

de fournir au requérant les informations visées au paragraphe 1.

#### Article 68

#### Octroi de dommages-intérêts

1. La Juridiction, à la demande de la partie lésée, ordonne au contrefacteur qui s'est livré à une activité de contrefaçon d'un brevet sciemment ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, de payer à la partie lésée des dommages-intérêts correspondant au préjudice effectivement subi par cette partie en raison de la contrefaçon.

2. La partie lésée est, dans la mesure du possible, placée dans la situation dans laquelle elle aurait été si aucune contrefaçon n'avait eu lieu. Le contrefacteur ne saurait bénéficier de la contrefaçon. Toutefois, les dommages-intérêts ne sont pas punitifs.

3. Lorsque la Juridiction fixe les dommages-intérêts:

a) elle prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les éventuels bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé à la partie lésée du fait de la contrefaçon; ou

b) en lieu et place de la solution prévue au point a), elle peut décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le brevet en question.

4. Lorsque le contrefacteur ne s'est pas livré à une activité de contrefaçon sciemment ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, la Juridiction peut ordonner le recouvrement des bénéfices ou le versement d'indemnités.

#### Article 69

#### Frais de justice

1. Les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres dépenses exposées par la partie ayant obtenu gain de cause sont, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l'équité ne s'y oppose, dans la limite d'un plafond fixé conformément au règlement de procédure.

2. Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause ou dans des circonstances exceptionnelles, la Juridiction peut ordonner que les frais soient répartis équitablement ou que les parties supportent leurs propres frais.

3. Chaque partie devrait supporter les frais inutiles qu'elle a fait engager par la Juridiction ou par l'autre partie.

4. À la demande du défendeur, la Juridiction peut ordonner au requérant de fournir une garantie appropriée pour les frais de justice et autres dépenses exposés par le défendeur qui pourraient incomber au requérant, notamment dans les cas visés aux articles 59 à 62.

#### Article 70

##### Frais de procédure

1. Les parties à la procédure devant la Juridiction supportent les frais de procédure.

2. Les frais de procédure sont payés d'avance, sauf disposition contraire du règlement de procédure. Toute partie n'ayant pas acquitté les frais de procédure prescrits peut se voir exclure de toute participation à la suite de la procédure.

#### Article 71

##### Aide juridictionnelle

1. Une partie ayant la qualité de personne physique et étant dans l'incapacité d'acquitter, en totalité ou en partie, les frais de la procédure peut à tout moment demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle. Les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle sont énoncées dans le règlement de procédure.

2. La Juridiction décide, conformément au règlement de procédure, s'il convient d'accorder l'aide juridictionnelle en totalité ou en partie, ou de la refuser.

3. Sur proposition de la Juridiction, le comité administratif fixe le niveau et les règles de prise en charge de l'aide juridictionnelle.

#### Article 72

##### Prescription

Sans préjudice de l'article 24, paragraphes 2 et 3, les actions relatives à toutes les formes d'indemnisation financière se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle le requérant a eu connaissance ou avait raisonnablement lieu d'avoir connaissance du dernier fait justifiant l'action.

#### CHAPITRE V

##### Voies de recours

#### Article 73

##### Appel

1. Un appel contre une décision du tribunal de première instance peut être formé devant la cour d'appel par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision.

2. Un appel contre une ordonnance du tribunal de première instance peut être formé devant la cour d'appel par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions;

a) pour les ordonnances visées à l'article 49, paragraphe 5, ainsi qu'aux articles 59 à 62 et 67, dans les quinze jours civils suivant la notification de l'ordonnance au requérant;

b) pour les ordonnances autres que celles visées au point a):

i) en même temps que l'appel contre la décision, ou

ii) si la Juridiction accorde l'autorisation d'interjeter appel, dans les quinze jours suivant la notification de la décision de la Juridiction à cet effet.

3. L'appel contre une décision ou une ordonnance du tribunal de première instance peut porter sur des points de droit et des questions de fait.

4. De nouveaux éléments de fait et de preuve ne peuvent être introduits que conformément au règlement de procédure et que lorsqu'on ne saurait raisonnablement attendre de la partie concernée qu'elle les ait produits au cours de la procédure devant le tribunal de première instance.

#### Article 74

##### Effets de l'appel

1. Un appel n'a pas d'effet suspensif sauf décision contraire de la cour d'appel statuant sur demande motivée de l'une des parties. Le règlement de procédure garantit qu'une telle décision est rendue sans délai.

2. Nonobstant le paragraphe 1, un appel contre une décision rendue sur des actions en nullité ou des demandes reconventionnelles en nullité, et sur des actions fondées sur l'article 32, paragraphe 1, point i), a toujours un effet suspensif.

3. Un appel contre une ordonnance visée à l'article 49, paragraphe 5, ainsi qu'aux articles 59 à 62 ou 67, n'empêche pas la poursuite de la procédure au principal. Toutefois, le tribunal de première instance ne rend pas de décision dans la procédure au principal avant qu'ait été rendue la décision de la cour d'appel concernant l'ordonnance frappée d'appel.

#### Article 75

##### Décision sur appel et renvoi

1. Si un appel formé conformément à l'article 73 est fondé, la cour d'appel annule la décision du tribunal de première instance et rend une décision définitive. La cour d'appel peut, dans des cas exceptionnels et conformément au règlement de procédure, renvoyer l'affaire devant le tribunal de première instance pour qu'il rende une décision.

2. Lorsqu'une affaire est renvoyée devant le tribunal de première instance en vertu du paragraphe 1, celui-ci est lié par la décision de la cour d'appel concernant les points de droit.

## CHAPITRE VI

**Décisions**

## Article 76

**Fondement des décisions et droit d'être entendu**

1. La Juridiction statue conformément aux demandes présentées par les parties et n'accorde pas plus que ce qui est demandé.
2. Les décisions sur le fond ne peuvent être fondées que sur des moyens, des faits et des preuves présentés par les parties ou introduits dans la procédure sur ordonnance de la Juridiction et sur lesquels les parties ont eu l'occasion de présenter leurs observations.
3. La Juridiction apprécie les preuves librement et en toute indépendance.

## Article 77

**Exigences formelles**

1. Les décisions et ordonnances de la Juridiction sont motivées et formulées par écrit conformément au règlement de procédure.
2. Les décisions et ordonnances de la Juridiction sont rendues dans la langue de procédure.

## Article 78

**Décisions de la Juridiction et avis dissidents**

1. Les décisions et ordonnances de la Juridiction sont prises à la majorité des membres de la chambre, conformément aux statuts. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
2. Dans des circonstances exceptionnelles, tout juge de la chambre peut exprimer un avis dissident séparément de la décision de la Juridiction.

## Article 79

**Transaction**

Les parties peuvent, à tout moment pendant le déroulement de l'instance, mettre fin au litige par la conclusion d'une transaction, qui est confirmée par une décision de la Juridiction. Un brevet ne peut être annulé ou limité par voie de transaction.

## Article 80

**Publication des décisions**

La Juridiction peut ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrefacteur, des mesures appropriées en vue de la

diffusion des informations concernant la décision de la Juridiction, y compris l'affichage de la décision et sa publication en tout ou partie dans les médias publics.

## Article 81

**Révision**

1. La cour d'appel peut faire droit, à titre exceptionnel, à une demande de révision après une décision définitive de la Juridiction dans les circonstances suivantes:
  - a) en raison de la découverte, par la partie demandant la révision, d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, au moment où la décision a été rendue, était inconnu de la partie demandant la révision; il ne peut être fait droit à une telle demande que sur le fondement d'un acte qualifié d'infraction pénale par une décision définitive d'une juridiction nationale; ou
  - b) en cas de vice de procédure fondamental, en particulier lorsqu'un défendeur qui n'a pas comparu devant la Juridiction ne s'est pas vu signifier l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre.
2. Une demande de révision est formée dans les dix ans suivant la date de la décision et au plus tard deux mois après la date de la découverte du fait nouveau ou du vice de procédure. Une telle demande n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de la cour d'appel.
3. Si la demande de révision est fondée, la cour d'appel infirme, en tout ou partie, la décision faisant l'objet du réexamen et rouvre la procédure en vue d'une nouvelle instance et d'une nouvelle décision, conformément au règlement de procédure.
4. Les personnes utilisant des brevets qui font l'objet d'une décision soumise à un réexamen et qui agissent de bonne foi devraient être autorisées à continuer à utiliser ces brevets.

## Article 82

**Exécution des décisions et des ordonnances**

1. Les décisions et ordonnances de la Juridiction sont exécutoires dans tout État membre contractant. Une formule exécutoire est apposée à la décision de la Juridiction.
2. Au besoin, l'exécution d'une décision peut être subordonnée au dépôt d'une caution ou à la constitution d'une garantie équivalente afin d'assurer l'indemnisation de tout dommage subi, en particulier dans le cas d'injonctions.

3. Sans préjudice du présent accord et des statuts, les procédures d'exécution sont régies par le droit de l'État membre contractant dans lequel l'exécution a lieu. Toute décision de la Juridiction est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans l'État membre contractant dans lequel l'exécution a lieu.

4. Si une partie ne se conforme pas aux termes d'une ordonnance de la Juridiction, cette partie peut être sanctionnée par une astreinte à payer à la Juridiction. L'astreinte individuelle est proportionnée à l'importance que revêt l'ordonnance à exécuter et est sans préjudice du droit de la partie de réclamer des dommages-intérêts ou une caution.

#### PARTIE IV

##### DISPOSITIONS TRANSITOIRES

###### Article 83

###### Régime transitoire

1. Pendant une période transitoire de sept ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, une action en contrefaçon ou en nullité d'un brevet européen, ou une action en contrefaçon ou une demande en nullité d'un certificat complémentaire de protection délivré pour un produit protégé par un brevet européen, peut encore être engagée devant les juridictions nationales ou d'autres autorités nationales compétentes.

2. L'expiration de la période transitoire n'a pas d'incidence sur une action pendante devant une juridiction nationale à la fin de cette période.

3. À moins qu'une action n'ait déjà été engagée devant la Juridiction, un titulaire ou un demandeur de brevet européen délivré ou demandé avant la fin de la période transitoire conformément au paragraphe 1 et, le cas échéant, au paragraphe 5, ainsi qu'un titulaire d'un certificat complémentaire de protection délivré pour un produit protégé par un brevet européen, a la possibilité de décider de déroger à la compétence exclusive de la Juridiction. À cet effet, il notifie sa décision au greffe au plus tard un mois avant l'expiration de la période transitoire. La dérogation prend effet au moment de son inscription au registre.

4. À moins qu'une action n'ait déjà été engagée devant une juridiction nationale, un titulaire ou un demandeur de brevet européen ou un titulaire d'un certificat complémentaire de protection délivré pour un produit protégé par un brevet européen qui fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 3 a le droit de retirer cette dérogation à tout moment. Dans ce cas, il en informe le greffe. Le retrait de la dérogation prend effet au moment de son inscription au registre.

5. Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le comité administratif mène une large consultation auprès des utilisateurs du système de brevets ainsi qu'une étude sur le

nombre de brevets européens et de certificats complémentaires de protection délivrés pour des produits protégés par un brevet européen au sujet desquels des actions en contrefaçon ou en nullité ou de demande en nullité demeurent engagées devant les juridictions nationales en vertu du paragraphe 1, ainsi que sur les motifs et les conséquences de cette situation. Sur la base de cette consultation et d'un avis de la Juridiction, le comité administratif peut décider de prolonger la période transitoire jusqu'à sept ans.

#### PARTIE V

##### DISPOSITIONS FINALES

###### Article 84

###### Signature, ratification et adhésion

1. Le présent accord est ouvert à la signature de tout État membre le 19 février 2013.

2. Le présent accord est soumis à ratification conformément aux règles constitutionnelles respectives des États membres. Les instruments de ratification sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé «dépositaire»).

3. Chaque État membre ayant signé le présent accord notifie sa ratification à la Commission européenne au moment du dépôt de l'instrument de ratification conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1257/2012.

4. Le présent accord est ouvert à l'adhésion de tout État membre. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

###### Article 85

###### Fonctions du dépositaire

1. Le dépositaire établit des copies certifiées conformes du présent accord et les transmet aux gouvernements de tous les États membres signataires ou adhérents.

2. Le dépositaire notifie aux gouvernements des États membres signataires ou adhérents:

- a) toute signature;
- b) le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion;
- c) la date d'entrée en vigueur du présent accord.

3. Le dépositaire enregistre le présent accord auprès du Secrétariat des Nations unies.

## Article 86

**Durée de l'accord**

Le présent accord a une durée indéterminée.

## Article 87

**Révision de l'accord**

1. Sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord ou après que la Juridiction aura tranché 2 000 litiges en matière de contrefaçon, la date la plus tardive étant retenue, et si nécessaire à intervalles réguliers par la suite, le comité administratif mène auprès des utilisateurs du système de brevets une large consultation portant sur le fonctionnement, l'efficacité et le rapport coût-efficacité de la Juridiction, ainsi que sur la confiance des utilisateurs du système dans la qualité des décisions rendues par la Juridiction. Sur la base de cette consultation et d'un avis de la Juridiction, le comité administratif peut décider de réviser le présent accord en vue d'améliorer le fonctionnement de la Juridiction.

2. Le comité administratif peut modifier le présent accord pour le mettre en conformité avec un traité international portant sur les brevets ou avec le droit de l'Union.

3. Une décision prise par le comité administratif en vertu des paragraphes 1 et 2 ne prend pas effet si un État membre contractant déclare, dans un délai de douze mois à partir de la date de la décision, sur la base de ses procédures décisionnelles internes applicables, qu'il ne souhaite pas être lié par la décision. Dans ce cas, une conférence de révision réunissant les États membres contractants est convoquée.

## Article 88

**Langues de l'accord**

1. Le présent accord est établi en un seul exemplaire, dans les langues allemande, anglaise et française, chacun de ces textes faisant également foi.

2. Les textes du présent accord établis dans des langues officielles des États membres contractants autres que celles mentionnées au paragraphe 1 sont, s'ils ont été approuvés par le comité administratif, considérés comme des textes officiels. En cas de divergences entre les différents textes, les textes visés au paragraphe 1 prévalent.

## Article 89

**Entrée en vigueur**

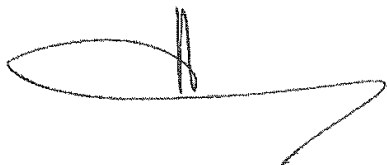
1. Le présent accord entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2014 ou le premier jour du quatrième mois suivant celui du dépôt du treizième instrument de ratification ou d'adhésion conformément à l'article 84, y compris par les trois États membres dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens produisaient leurs effets au cours de l'année précédant celle lors de laquelle la signature du présent accord a lieu, ou le premier jour du quatrième mois après la date d'entrée en vigueur des modifications du règlement (UE) n° 1215/2012 portant sur le lien entre ce dernier et le présent accord, la date la plus tardive étant retenue.

2. Toute ratification ou adhésion intervenant après l'entrée en vigueur du présent accord prend effet le premier jour du quatrième mois suivant celui du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.

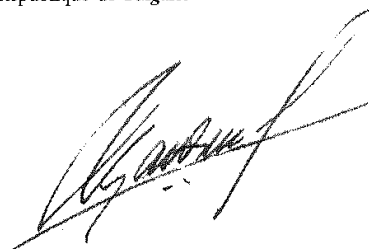
En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à Bruxelles le 19 février 2013 en allemand, anglais et français, les trois textes faisant également foi, en un seul exemplaire déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

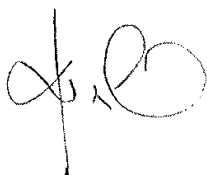
Voor het Koninkrijk België  
Pour le Royaume de Belgique  
Für das Königreich Belgien  
For the Kingdom of Belgium



За Република България  
Für die Republik Bulgarien  
For the Republic of Bulgaria  
Pour la République de Bulgarie



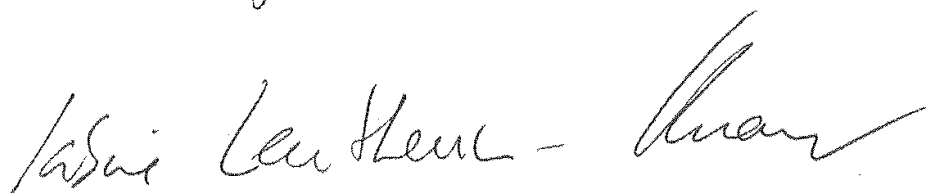
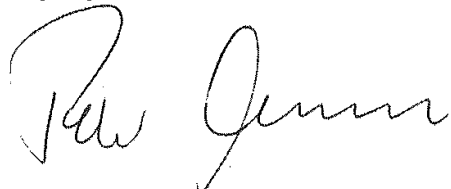
Za Českou republiku  
Für die Tschechische Republik  
For the Czech Republic  
Pour la République tchèque



For Kongeriget Danmark  
Für das Königreich Dänemark  
For the Kingdom of Denmark  
Pour le Royaume du Danemark



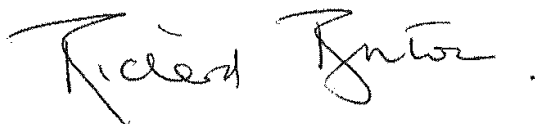
Für die Bundesrepublik Deutschland  
For the Federal Republic of Germany  
Pour la République fédérale d'Allemagne



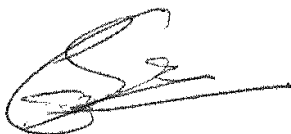
Eesti Vabariigi nimel  
Für die Republik Estland  
For the Republic of Estonia  
Pour la République d'Estonie



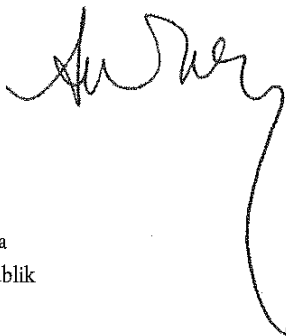
Thar cheann Na hÉireann  
For Ireland  
Für Irland  
Pour l'Irlande



Για την Ελληνική Δημοκρατία  
Für die Hellenische Republik  
For the Hellenic Republic  
Pour la République hellénique



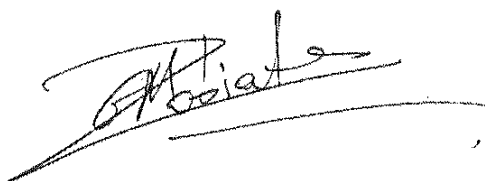
Pour la République française  
Für die Französische Republik  
For the French Republic



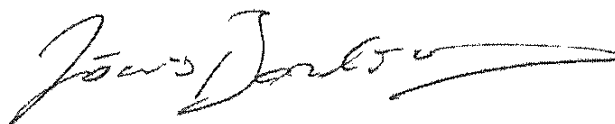
Per la Repubblica italiana  
Für die Italienische Republik  
For the Italian Republic  
Pour la République italienne



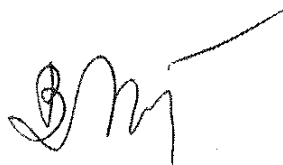
Για την Κυπριακή Δημοκρατία  
Für die Republik Zypern  
For the Republic of Cyprus  
Pour la République de Chypre



Latvijas Republikas vārdā –  
Für die Republik Lettland  
For the Republic of Latvia  
Pour la République de Lettonie



Lietuvos Respublikos vardu  
Für die Republik Litauen  
For the Republic of Lithuania  
Pour la République de Lituanie





Pour le Grand-Duché de Luxembourg  
Für das Grossherzogtum Luxemburg  
For the Grand Duchy of Luxembourg



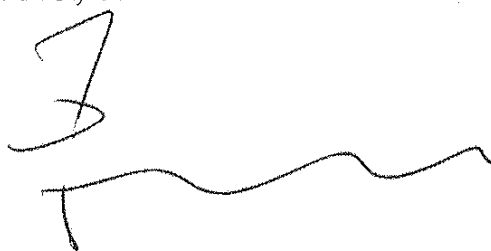
Magyarország részéről  
Für Ungarn  
For Hungary  
Pour la Hongrie



Għal Malta  
Für Malta  
For Malta  
Pour Malte



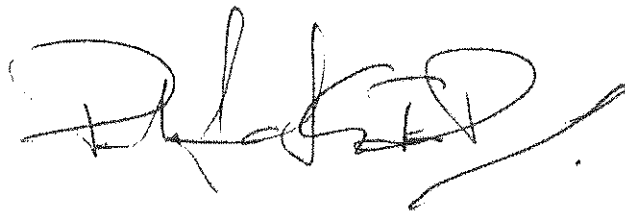
Voor het Koninkrijk der Nederlanden  
Für das Königreich der Niederlande  
For the Kingdom of the Netherlands  
Pour le Royaume des Pays-Bas



Für die Republik Österreich  
For the Republic of Austria  
Pour la République d'Autriche



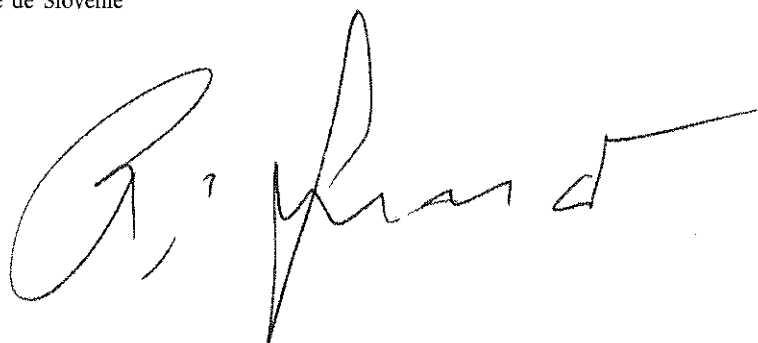
Pela República Portuguesa  
Für die Portugiesische Republik  
For the Portuguese Republic  
Pour la République portugaise



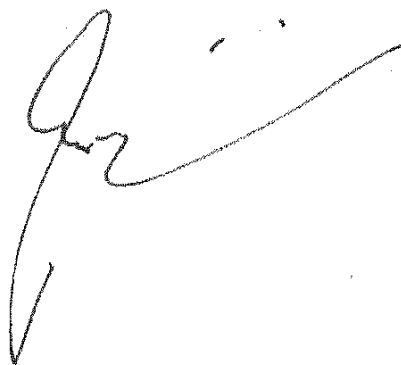
Pentru România  
Für Rumänien  
For Romania  
Pour la Roumanie



Za Republiko Slovenijo  
Für die Republik Slowenien  
For the Republic of Slovenia  
Pour la République de Slovénie



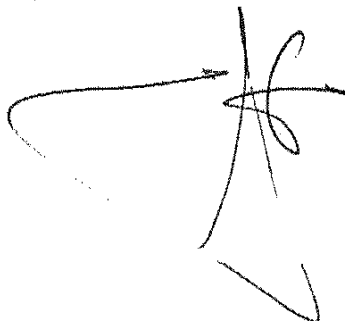
Za Slovenskú republiku  
Für die Slowakische Republik  
For the Slovak Republic  
Pour la République slovaque



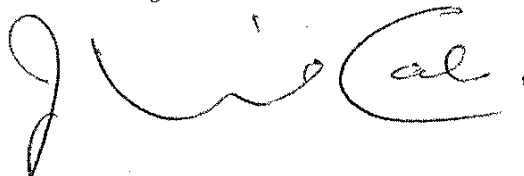
Suomen tasavallan puolesta  
Für Republik Finland  
Für die Republik Finnland  
For the Republic of Finland  
Pour la République de Finlande



För Konungariket Sverige  
Für das Königreich Schweden  
For the Kingdom of Sweden  
Pour le Royaume de Suède



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  
Für das Vereinigte Königreich-Grossbritannien und Nordirland  
Pour le Royaume-Uni-de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



## ANNEXE I

## STATUTS DE LA JURIDICTION UNIFIÉE DU BREVET

## Article 1

**Champ d'application des statuts**

Les présents statuts contiennent des dispositions institutionnelles et financières relatives à la juridiction unifiée du brevet, établie conformément à l'article 1<sup>er</sup> de l'accord.

## CHAPITRE I

## JUGES

## Article 2

**Conditions à remplir pour exercer les fonctions de juge**

1. Toute personne qui est un ressortissant d'un État membre contractant et qui remplit les conditions fixées à l'article 15 de l'accord et dans les présents statuts peut être nommée juge.
2. Les juges ont une bonne maîtrise d'au moins une langue officielle de l'Office européen des brevets.
3. Une expérience dans le domaine du contentieux des brevets, qui doit être démontrée aux fins de la nomination visée à l'article 15, paragraphe 1, de l'accord, peut s'acquérir par une formation conformément à l'article 11, paragraphe 4, point a), des présents statuts.

## Article 3

**Nomination des juges**

1. Les juges sont nommés conformément à la procédure prévue à l'article 16 de l'accord.
2. Les offres d'emploi font l'objet d'une publication et indiquent les conditions requises visées à l'article 2. Le comité consultatif rend un avis sur la qualification des candidats pour exercer les fonctions de juge de la Juridiction. L'avis comprend une liste des candidats les plus qualifiés. La liste contient au moins deux fois plus de candidats qu'il y a de postes à pourvoir. Au besoin, le comité consultatif peut recommander que, avant qu'une décision portant nomination ne soit prise, un candidat aux fonctions de juge suive une formation dans le domaine du contentieux des brevets conformément à l'article 11, paragraphe 4, point a).
3. Lors de la nomination des juges, le comité administratif veille à obtenir les meilleures compétences juridiques et techniques et à assurer une composition équilibrée de la Juridiction sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres contractants.
4. Le comité administratif nomme autant de juges qu'il est nécessaire au bon fonctionnement de la Juridiction. Il nomme, dans un premier temps, le nombre de juges nécessaire pour constituer au moins une chambre dans chacune des divisions du tribunal de première instance et au moins deux chambres au sein de la cour d'appel.
5. La décision du comité administratif portant nomination des juges qualifiés sur le plan juridique qui siègent de manière permanente ou non et de juges qualifiés sur le plan technique qui siègent de manière permanente mentionne l'instance de la Juridiction et/ou la division du tribunal de première instance à laquelle chaque juge est nommé, ainsi que le ou les domaines techniques pour lesquels un juge qualifié sur le plan technique est nommé.
6. Les juges qualifiés sur le plan technique qui ne siègent pas de manière permanente sont nommés juges de la Juridiction et intégrés au pool de juges sur la base de leurs qualifications et de leur expérience particulières. La nomination de ces juges à la Juridiction se fait de manière à ce que tous les domaines techniques soient couverts.

## Article 4

**Mandat des juges**

1. Les juges sont nommés pour un mandat de six ans, débutant à la date prévue dans l'instrument de nomination. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions.
  
2. En l'absence de dispositions concernant la date, le mandat débute à la date à laquelle l'instrument de nomination a été établi.

## Article 5

**Nomination des membres du comité consultatif**

1. Chaque État membre contractant propose, en vue de la nomination d'un membre du comité consultatif, un candidat qui remplit les conditions énoncées à l'article 14, paragraphe 2, de l'accord.
  
2. Les membres du comité consultatif sont nommés par le comité administratif d'un commun accord.

## Article 6

**Serment**

Avant d'entrer en fonctions, les juges prêtent, en séance publique, serment d'exercer leurs fonctions en toute impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations de la Juridiction.

## Article 7

**Impartialité**

1. Immédiatement après avoir prêté serment, les juges signent une déclaration par laquelle ils s'engagent solennellement, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, à respecter les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.
  
2. Les juges ne peuvent connaître d'une affaire dans laquelle:
  - a) ils sont intervenus en tant que conseils;
  
  - b) ils ont été parties ou ont agi pour le compte de l'une des parties;
  
  - c) ils ont été appelés à se prononcer en tant que membres d'un tribunal, d'une cour, d'une chambre de recours, d'une commission d'arbitrage ou de médiation, d'une commission d'enquête ou à tout autre titre;
  
  - d) ils ont un intérêt personnel ou financier, ou en rapport avec l'une des parties; ou
  
  - e) ils sont liés à l'une des parties ou aux représentants de celles-ci par des liens familiaux.
  
3. Si, pour une raison spéciale, un juge estime ne pas devoir participer au jugement ou à l'examen d'une affaire déterminée, il en fait part au président de la cour d'appel ou, s'il s'agit d'un juge nommé au tribunal de première instance, au président du tribunal de première instance. Si, pour une raison spéciale, le président de la cour d'appel ou, s'il s'agit d'un juge nommé au tribunal de première instance, le président du tribunal de première instance estime qu'un juge ne devrait pas siéger ou conclure dans une affaire déterminée, le président de la cour d'appel ou le président du tribunal de première instance justifie cette appréciation par écrit et en avertit le juge concerné.

4. Toute partie à une action peut s'opposer à ce qu'un juge participe à la procédure pour l'un des motifs énumérés au paragraphe 2 ou si le juge est, à juste titre, suspecté de partialité.

5. En cas de difficulté sur l'application du présent article, le présidium statue, conformément au règlement de procédure. Le juge concerné est entendu, mais il ne participe pas aux délibérations.

#### Article 8

##### Immunité des juges

1. Les juges jouissent de l'immunité de juridiction. Après la cessation de leurs fonctions, ils continuent à bénéficier de l'immunité en ce qui concerne les actes accomplis par eux en rapport avec leur qualité officielle.

2. Le présidium peut lever l'immunité.

3. Au cas où, l'immunité ayant été levée, une action pénale est engagée contre un juge, celui-ci n'est justiciable, dans chacun des États membres contractants, que de la juridiction compétente pour juger les magistrats appartenant à la plus haute juridiction nationale.

4. Le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne est applicable aux juges de la Juridiction, sans préjudice des dispositions relatives à l'immunité de juridiction des juges qui figurent dans les présents statuts.

#### Article 9

##### Cessation des fonctions

1. En dehors des renouvellements après expiration d'un mandat en application de l'article 4 et des décès, les fonctions de juge prennent fin individuellement par démission.

2. En cas de démission d'un juge, la lettre de démission est adressée au président de la cour d'appel ou, s'il s'agit d'un juge nommé au tribunal de première instance, au président du tribunal de première instance pour être transmise au président du comité administratif.

3. Sauf dans les cas où l'article 10 reçoit application, un juge continue à siéger jusqu'à l'entrée en fonctions de son successeur.

4. Il est pourvu à toute vacance par la nomination d'un nouveau juge pour la durée du mandat restant à courir.

#### Article 10

##### Révocation

1. Un juge ne peut être relevé de ses fonctions ni déclaré déchu d'autres avantages que si le présidium décide qu'il a cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de sa charge. Le juge concerné est entendu, mais il ne participe pas aux délibérations.

2. Le greffier de la Juridiction porte la décision à la connaissance du président du comité administratif.

3. En cas de décision relevant un juge de ses fonctions, ladite notification emporte vacance de siège.

#### Article 11

##### Formation

1. Une formation appropriée et régulière des juges est dispensée dans le cadre de formation prévu à l'article 19 de l'accord. Le présidium adopte des règles en matière de formation qui assurent la mise en œuvre et la cohérence globale du cadre de formation.

2. Le cadre de formation prévoit la mise en place d'une plateforme pour l'échange de connaissances spécialisées et d'un forum de discussion, notamment:

- a) en organisant des cours, des conférences, des séminaires, des ateliers et des colloques;
- b) en coopérant avec des organisations internationales et des établissements d'enseignement dans le domaine de la propriété intellectuelle; et
- c) en promouvant et en appuyant la formation professionnelle continue.

3. Il est établi un programme de travail annuel et des orientations relatives à la formation, qui prévoient, pour chaque juge, un plan de formation annuel dans lequel sont recensés ses principaux besoins en formation, conformément aux règles en matière de formation.

4. En outre, le cadre de formation:

- a) assure la formation appropriée des candidats aux fonctions de juge et des juges nouvellement nommés à la Juridiction;
- b) appuie les projets destinés à faciliter la coopération entre les représentants, les mandataires en brevets et la Juridiction.

#### Article 12

#### Rémunération

Le comité administratif fixe le montant de la rémunération du président de la cour d'appel, du président du tribunal de première instance, des juges, du greffier, du greffier adjoint et des membres du personnel.

### CHAPITRE II

#### DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION

##### SECTION 1

##### *Dispositions communes*

#### Article 13

#### Président de la cour d'appel

1. Le président de la cour d'appel est élu par tous les juges de la cour d'appel, parmi ses membres, pour un mandat de trois ans. Le président de la cour d'appel peut être réélu deux fois.
2. L'élection du président de la cour d'appel a lieu au scrutin secret. Si un juge obtient la majorité absolue, il est élu. Si aucun juge n'obtient la majorité absolue, un deuxième vote est organisé et le juge qui obtient le plus grand nombre de voix est élu.
3. Le président de la cour d'appel dirige les activités juridictionnelles et l'administration de la cour d'appel et préside la cour d'appel siégeant en assemblée plénière.
4. Si le poste de président de la cour d'appel devient vacant avant le terme du mandat, un successeur est élu pour la durée du mandat restant à courir.

#### Article 14

#### Président du tribunal de première instance

1. Le président du tribunal de première instance est élu par tous les juges permanents du tribunal de première instance, parmi ses membres, pour un mandat de trois ans. Le président du tribunal de première instance peut être réélu deux fois.

2. Le premier président du tribunal de première instance est un ressortissant de l'État membre contractant sur le territoire duquel se trouve le siège de la division centrale.
3. Le président du tribunal de première instance dirige les activités juridictionnelles et l'administration du tribunal de première instance.
4. L'article 13, paragraphes 2 et 4, s'applique par analogie au président du tribunal de première instance.

#### Article 15

##### **Présidium**

1. Le présidium est composé du président de la cour d'appel, qui agit en qualité de président, du président du tribunal de première instance, de deux juges de la cour d'appel élus parmi ses membres, de trois juges permanents du tribunal de première instance élus parmi ses membres et du greffier, qui est membre non votant.
2. Le présidium exerce les fonctions qui lui sont conférées conformément aux présents statuts. Il peut, sans préjudice de sa propre responsabilité, déléguer certaines tâches à l'un de ses membres.
3. Le présidium est responsable de la gestion de la Juridiction et, en particulier:
  - a) élabore des propositions de modification du règlement de procédure conformément à l'article 41 de l'accord et des propositions concernant le règlement financier de la Juridiction;
  - b) prépare le budget annuel, les comptes annuels et le rapport annuel de la Juridiction et les soumet au comité budgétaire;
  - c) établit les orientations relatives au programme de formation des juges et supervise leur mise en œuvre;
  - d) prend les décisions concernant la nomination et la révocation du greffier et du greffier adjoint;
  - e) définit les règles régissant le greffe ainsi que les sous-greffes;
  - f) rend un avis conformément à l'article 83, paragraphe 5, de l'accord.
4. Le présidium prend les décisions visées aux articles 7, 8, 10 et 22 sans la participation du greffier.
5. Le présidium ne peut prendre de décisions valables que si tous ses membres sont présents ou dûment représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

#### Article 16

##### **Personnel**

1. Les fonctionnaires et autres agents de la Juridiction sont chargés d'assister le président de la cour d'appel, le président du tribunal de première instance, les juges et le greffier. Ils relèvent du greffier, sous l'autorité du président de la cour d'appel et du président du tribunal de première instance.
2. Le comité administratif établit le statut des fonctionnaires et autres agents de la Juridiction.

#### Article 17

##### **Vacances judiciaires**

1. Après consultation du présidium, le président de la cour d'appel fixe la durée des vacances judiciaires et les règles concernant le respect des jours fériés légaux.



2. Pendant la période de vacances judiciaires, la présidence de la cour d'appel et la présidence du tribunal de première instance peuvent être exercées par un juge que le président concerné a invité à assumer ce rôle. Le président de la cour d'appel peut, en cas d'urgence, convoquer les juges.

3. Le président de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance peuvent, pour de justes motifs, accorder des congés respectivement aux juges de la cour d'appel et aux juges du tribunal de première instance.

#### SECTION 2

### **Le tribunal de première instance**

#### Article 18

#### **Création et suppression d'une division locale ou d'une division régionale**

1. Une demande émanant d'un ou de plusieurs États membres contractants en vue de la création d'une division locale ou régionale est adressée au président du comité administratif. Elle mentionne le siège de la division locale ou régionale concernée.

2. La décision du comité administratif portant création d'une division locale ou régionale mentionne le nombre de juges de la division concernée et est publique.

3. Le comité administratif décide, à la demande de l'État membre contractant sur le territoire duquel est située la division locale ou à la demande des États membres contractants participant à la division régionale, de supprimer une division locale ou régionale. La décision portant suppression d'une division locale ou régionale mentionne la date après laquelle les nouvelles affaires ne pourront plus être portées devant la division concernée et la date à laquelle la division cessera d'exister.

4. À compter de la date à laquelle une division locale ou régionale cesse d'exister, les juges affectés à la division locale ou régionale concernée sont affectés à la division centrale, et les affaires en instance devant la division locale ou régionale concernée sont transférées, avec le sous-greffé et l'ensemble de sa documentation, à la division centrale.

#### Article 19

### **Chambres**

1. L'affectation des juges et l'attribution des affaires au sein d'une division à ses chambres sont régies par le règlement de procédure. Un juge de la chambre est nommé président, conformément au règlement de procédure.

2. La chambre peut déléguer, conformément au règlement de procédure, certaines fonctions à un ou plusieurs des juges qui la composent.

3. Un juge de permanence chargé de connaître des affaires urgentes pour chaque division peut être nommé conformément au règlement de procédure.

4. Dans les cas où le litige est porté devant un juge unique conformément à l'article 8, paragraphe 7, de l'accord, ou un juge de permanence, conformément au paragraphe 3 du présent article, celui-ci exerce toutes les fonctions d'une chambre.

5. Un juge de la chambre agit en qualité de rapporteur, conformément au règlement de procédure.

#### Article 20

### **Pool de juges**

1. Une liste comportant les noms des juges intégrés dans le pool de juges est établie par le greffier. Pour chaque juge, la liste indique au moins les aptitudes linguistiques, le domaine technique et l'expérience y afférente, ainsi que les affaires déjà traitées par ce juge.

2. Une demande adressée au président du tribunal de première instance en vue d'affecter un juge issu du pool de juges indique notamment l'objet de l'affaire, la langue officielle de l'Office européen des brevets utilisée par les juges de la chambre, la langue de procédure et le domaine technique requis.

#### SECTION 3

#### **La cour d'appel**

##### Article 21

#### **Chambres**

1. La composition des chambres et l'attribution des affaires aux chambres sont régies par le règlement de procédure. Un juge de la chambre est nommé président, conformément au règlement de procédure.
2. Lorsqu'une affaire revêt une importance exceptionnelle, et en particulier lorsque la décision est susceptible d'avoir des incidences sur l'unité et la cohérence de la jurisprudence de la Juridiction, la cour d'appel peut décider, sur la base d'une proposition de son président, de renvoyer l'affaire devant l'assemblée plénière.
3. La chambre peut déléguer, conformément au règlement de procédure, certaines fonctions à un ou plusieurs des juges qui la composent.
4. Un juge de la chambre agit en qualité de rapporteur, conformément au règlement de procédure.

#### SECTION 4

#### **Le greffe**

##### Article 22

#### **Nomination et révocation du greffier**

1. Le présidium nomme le greffier de la Juridiction pour un mandat de six ans. Il peut être reconduit dans ses fonctions.
2. Le président de la cour d'appel informe le présidium, deux semaines avant la date fixée pour la nomination du greffier, des candidatures qui ont été présentées.
3. Avant d'entrer en fonctions, le greffier prête serment devant le présidium d'exercer ses fonctions en toute impartialité et en toute conscience.
4. Le greffier ne peut être relevé de ses fonctions que s'il a cessé de satisfaire aux obligations découlant de sa charge. Le présidium prend sa décision après avoir entendu le greffier.
5. Si le poste de greffier devient vacant avant l'expiration de son mandat, le présidium nomme un nouveau greffier pour un mandat de six ans.
6. En cas d'absence ou d'empêchement du greffier ou de vacance de son poste, le président de la cour d'appel, après avoir consulté le présidium, désigne parmi les membres du personnel de la Juridiction la personne chargée de remplir les fonctions de greffier.

##### Article 23

#### **Fonctions du greffier**

1. Le greffier assiste la Juridiction, le président de la cour d'appel, le président du tribunal de première instance et les juges dans l'exercice de leurs fonctions. Il est responsable de l'organisation et des activités du greffe, sous l'autorité du président de la cour d'appel.

2. Le greffier est notamment chargé de:
  - a) tenir le registre répertoriant toutes les affaires portées devant la Juridiction;
  - b) tenir et administrer les listes établies conformément à l'article 18, à l'article 48, paragraphe 3, et à l'article 57, paragraphe 2, de l'accord;
  - c) tenir et publier une liste des notifications et des retraits des décisions de dérogation conformément à l'article 83 de l'accord;
  - d) publier les décisions de la Juridiction, sous réserve de la protection des informations confidentielles;
  - e) publier des rapports annuels comportant des données statistiques; et
  - f) veiller à ce que les informations relatives aux décisions de dérogation prises conformément à l'article 83 de l'accord soient notifiées à l'Office européen des brevets.

#### Article 24

##### Tenue du registre

1. Des règles détaillées relatives à la tenue du registre de la Juridiction sont prévues dans les règles régissant le greffe adoptées par le présidium.
2. Les règles relatives à l'accès aux documents du greffe sont prévues dans le règlement de procédure.

#### Article 25

##### Sous-greffes et greffier adjoint

1. Un greffier adjoint est nommé pour un mandat de six ans par le présidium. Il peut être reconduit dans ses fonctions.
2. Les dispositions de l'article 22, paragraphes 2 à 6, s'appliquent par analogie.
3. Le greffier adjoint est chargé de l'organisation et des activités des sous-greffes sous l'autorité du greffier et du président du tribunal de première instance. Les fonctions du greffier adjoint comprennent en particulier:
  - a) la tenue des registres de toutes les affaires portées devant le tribunal de première instance;
  - b) la notification au greffe de chaque affaire portée devant le tribunal de première instance.
4. Le greffier adjoint fournit également aux divisions du tribunal de première instance une assistance administrative et une assistance en matière de secrétariat.

#### CHAPITRE III

##### DISPOSITIONS FINANCIÈRES

#### Article 26

##### Budget

1. Le budget est adopté par le comité budgétaire sur proposition du présidium. Il est établi conformément aux principes comptables généralement admis, définis dans le règlement financier, arrêté conformément à l'article 33.
2. À l'intérieur du budget, le présidium peut, conformément au règlement financier, procéder à des virements de crédits entre les différentes rubriques ou sous-rubriques.

3. Le greffier est responsable de l'exécution du budget conformément au règlement financier.
4. Le greffier établit chaque année un état relatif à l'exécution du budget pour l'exercice écoulé, qui est approuvé par le présidium.

*Article 27*

**Autorisation des dépenses**

1. Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l'exercice budgétaire, sauf si le règlement financier en dispose autrement.
2. Conformément au règlement financier, les crédits qui ne sont pas utilisés à la fin de l'exercice budgétaire, à l'exception de ceux relatifs aux dépenses de personnel, peuvent faire l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant.
3. Les crédits figurent sous différentes rubriques selon le type et la destination des dépenses et sont subdivisés, dans la mesure nécessaire, conformément au règlement financier.

*Article 28*

**Crédits pour dépenses imprévisibles**

1. Des crédits pour dépenses imprévisibles peuvent être inscrits au budget de la Juridiction.
2. L'utilisation de ces crédits par la Juridiction est subordonnée à l'autorisation préalable du comité budgétaire.

*Article 29*

**Exercice budgétaire**

L'exercice budgétaire commence le 1<sup>er</sup> janvier et s'achève le 31 décembre.

*Article 30*

**Préparation du budget**

Le présidium soumet le projet de budget de la Juridiction au comité budgétaire au plus tard à la date fixée par le règlement financier.

*Article 31*

**Budget provisoire**

1. Si, au début d'un exercice budgétaire, le budget n'a pas encore été arrêté par le comité budgétaire, les dépenses peuvent être effectuées mensuellement par rubrique ou par une autre subdivision du budget, conformément au règlement financier, dans la limite d'un douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition du présidium des crédits supérieurs à un douzième de ceux prévus par le projet de budget.
2. Le comité budgétaire peut, sous réserve que les autres conditions prévues au paragraphe 1 soient respectées, autoriser des dépenses dépassant un douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent.

*Article 32*

**Vérification des comptes**

1. Les états financiers annuels de la Juridiction sont examinés par des commissaires aux comptes indépendants. Les commissaires aux comptes sont nommés et, au besoin, relevés de leurs fonctions par le comité budgétaire.

2. La vérification, qui a lieu sur la base des normes professionnelles en matière de vérification des comptes, et au besoin sur place, établit la légalité et la régularité de l'exécution du budget et s'assure que la Juridiction a été administrée sur le plan financier conformément aux principes d'économie et de bonne gestion financière. Les commissaires aux comptes établissent après la clôture de chaque exercice un rapport qui contient une certification des comptes signée.

3. Le présidium soumet au comité budgétaire les états financiers annuels de la Juridiction et l'état annuel relatif à l'exécution du budget pour l'exercice précédent, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes.

4. Le comité budgétaire approuve les comptes annuels ainsi que le rapport des commissaires aux comptes et donne décharge au présidium pour l'exécution du budget.

#### Article 33

##### Règlement financier

1. Le règlement financier est adopté par le comité administratif. Il est modifié par le comité administratif sur proposition de la Juridiction.

2. Le règlement financier détermine notamment:

- a) les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget, ainsi qu'à la reddition et à la vérification des comptes;
- b) les modalités et la procédure selon lesquelles les versements et contributions, y compris les contributions financières initiales, prévus à l'article 37 de l'accord sont mis à la disposition de la Juridiction;
- c) les règles relatives aux responsabilités des ordonnateurs et comptables et les modalités relatives au contrôle dont ils font l'objet; et
- d) les principes comptables généralement admis sur lesquels se fondent le budget et les états financiers annuels.

#### CHAPITRE IV

##### DISPOSITIONS PROCÉDURALES

#### Article 34

##### Secret des délibérations

Les délibérations de la Juridiction sont et restent secrètes.

#### Article 35

##### Décisions

1. Lorsqu'une chambre siège dans une formation composée d'un nombre pair de juges, la Juridiction statue à la majorité des membres composant la chambre. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

2. En cas d'empêchement de l'un des juges composant une chambre, il peut être fait appel à un juge faisant partie d'une autre chambre conformément au règlement de procédure.

3. Dans les cas où les présents statuts prévoient que la cour d'appel statue en assemblée plénière, la décision prise n'est valable que si elle est adoptée par au moins trois quarts des juges composant l'assemblée plénière.

4. Les décisions de la Juridiction mentionnent les noms des juges qui ont statué.
5. Les décisions sont signées par les juges qui ont statué, ainsi que par le greffier pour les décisions de la cour d'appel et par le greffier adjoint pour les décisions du tribunal de première instance. Elles sont lues en séance publique.

*Article 36*

**Avis dissidents**

Un avis dissident exprimé séparément par un juge d'une chambre conformément à l'article 78 de l'accord est motivé, formulé par écrit et signé par le juge exprimant cet avis.

*Article 37*

**Décision rendue par défaut**

1. À la demande d'une partie à une action, une décision peut être rendue par défaut conformément au règlement de procédure lorsque l'autre partie, après s'être vu signifier l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent, s'abstient de déposer des conclusions écrites ou s'abstient de comparaître à l'audience. La décision est susceptible d'opposition dans le délai d'un mois à compter de sa signification à la partie à l'encontre de laquelle elle a été rendue.
2. Sauf décision contraire de la Juridiction, l'opposition ne suspend pas l'exécution de la décision rendue par défaut.

*Article 38*

**Questions portées devant la Cour de justice de l'Union européenne**

1. Les procédures établies par la Cour de justice de l'Union européenne en matière de renvoi préjudiciel au sein de l'Union européenne s'appliquent.
2. Lorsque le tribunal de première instance ou la cour d'appel a décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question portant sur l'interprétation du traité sur l'Union européenne ou du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou d'une question concernant la validité ou l'interprétation des actes adoptés par les institutions de l'Union européenne, il ou elle suspend la procédure.

## ANNEXE II

## RÉPARTITION DES AFFAIRES AU SEIN DE LA DIVISION CENTRALE (1)

Section de LONDRES	Siège de PARIS	Section de MUNICH
A) Nécessités courantes de la vie	Bureau du président	F) Mécanique, éclairage, chauffage, armement, sautage
	B) Techniques industrielles, transports	
C) Chimie, métallurgie	D) Textiles, papier	
	E) Constructions fixes	
	G) Physique	
	H) Électricité	

(1) La classification en huit sections (A à H) est fondée sur la classification internationale des brevets de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (<http://www.wipo.int/classifications/ipc/it/>).

## ACCORDO

## su un tribunale unificato dei brevetti

(2013/C 175/01)

GLI STATI MEMBRI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea nel settore dei brevetti contribuisce significativamente al processo di integrazione in Europa, in particolare alla creazione di un mercato interno nell'ambito dell'Unione europea caratterizzato dalla libera circolazione di beni e servizi e all'elaborazione di un sistema atto ad assicurare che la concorrenza nel mercato interno non sia soggetta a distorsioni;

CONSIDERANDO che la frammentazione del mercato dei brevetti e le notevoli divergenze tra gli ordinamenti giurisdizionali nazionali pregiudicano l'innovazione, in particolare per le piccole e medie imprese che incontrano delle difficoltà nel dare esecuzione ai loro brevetti e nel difendersi da rivendicazioni infondate e da rivendicazioni relative a brevetti che dovrebbero essere revocati;

CONSIDERANDO che la Convenzione sul brevetto europeo («CBE»), che è stata ratificata da tutti gli Stati membri dell'Unione europea, prevede una procedura unica per il rilascio dei brevetti europei da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti;

CONSIDERANDO che, in virtù del regolamento (UE) n. 1257/2012 <sup>(1)</sup>, i titolari dei brevetti possono richiedere un effetto unitario dei propri brevetti europei allo scopo di ottenere una tutela brevettuale unitaria negli Stati membri dell'Unione europea che partecipano alla cooperazione rafforzata;

DESIDEROSI di migliorare l'esecuzione dei brevetti e la difesa da rivendicazioni infondate e da rivendicazioni relative a brevetti che dovrebbero essere revocati, nonché di rafforzare la certezza del diritto mediante l'istituzione di un tribunale unificato dei brevetti per le controversie relative alla violazione e alla validità dei brevetti;

CONSIDERANDO che il tribunale unificato dei brevetti dovrebbe avere il compito di garantire decisioni rapide e di elevata qualità, preservando un giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti e di altre parti e tenendo conto della proporzionalità e della flessibilità necessarie;

CONSIDERANDO che il tribunale unificato dei brevetti dovrebbe essere un tribunale comune agli Stati membri contraenti e pertanto parte del loro ordinamento giudiziario, con competenza esclusiva per quanto riguarda i brevetti europei con effetto unitario e i brevetti europei concessi a norma delle disposizioni della CBE;

CONSIDERANDO che la Corte di giustizia dell'Unione europea deve assicurare l'uniformità dell'ordinamento giuridico dell'Unione e il primato del diritto dell'Unione europea;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 361 del 31.12.2012, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica.



RICORDANDO gli obblighi degli Stati membri contraenti in virtù del trattato sull'Unione europea (TUE) e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ivi compreso l'obbligo di leale cooperazione previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE e l'obbligo di assicurare attraverso il tribunale unificato dei brevetti la piena applicazione, nonché il rispetto, del diritto dell'Unione nei rispettivi territori e la tutela giurisdizionale dei diritti delle persone fisiche conferiti da tale diritto;

CONSIDERANDO che, come qualsiasi organo giurisdizionale nazionale, il tribunale unificato dei brevetti deve rispettare ed applicare il diritto dell'Unione e, in collaborazione con la Corte di giustizia dell'Unione europea, in quanto custode del diritto dell'Unione, assicurarne la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme; il tribunale unificato dei brevetti deve in particolare cooperare con la Corte di giustizia dell'Unione europea per interpretare correttamente il diritto dell'Unione, basandosi sulla giurisprudenza di quest'ultima e ponendo domande di pronuncia pregiudiziale conformemente all'articolo 267 TFUE;

CONSIDERANDO che gli Stati membri contraenti, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla responsabilità extracontrattuale, dovrebbero essere responsabili dei danni causati da violazioni del diritto dell'Unione da parte del tribunale unificato dei brevetti, ivi compresa la mancata domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea;

CONSIDERANDO che le violazioni del diritto dell'Unione da parte del tribunale unificato dei brevetti, ivi compresa la mancata domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sono direttamente imputabili agli Stati membri contraenti e che una procedura di infrazione può quindi essere presentata ai sensi degli articoli 258, 259 e 260 TFUE contro qualsiasi Stato membro contraente per garantire il rispetto del primato e la corretta applicazione del diritto dell'Unione;

RICORDANDO il primato del diritto dell'Unione, che comprende il TUE, il TFUE, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, i principi generali del diritto dell'Unione sviluppati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice e a che la causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e il diritto derivato dell'Unione;

CONSIDERANDO che il presente accordo dovrebbe essere aperto all'adesione di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea; gli Stati membri che hanno deciso di non partecipare alla cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria possono partecipare al presente accordo per quanto riguarda i brevetti europei rilasciati per il rispettivo territorio;

CONSIDERANDO che il presente accordo dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2014 o il primo giorno del quarto mese successivo al tredicesimo deposito, purché tra gli Stati membri contraenti che avranno depositato i propri strumenti di ratifica o di adesione vi siano i tre Stati in cui nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la firma dell'accordo era in vigore il maggior numero di brevetti europei, o il primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012<sup>(1)</sup> relative alle relazioni con il presente accordo, se questa data è posteriore,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

<p>PARTE I</p> <p><b>DISPOSIZIONI GENERALI E ISTITUZIONALI</b></p> <p>CAPO I</p> <p><b>Disposizioni generali</b></p> <p>Articolo 1</p> <p><b>Tribunale unificato dei brevetti</b></p> <p>È istituito un tribunale unificato dei brevetti per la composizione delle controversie relative ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetto unitario.</p> <p>Il tribunale unificato dei brevetti è un tribunale comune agli Stati membri contraenti ed è pertanto soggetto agli stessi obblighi in virtù del diritto dell'Unione di qualsiasi altro organo giurisdizionale nazionale degli Stati membri contraenti.</p>	<p>Articolo 2</p> <p><b>Definizioni</b></p> <p>Ai fini del presente accordo si intende per:</p> <p>a) «tribunale», il tribunale unificato dei brevetti istituito dal presente accordo;</p> <p>b) «Stato membro», uno Stato membro dell'Unione europea;</p> <p>c) «Stato membro contraente», uno Stato membro parte del presente accordo;</p>
--	--

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica.

- d) «CBE», la convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, inclusa ogni successiva modifica;
- e) «brevetto europeo», un brevetto concesso a norma delle disposizioni della CBE, che non beneficia dell'effetto unitario in virtù del regolamento (UE) n. 1257/2012;
- f) «brevetto europeo con effetto unitario», un brevetto concesso a norma delle disposizioni della CBE, che beneficia dell'effetto unitario in virtù del regolamento (UE) n. 1257/2012;
- g) «brevetto», un brevetto europeo e/o un brevetto europeo con effetto unitario;
- h) «certificato protettivo complementare», un certificato protettivo complementare concesso a norma del regolamento (CE) n. 469/2009 <sup>(1)</sup> o a norma del regolamento (CE) n. 1610/96 <sup>(2)</sup>;
- i) «statuto», lo statuto del tribunale previsto nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente accordo;
- j) «regolamento di procedura», il regolamento di procedura del tribunale, stabilito conformemente all'articolo 41.

### Articolo 3

#### Ambito di applicazione

Il presente accordo si applica a qualsiasi:

- a) brevetto europeo con effetto unitario;
- b) certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto;
- c) brevetto europeo che non è ancora estinto alla data di entrata in vigore del presente accordo o che è stato concesso dopo tale data, fatto salvo l'articolo 83; e
- d) richiesta di brevetto europeo pendente alla data di entrata in vigore del presente accordo o inoltrata dopo tale data, fatto salvo l'articolo 83.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 469/2009 del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 30), inclusa ogni successiva modifica.

### Articolo 4

#### Status giuridico

1. Il tribunale ha personalità giuridica in ciascuno Stato membro contraente e gode della capacità giuridica più estesa accordata alle persone giuridiche in virtù del diritto nazionale dello Stato in questione.
2. Il tribunale è rappresentato dal presidente della corte d'appello che è eletto conformemente allo statuto.

### Articolo 5

#### Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale del tribunale è disciplinata dal diritto applicabile al contratto in questione conformemente al regolamento (CE) n. 593/2008 <sup>(3)</sup> (Roma I), ove applicabile, o, in caso contrario, conformemente al diritto dello Stato membro dell'organo giurisdizionale adito.
2. La responsabilità extracontrattuale del tribunale in relazione ai danni causati da esso o dal suo personale nell'esercizio delle proprie funzioni, nella misura in cui non si tratta di una materia civile e commerciale ai sensi del regolamento (CE) n. 864/2007 <sup>(4)</sup> (Roma II), è disciplinata dal diritto dello Stato membro contraente nel quale si è verificato il danno. La presente disposizione fa salva l'applicazione dell'articolo 22.
3. L'organo giurisdizionale competente per la risoluzione delle controversie a norma del paragrafo 2 è quello dello Stato membro contraente nel quale si è verificato il danno.

### CAPO II

#### Disposizioni istituzionali

### Articolo 6

#### Tribunale

1. Il tribunale si compone di un tribunale di primo grado, di una corte d'appello e di una cancelleria.
2. Il tribunale esercita le funzioni conferitegli dal presente accordo.

### Articolo 7

#### Tribunale di primo grado

1. Il tribunale di primo grado comprende una divisione centrale e divisioni locali e regionali.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6), inclusa ogni successiva modifica.

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40), inclusa ogni successiva modifica.

2. La divisione centrale ha la propria sede a Parigi, con sezioni a Londra e a Monaco. I casi dinanzi alla divisione centrale sono distribuiti conformemente all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente accordo.

3. Una divisione locale è istituita in uno Stato membro contraente su sua richiesta, conformemente allo statuto. Uno Stato membro contraente che ospita una divisione locale ne designa la sede.

4. Un'ulteriore divisione locale è istituita in uno Stato membro contraente su sua richiesta per ogni cento procedimenti relativi a brevetti, per anno civile, che sono stati avviati in tale Stato membro contraente nei tre anni consecutivi precedenti o successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo. Il numero delle divisioni locali in uno Stato membro contraente non è superiore a quattro.

5. Una divisione regionale è istituita per due o più Stati membri contraenti su loro richiesta, conformemente allo statuto. Tali Stati membri contraenti designano la sede della divisione in questione. La divisione regionale può tenere udienze in più luoghi.

#### Articolo 8

##### Composizione dei collegi del tribunale di primo grado

1. I collegi del tribunale di primo grado hanno una composizione multinazionale. Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo e l'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), essi si riuniscono in una formazione di tre giudici.

2. I collegi di una divisione locale di uno Stato membro contraente in cui, per un periodo di tre anni consecutivi precedenti o successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono stati avviati in media meno di cinquanta procedimenti relativi a brevetti per anno civile, si riuniscono in una formazione di un giudice qualificato sotto il profilo giuridico avente la cittadinanza dello Stato membro contraente che ospita la divisione locale in questione e di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico che non hanno la cittadinanza dello Stato membro contraente interessato e che sono assegnati dal pool di giudici caso per caso conformemente all'articolo 18, paragrafo 3.

3. In deroga al paragrafo 2, i collegi di una divisione locale in uno Stato membro contraente nel quale, per un periodo di tre anni consecutivi precedenti o successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono stati avviati in media cinquanta o più procedimenti relativi a brevetti per anno civile, si riuniscono in una formazione di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico aventi la cittadinanza dello Stato membro contraente che ospita la divisione locale in questione e di un giudice qualificato sotto il profilo giuridico che non ha la cittadinanza dello Stato membro contraente interessato, assegnato dal pool di giudici conformemente all'articolo 18, paragrafo 3. Detto terzo giudice esercita le proprie funzioni presso la divisione

locale per un lungo periodo, ove sia necessario per l'efficiente funzionamento delle divisioni aventi un carico di lavoro elevato.

4. I collegi di una divisione regionale si riuniscono in una formazione di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico, scelti in un elenco regionale di giudici, che hanno la cittadinanza degli Stati membri contraenti interessati, e di un giudice qualificato sotto il profilo giuridico che non ha la cittadinanza degli Stati membri contraenti interessati e che è assegnato dal pool di giudici conformemente all'articolo 18, paragrafo 3.

5. Su richiesta di una delle parti, il collegio di una divisione locale o regionale chiede al presidente del tribunale di primo grado di assegnare dal pool di giudici conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, un ulteriore giudice qualificato sotto il profilo tecnico con qualifiche ed esperienza nel settore tecnologico in questione. Inoltre, il collegio di una divisione locale o regionale, previa audizione delle parti, può presentare tale richiesta di propria iniziativa, ove lo ritenga opportuno.

Nei casi in cui tale giudice qualificato sotto il profilo tecnico è assegnato, nessun altro giudice qualificato sotto il profilo tecnico può essere assegnato a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera a).

6. I collegi della divisione centrale si riuniscono in una formazione di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico aventi la cittadinanza di Stati membri contraenti differenti e di un giudice qualificato sotto il profilo tecnico, assegnato dal pool di giudici conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, con qualifiche ed esperienza nel settore tecnologico in questione. Tuttavia, i collegi della divisione centrale che si occupano delle azioni a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), si riuniscono in una formazione di tre giudici qualificati sotto il profilo giuridico aventi la nazionalità di Stati membri contraenti differenti.

7. In deroga ai paragrafi da 1 a 6 e conformemente al regolamento di procedura, le parti possono convenire che la loro causa sia giudicata da un unico giudice qualificato sotto il profilo giuridico.

8. I collegi del tribunale di primo grado sono presieduti da un giudice qualificato sotto il profilo giuridico.

#### Articolo 9

##### Corte d'appello

1. I collegi della corte d'appello si riuniscono in una formazione multinazionale di cinque giudici. Essi si riuniscono in una formazione di tre giudici qualificati sotto il profilo giuridico aventi la cittadinanza di Stati membri contraenti differenti e di due giudici qualificati sotto il profilo tecnico con qualifiche ed esperienza nel settore tecnologico in questione. Tali giudici qualificati sotto il profilo tecnico sono assegnati al collegio dal presidente della corte d'appello dal pool di giudici conformemente all'articolo 18.



2. In deroga al paragrafo 1, i collegi che si occupano delle azioni a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), si riuniscono in una formazione di tre giudici qualificati sotto il profilo giuridico aventi la nazionalità di Stati membri contraenti differenti.

3. I collegi della corte d'appello sono presieduti da un giudice qualificato sotto il profilo giuridico.

4. I collegi della corte d'appello sono istituiti conformemente allo statuto.

5. La corte d'appello ha sede a Lussemburgo.

#### Articolo 10

##### Cancelleria

1. È istituita una cancelleria presso la sede della corte d'appello. Essa è gestita dal cancelliere ed esercita le mansioni conferitele conformemente allo statuto. Fatte salve le condizioni che figurano nel presente accordo e nel regolamento di procedura, il registro tenuto dalla cancelleria è accessibile al pubblico.

2. Sono istituite sottosezioni della cancelleria presso tutte le divisioni del tribunale di primo grado.

3. La cancelleria conserva gli atti di tutte le cause proposte dinanzi al tribunale. All'atto dell'archiviazione la sottosezione interessata notifica ogni causa alla cancelleria.

4. Il tribunale nomina il cancelliere conformemente all'articolo 22 dello statuto e fissa le norme che ne disciplinano le funzioni.

#### Articolo 11

##### Comitati

Sono istituiti un comitato amministrativo, un comitato del bilancio e un comitato consultivo al fine di assicurare l'attuazione ed il funzionamento efficaci del presente accordo. Essi esercitano in particolare le funzioni previste dal presente accordo e dallo statuto.

#### Articolo 12

##### Comitato amministrativo

1. Il comitato amministrativo è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro contraente. La Commissione europea è rappresentata alle riunioni del comitato amministrativo in qualità di osservatore.

2. Ciascuno Stato membro contraente dispone di un voto.

3. Il comitato amministrativo adotta le proprie decisioni a maggioranza dei tre quarti degli Stati membri contraenti rappresentati e votanti, salvo diversa disposizione del presente accordo o dello statuto.

4. Il comitato amministrativo adotta il proprio regolamento interno.

5. Il comitato amministrativo designa tra i suoi membri un presidente per una durata di tre anni. Tale mandato è rinnovabile.

#### Articolo 13

##### Comitato del bilancio

1. Il comitato del bilancio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro contraente.

2. Ciascuno Stato membro contraente dispone di un voto.

3. Il comitato del bilancio adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei rappresentanti degli Stati membri contraenti. Per l'adozione del bilancio è tuttavia richiesta la maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri contraenti.

4. Il comitato del bilancio adotta il proprio regolamento interno.

5. Il comitato del bilancio designa tra i suoi membri un presidente per una durata di tre anni. Tale mandato è rinnovabile.

#### Articolo 14

##### Comitato consultivo

1. Il comitato consultivo:

a) assiste il comitato amministrativo nella preparazione della nomina dei giudici del tribunale;

b) formula proposte per il praesidium di cui all'articolo 15 dello statuto con riguardo agli orientamenti per il quadro di formazione dei giudici di cui all'articolo 19; e

c) fornisce pareri al comitato amministrativo concernenti i requisiti in materia di qualifiche di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

2. Il comitato consultivo si compone di giudici e specialisti in diritto dei brevetti e controversie nel settore dei brevetti, dotati del massimo livello di competenza riconosciuto. Essi sono nominati, conformemente alla procedura stabilita dallo statuto, per un periodo di sei anni. Tale mandato è rinnovabile.

3. La composizione del comitato consultivo assicura un'ampia gamma di competenze pertinenti e la rappresentanza di ciascuno degli Stati membri contraenti. I membri del comitato consultivo sono totalmente indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni e non sono vincolati da istruzioni.

4. Il comitato consultivo adotta il proprio regolamento interno.

5. Il comitato consultivo designa tra i suoi membri un presidente per una durata di tre anni. Tale mandato è rinnovabile.

### CAPO III

#### Giudici del tribunale

##### Articolo 15

#### Criteri di eleggibilità per la nomina dei giudici

1. Il tribunale si compone di giudici qualificati sotto il profilo giuridico e di giudici qualificati sotto il profilo tecnico. I giudici garantiscono i massimi livelli di competenza e comprovata esperienza nel settore delle controversie brevettuali.

2. I giudici qualificati sotto il profilo giuridico sono in possesso delle qualifiche richieste per la nomina alle funzioni giurisdizionali in uno Stato membro contraente.

3. I giudici qualificati sotto il profilo tecnico sono in possesso di un titolo universitario e di comprovata esperienza in un settore tecnologico. Essi hanno anche una comprovata conoscenza del diritto e della procedura civili in materia di controversie brevettuali.

##### Articolo 16

#### Procedura di nomina

1. Il comitato consultivo istituisce un elenco dei candidati più idonei per la nomina a giudice del tribunale conformemente allo statuto.

2. Sulla base di tale elenco il comitato amministrativo nomina i giudici del tribunale deliberando di comune accordo.

3. Lo statuto stabilisce le disposizioni di attuazione per la nomina dei giudici.

##### Articolo 17

#### Indipendenza dei giudici e imparzialità

1. Il tribunale, i suoi giudici e il cancelliere godono dell'indipendenza dei giudici. Nell'esercizio delle loro funzioni i giudici non sono vincolati da istruzioni.

2. I giudici qualificati sotto il profilo giuridico nonché i giudici qualificati sotto il profilo tecnico che sono giudici a tempo pieno del tribunale non possono esercitare alcuna altra occupazione, retribuita o meno, salvo qualora sia accordata dal comitato amministrativo una eccezione in tal senso.

3. In deroga al paragrafo 2, l'esercizio della funzione di giudice non esclude l'esercizio di altre funzioni giurisdizionali a livello nazionale.

4. L'esercizio della funzione di giudice qualificato sotto il profilo tecnico a titolo di giudice a tempo parziale del tribunale non esclude l'esercizio di altre funzioni, a condizione che non sussista alcun conflitto di interessi.

5. In caso di conflitto di interessi, il giudice interessato non partecipa ai procedimenti. Lo statuto stabilisce norme atte a disciplinare i conflitti di interessi.

##### Articolo 18

#### Pool di giudici

1. È costituito un pool di giudici conformemente allo statuto.

2. Il pool di giudici si compone di tutti i giudici qualificati sotto il profilo giuridico e di tutti i giudici qualificati sotto il profilo tecnico del tribunale di primo grado che sono giudici del tribunale a tempo pieno o a tempo parziale. Il pool di giudici comprende almeno un giudice qualificato sotto il profilo tecnico per ciascun settore tecnologico, dotato di qualifiche ed esperienza pertinenti. I giudici qualificati sotto il profilo tecnico del pool di giudici sono anche a disposizione della corte d'appello.

3. Ove previsto nel presente accordo o nello statuto, i giudici del pool di giudici sono assegnati alla divisione interessata dal presidente del tribunale di primo grado. L'assegnazione dei giudici è fondata sulle loro competenze di ordine giuridico e tecnico, sulle conoscenze linguistiche e sulla pertinente esperienza. L'assegnazione dei giudici garantisce la stessa qualità elevata di lavoro e lo stesso livello elevato di competenze di ordine giuridico e tecnico in tutti i collegi del tribunale di primo grado.

##### Articolo 19

#### Quadro di formazione

1. Per migliorare e rafforzare le competenze disponibili in materia di controversie brevettuali e assicurare un'ampia ripartizione geografica di questo tipo di conoscenze e competenze specifiche è istituito un quadro di formazione dei giudici, le cui modalità sono indicate nello statuto. Le strutture per tale quadro sono situate a Budapest.

2. Il quadro di formazione si concentra in particolare sui seguenti aspetti:

a) tirocini presso tribunali nazionali competenti in materia di brevetti o divisioni del tribunale di primo grado con un numero considerevole di controversie brevettuali;

- b) miglioramento delle conoscenze linguistiche;
- c) aspetti tecnici del diritto dei brevetti;
- d) diffusione di conoscenze ed esperienze in materia di procedura civile per i giudici qualificati sotto il profilo tecnico;
- e) preparazione dei candidati alla funzione di giudice.

3. Il quadro di formazione impartisce una formazione continua. Sono organizzate riunioni periodiche tra tutti i giudici del tribunale al fine di dibattere degli sviluppi del diritto dei brevetti e assicurare la coerenza della giurisprudenza del tribunale.

#### CAPO IV

### *Primato del diritto dell'Unione e responsabilità degli Stati membri contraenti*

#### Articolo 20

#### **Primato e rispetto del diritto dell'Unione**

Il tribunale applica il diritto dell'Unione nella sua integralità e ne rispetta il primato.

#### Articolo 21

#### **Domande di pronuncia pregiudiziale**

Quale tribunale comune agli Stati membri contraenti e parte del loro ordinamento giudiziario, il tribunale coopera con la Corte di giustizia dell'Unione europea per garantire la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione, come per ogni tribunale nazionale, in particolare conformemente all'articolo 267 TFUE. Le decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea sono vincolanti per il tribunale.

#### Articolo 22

#### **Responsabilità per i danni causati da violazioni del diritto dell'Unione**

1. Gli Stati membri contraenti sono responsabili in solido dei danni derivanti da una violazione del diritto dell'Unione da parte della corte d'appello, conformemente al diritto dell'Unione in materia di responsabilità extracontrattuale degli Stati membri per i danni causati dai relativi tribunali nazionali in violazione del diritto dell'Unione.

2. Le azioni per il risarcimento di tali danni sono proposte contro lo Stato membro contraente in cui il ricorrente ha la sua residenza o la sede principale di attività ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attività, la sua sede di attività, dinanzi all'autorità competente di tale Stato membro contraente.

Se il ricorrente non ha la residenza o la sede principale di attività ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attività, la sua sede di attività, in uno Stato membro contraente, esso può proporre tale azione contro lo Stato membro contraente in cui ha sede la corte d'appello, dinanzi all'autorità competente di detto Stato membro contraente.

L'autorità competente applica la legge del foro, eccetto il diritto internazionale privato, a tutte le questioni non disciplinate dal diritto dell'Unione o dal presente accordo. Il ricorrente ha diritto ad ottenere l'intero importo del risarcimento riconosciuto dall'autorità competente da parte dallo Stato membro contraente contro cui è stata promossa l'azione.

3. Lo Stato membro contraente che ha pagato il risarcimento ha diritto ad ottenere dagli altri Stati membri contraenti un contributo proporzionale stabilito secondo il metodo di cui all'articolo 37, paragrafi 3 e 4. Le modalità che disciplinano il contributo degli Stati membri contraenti a titolo del presente paragrafo sono definite dal comitato amministrativo.

#### Articolo 23

#### **Responsabilità degli Stati membri contraenti**

Le azioni del tribunale sono direttamente imputabili a ciascuno degli Stati membri contraenti singolarmente, anche ai fini degli articoli 258, 259 e 260 TFUE, e all'insieme degli Stati membri contraenti collettivamente.

#### CAPO V

### *Fonti del diritto e diritto sostanziale*

#### Articolo 24

#### **Fonti del diritto**

1. Nel pieno rispetto dell'articolo 20, nel conoscere una causa ad esso proposta a norma del presente accordo, il tribunale fonda le proprie decisioni:

- a) sul diritto dell'Unione, ivi inclusi il regolamento (UE) n. 1257/2012 e il regolamento (UE) n. 1260/2012 <sup>(1)</sup>;
- b) sul presente accordo;
- c) sulla CBE;
- d) su altri accordi internazionali applicabili ai brevetti e vincolanti per tutti gli Stati membri contraenti; e
- e) sul diritto nazionale.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile (GU L 361 del 31.12.2012, pag. 89), inclusa ogni successiva modifica.

2. Nei casi in cui il tribunale fonda le sue decisioni sul diritto nazionale, compreso, se del caso, il diritto di Stati non contraenti, la legge applicabile è determinata:

- a) dalle disposizioni direttamente applicabili del diritto dell'Unione contenenti norme di diritto internazionale privato; o
- b) in assenza di disposizioni direttamente applicabili del diritto dell'Unione o qualora quest'ultimo non sia di applicazione, dagli strumenti internazionali contenenti le norme di diritto internazionale privato; o
- c) in assenza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b), dalle disposizioni nazionali sul diritto internazionale privato come determinato dal tribunale.

3. Il diritto degli Stati membri non contraenti si applica quando designato in applicazione delle norme di cui al paragrafo 2, in particolare in relazione agli articoli da 25 a 28, 54, 55, 64, 68 e 72.

#### Articolo 25

##### Diritto di impedire l'utilizzazione diretta dell'invenzione

Un brevetto conferisce al suo titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo che non abbia il consenso del titolare di:

- a) fabbricare, offrire, immettere sul mercato o utilizzare un prodotto oggetto del brevetto, o importare ovvero conservare il prodotto a tali fini;
- b) utilizzare un procedimento che è oggetto del brevetto ovvero, qualora il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che l'utilizzazione del procedimento è vietata senza il consenso del titolare del brevetto, offrire il procedimento affinché sia utilizzato nel territorio degli Stati membri contraenti in cui il brevetto ha effetto;
- c) offrire, immettere sul mercato, utilizzare o importare ovvero conservare a tali fini un prodotto ottenuto direttamente mediante un procedimento che è oggetto del brevetto.

#### Articolo 26

##### Diritto di impedire l'utilizzazione indiretta dell'invenzione

1. Un brevetto attribuisce al suo titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo che non abbia il consenso del titolare di fornire o offrire di fornire, nel territorio degli Stati membri contraenti in cui il brevetto ha effetto, a persone diverse dalle parti aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata dei mezzi relativi a un elemento essenziale di tale invenzione necessari per la sua attuazione in tale territorio, laddove il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che detti mezzi sono idonei e destinati ad attuare tale invenzione.

2. Il paragrafo 1 non si applica quando i mezzi sono prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non inciti la persona a cui sono forniti a commettere gli atti vietati dall'articolo 25.

3. Le persone che compiono gli atti di cui all'articolo 27, lettere da a) a e), non si considerano parti aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione ai sensi del paragrafo 1.

#### Articolo 27

##### Limiti degli effetti di un brevetto

I diritti conferiti da un brevetto non si estendono:

- a) agli atti compiuti in ambito privato e per finalità non commerciali;
- b) agli atti compiuti a titolo sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata;
- c) all'utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione, o scoperta e sviluppo di altre varietà vegetali;
- d) agli atti consentiti a norma dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2001/82/CE <sup>(1)</sup>, o dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2001/83/CE <sup>(2)</sup> in relazione ai brevetti di un prodotto ai sensi di una di tali direttive;
- e) alla preparazione estemporanea, da parte di una farmacia, per casi individuali, di medicinali su ricetta medica, né agli atti riguardanti i medicinali così preparati;
- f) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata a bordo di navi di paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) o membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi dagli Stati membri contraenti in cui tale brevetto ha effetto, nel corpo della nave in questione, nelle macchine, nel sartiame, nell'attrezzatura e negli altri accessori, quando tali navi entrino temporaneamente o accidentalmente nelle acque di uno Stato membro contraente in cui tale brevetto ha effetto, purché l'invenzione sia utilizzata esclusivamente per le esigenze della nave;

<sup>(1)</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), inclusa ogni successiva modifica.

<sup>(2)</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), inclusa ogni successiva modifica.



- g) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata nella costruzione o ai fini del funzionamento di aeromobili o di veicoli terrestri o altri mezzi di trasporto dei paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) o membri dell'Organizzazione mondiale del Commercio, diversi dagli Stati membri contraenti in cui tale brevetto ha effetto, oppure degli accessori di tali aeromobili o veicoli terrestri, quando questi entrino temporaneamente o accidentalmente nel territorio di uno Stato membro contraente in cui tale brevetto ha effetto;
- h) agli atti previsti dall'articolo 27 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, del 7 dicembre 1944 <sup>(1)</sup>, quando tali atti riguardino aeromobili di un paese parte di tale convenzione diverso da uno Stato membro contraente in cui tale brevetto ha effetto;
- i) all'utilizzazione, da parte di un agricoltore, del prodotto del suo raccolto a fini di riproduzione o moltiplicazione, di persona e nella sua azienda, purché il materiale vegetale di riproduzione sia stato venduto o in altro modo commercializzato all'agricoltore dal titolare del brevetto o con il suo consenso, per uso agricolo. La portata e le condizioni di tale utilizzazione corrispondono a quelle di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 <sup>(2)</sup>;
- j) all'utilizzazione, da parte di un agricoltore, di bestiame protetto a scopi agricoli, a condizione che il bestiame da allevamento o altro materiale di riproduzione di origine animale sia stato venduto o in altro modo commercializzato all'agricoltore dal titolare del brevetto o con il suo consenso. Tale utilizzazione comprende la messa a disposizione dell'animale o di altro materiale di riproduzione di origine animale per la prosecuzione dell'attività agricola dell'agricoltore, ad esclusione della vendita nell'ambito o ai fini di un'attività di riproduzione commerciale;
- k) agli atti e all'utilizzazione delle informazioni ottenute secondo quanto consentito dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2009/24/CE <sup>(3)</sup>, in particolare dalle disposizioni in materia di decompilazione e interoperabilità; e
- l) agli atti ammessi a norma dell'articolo 10 della direttiva 98/44/CE <sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), «Convenzione di Chicago», doc. 7300/9 (nona edizione, 2006).

<sup>(2)</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), inclusa ogni successiva modifica.

<sup>(3)</sup> Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16), inclusa ogni successiva modifica.

<sup>(4)</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), inclusa ogni successiva modifica.

#### Articolo 28

##### Diritto basato su una precedente utilizzazione dell'invenzione

Qualsiasi persona che, nel caso in cui fosse stato concesso un brevetto nazionale per un'invenzione, avrebbe acquisito in uno Stato membro contraente un diritto basato su una precedente utilizzazione di tale invenzione o un diritto di possesso personale di tale invenzione, gode in tale Stato membro contraente degli stessi diritti relativi a un brevetto per la stessa invenzione.

#### Articolo 29

##### Esaurimento dei diritti conferiti da un brevetto europeo

I diritti conferiti da un brevetto europeo non si estendono agli atti relativi ad un prodotto tutelato da tale brevetto dopo che detto prodotto sia stato immesso sul mercato dell'Unione 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 30

##### Effetti dei certificati protettivi complementari

Un certificato protettivo complementare conferisce gli stessi diritti che sono attribuiti dal brevetto ed è soggetto alle stesse limitazioni ed agli stessi obblighi.

#### CAPO VI

##### Competenza internazionale

#### Articolo 31

##### Competenza internazionale

La competenza internazionale del tribunale è stabilita conformemente al regolamento (UE) n. 1215/2012 o, ove applicabile, in base alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (convenzione di Lugano) <sup>(5)</sup>.

#### Articolo 32

##### Competenza del tribunale

1. Il tribunale ha competenza esclusiva in relazione a:

- a) azioni per violazione o minaccia di violazione di brevetti e certificati protettivi complementari e relativi controricorsi, comprese le domande riconvenzionali relative a licenze;
- b) azioni di accertamento di non violazione di brevetti e certificati protettivi complementari;

<sup>(5)</sup> Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007, inclusa ogni successiva modifica.

- c) azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni;
- d) azioni di revoca di brevetti e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari;
- e) domande riconvenzionali di revoca di brevetti e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari;
- f) azioni per il risarcimento di danni o per indennizzi derivanti dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di brevetto europeo pubblicata;
- g) azioni correlate all'utilizzazione dell'invenzione precedente la concessione del brevetto o al diritto basato sull'utilizzazione precedente dell'invenzione;
- h) azioni di compensazione per licenze sulla base dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1257/2012; e
- i) azioni concernenti decisioni prese dall'Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012.

2. Gli organi giurisdizionali nazionali degli Stati membri contraenti rimangono competenti a conoscere delle azioni relative ai brevetti e ai certificati protettivi complementari che non rientrano nella competenza esclusiva del tribunale.

#### Articolo 33

##### Competenza delle divisioni del tribunale di primo grado

1. Fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo, le azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a), c), f) e g), sono proposte dinanzi:

- a) alla divisione locale ospitata dallo Stato membro contraente in cui la violazione o la minaccia di violazione si è verificata o può verificarsi, o alla divisione regionale cui partecipa tale Stato membro contraente; o
- b) alla divisione locale ospitata dallo Stato membro contraente in cui il convenuto o, in caso di pluralità di convenuti, uno dei convenuti ha la sua residenza o la sede principale di attività ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attività, la sua sede di attività, o alla divisione regionale cui partecipa tale Stato membro contraente. Un'azione contro una pluralità di convenuti può essere proposta solo qualora i convenuti abbiano una relazione commerciale o se l'azione riguarda la stessa asserita violazione.

Le azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera h), sono proposte dinanzi alla divisione locale o regionale conformemente alla lettera b) del primo comma.

Le azioni contro convenuti aventi la loro residenza, la sede principale di attività ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attività, la loro sede di attività al di fuori del territorio degli Stati membri contraenti sono proposte dinanzi alla divisione locale o regionale conformemente alla lettera a) del primo comma o dinanzi alla divisione centrale.

Se lo Stato membro contraente interessato non ospita divisioni locali e non partecipa a divisioni regionali, le azioni sono proposte dinanzi alla divisione centrale.

2. Se un'azione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a), c), f), g) o h), è pendente dinanzi a una divisione del tribunale di primo grado, le stesse parti non possono proporre un'azione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a), c), f), g) o h) con riguardo allo stesso brevetto dinanzi ad alcuna altra divisione.

Se un'azione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), è pendente dinanzi a una divisione regionale e la violazione si è verificata nei territori di tre o più divisioni regionali, la divisione regionale interessata, su richiesta del convenuto, deferisce la causa alla divisione centrale.

Nel caso in cui un'azione tra le stesse parti con riguardo allo stesso brevetto sia stata proposta dinanzi a più divisioni differenti, è competente per l'intera causa la divisione adita per prima e qualsiasi divisione successivamente adita dichiara l'azione inammissibile conformemente al regolamento di procedura.

3. Una domanda riconvenzionale di revoca di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera e), può essere proposta in caso di azione per violazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a). La divisione locale o regionale interessata, previa audizione delle parti, ha la facoltà di:

- a) procedere sia con l'azione per violazione sia con la domanda riconvenzionale di revoca e di chiedere al presidente del tribunale di primo grado di assegnare dal pool di giudici, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, un giudice qualificato sotto il profilo tecnico con qualifiche ed esperienza nel settore tecnologico in questione;
- b) deferire la domanda riconvenzionale di revoca alla divisione centrale e di sospendere o procedere con l'azione per violazione; o
- c) con l'accordo delle parti, deferire la causa alla divisione centrale per decisione.

4. Le azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere b) e d), sono proposte dinanzi alla divisione centrale. Tuttavia, se dinanzi a una divisione locale o regionale è stata proposta, tra le stesse parti e con riguardo allo stesso brevetto, un'azione per violazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), tali azioni possono essere proposte solo dinanzi alla stessa divisione locale o regionale.

5. Se un'azione di revoca di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera d), è pendente dinanzi alla divisione centrale, le stesse parti possono proporre un'azione per violazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), con riguardo allo stesso brevetto, dinanzi a qualsiasi divisione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo o dinanzi alla divisione centrale. La divisione locale o regionale interessata ha la facoltà di procedere conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

6. Un'azione di accertamento di non violazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), pendente dinanzi alla divisione centrale è sospesa una volta che un'azione per violazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), tra le stesse parti o tra il titolare di una licenza esclusiva e la parte che richiede un accertamento di non violazione con riguardo allo stesso brevetto sia proposta dinanzi ad una divisione locale o regionale entro tre mesi dalla data in cui l'azione è stata avviata dinanzi alla divisione centrale.

7. Le parti possono convenire di proporre azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere da a) ad h), dinanzi alla divisione da loro scelta, compresa la divisione centrale.

8. Le azioni di cui al paragrafo 32, paragrafo 1, lettere d) ed e), possono essere proposte senza che il richiedente debba presentare opposizione dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti.

9. Le azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), sono proposte dinanzi alla divisione centrale.

10. Le parti informano il tribunale di eventuali procedimenti di revoca, limitazione o opposizione pendenti dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti e di eventuali richieste di esame accelerato dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti. Il tribunale può sospendere il procedimento se è prevedibile una rapida decisione da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti.

#### Articolo 34

##### Ambito di applicazione territoriale delle decisioni

Le decisioni del tribunale si applicano, nel caso di un brevetto europeo, al territorio degli Stati membri contraenti per i quali il brevetto europeo ha effetto.

#### CAPO VII

##### Mediazione e arbitrato in materia di brevetti

#### Articolo 35

##### Centro di mediazione e arbitrato per i brevetti

1. È istituito un centro di mediazione e arbitrato per i brevetti («centro»). Il centro ha sede a Lubiana e a Lisbona.

2. Il centro fornisce i servizi di mediazione e arbitrato delle controversie in materia di brevetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo. L'articolo 82 si applica mutatis mutandis a qualsiasi composizione conseguita utilizzando le strutture del centro, anche mediante mediazione. Tuttavia, un brevetto non può essere revocato o limitato nell'ambito di un procedimento di mediazione o arbitrato.

3. Il centro stabilisce norme in materia di mediazione e arbitrato.

4. Il centro stila un elenco dei mediatori e arbitri che possono assistere le parti nella composizione delle loro controversie.

#### PARTE II

##### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### Articolo 36

##### Bilancio del tribunale

1. Il bilancio del tribunale è finanziato dalle risorse finanziarie proprie del tribunale e, almeno nel periodo transitorio di cui all'articolo 83 ove necessario, dai contributi degli Stati membri contraenti. Il bilancio è in pareggio.

2. Le risorse finanziarie proprie del tribunale sono costituite dai diritti processuali e da altre entrate.

3. I diritti processuali sono fissati dal comitato amministrativo. Essi consistono di un diritto fisso, abbinato ad un diritto basato sul valore al di sopra di una soglia predefinita. I diritti processuali sono fissati ad un livello che garantisce un giusto equilibrio tra il principio dell'equo accesso alla giustizia, in particolare per le piccole e medie imprese, le microentità, le persone fisiche, le organizzazioni senza scopo di lucro, le università e gli organismi pubblici di ricerca, e un adeguato contributo delle parti per le spese sostenute dal tribunale, riconoscendo i benefici economici alle parti interessate, e l'obiettivo di un tribunale autofinanziato e con finanze in pareggio. Il livello dei diritti processuali è riveduto periodicamente dal comitato amministrativo. Si possono prendere in considerazione misure di sostegno mirate per le piccole e medie imprese e le microentità.

4. Se il tribunale non è in grado di pareggiare il bilancio sulle base delle risorse proprie, gli Stati membri contraenti gli versano contributi finanziari speciali.



## Articolo 37

**Finanziamento del tribunale**

1. Le spese di funzionamento del tribunale sono coperte dal suo bilancio, conformemente allo statuto.

Gli Stati membri contraenti che istituiscono una divisione locale predispongono le infrastrutture a tal fine necessarie. Gli Stati membri contraenti che condividono una divisione regionale predispongono congiuntamente le infrastrutture a tal fine necessarie. Gli Stati membri contraenti che ospitano la divisione centrale, le sue sezioni o la corte d'appello predispongono le infrastrutture a tal fine necessarie. Durante un periodo transitorio iniziale di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, gli Stati membri contraenti interessati forniscono anche personale di supporto amministrativo, fatto salvo lo statuto di tale personale.

2. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, gli Stati membri contraenti forniscono i contributi finanziari iniziali necessari per l'istituzione del tribunale.

3. Durante il periodo transitorio iniziale di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il contributo di ciascuno Stato membro contraente che ha ratificato o ha aderito all'accordo prima della sua entrata in vigore è calcolato in base al numero di brevetti europei aventi effetto nel territorio di detto Stato alla data di entrata in vigore del presente accordo e al numero di brevetti europei in relazione ai quali sono state proposte azioni per violazione o azioni di revoca dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali di detto Stato nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente accordo.

Durante lo stesso periodo transitorio iniziale di sette anni, per gli Stati membri che ratificano o aderiscono al presente accordo dopo la sua entrata in vigore, i contributi sono calcolati in base al numero di brevetti europei aventi effetto nel territorio dello Stato membro che ratifica o aderisce all'accordo alla data di ratifica o di adesione e al numero di brevetti europei in relazione ai quali sono state proposte azioni per violazione o azioni di revoca dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali di detto Stato nei tre anni precedenti a quello della ratifica o dell'adesione.

4. Se al termine del periodo transitorio iniziale di sette anni, entro il quale si prevede che il tribunale abbia raggiunto l'auto-finanziamento, si rendono necessari contributi da parte degli Stati membri contraenti, essi sono determinati conformemente alla scala di distribuzione delle tasse annuali di rinnovo per i brevetti europei con effetto unitario applicabile al momento in cui si rende necessario il contributo.

## Articolo 38

**Finanziamento del quadro di formazione dei giudici**

Il quadro di formazione dei giudici è finanziato dal bilancio del tribunale.

## Articolo 39

**Finanziamento del centro**

Le spese di funzionamento del centro sono finanziate dal bilancio del tribunale.

## PARTE III

**ORGANIZZAZIONE E DISPOSIZIONI PROCEDURALI**

## CAPO I

**Disposizioni generali**

## Articolo 40

**Statuto**

1. Lo statuto fissa i dettagli dell'organizzazione e del funzionamento del tribunale.

2. Lo statuto è allegato al presente accordo. Lo statuto può essere modificato con decisione del comitato amministrativo, sulla base di una proposta del tribunale o su proposta di uno Stato membro contraente, previa consultazione del tribunale. Tuttavia, tali modifiche non contraddicono o alterano il presente accordo.

3. Lo statuto garantisce che il funzionamento del tribunale è organizzato nella maniera più efficace e efficiente sotto il profilo dei costi ed assicura l'equo accesso alla giustizia.

## Articolo 41

**Regolamento di procedura**

1. Il regolamento di procedura fissa i dettagli dei procedimenti dinanzi al tribunale. Esso è conforme al presente accordo e allo statuto.

2. Il regolamento di procedura è adottato dal comitato amministrativo sulla base di ampie consultazioni con le parti interessate. È richiesto il parere previo della Commissione europea sulla compatibilità del regolamento di procedura con il diritto dell'Unione.

Il regolamento di procedura può essere modificato con decisione del comitato amministrativo, sulla base di una proposta del tribunale e previa consultazione della Commissione europea. Tuttavia, tali modifiche non contraddicono o alterano il presente accordo né lo statuto.

3. Il regolamento di procedura garantisce che le decisioni del tribunale sono della massima qualità e che i procedimenti sono organizzati nella maniera più efficace e efficiente sotto il profilo dei costi. Esso assicura un giusto equilibrio tra gli interessi legittimi di tutte le parti. Esso fornisce il necessario livello di discrezione dei giudici senza pregiudicare la prevedibilità dei procedimenti per le parti.

#### Articolo 42

##### Proporzionalità ed equità

1. Il tribunale tratta le controversie secondo modalità adeguate alla loro importanza e complessità.

2. Il tribunale assicura che le norme, le procedure e i ricorsi previsti nel presente accordo e nello statuto siano utilizzati in maniera corretta ed equa e non distorcano la concorrenza.

#### Articolo 43

##### Gestione delle cause

Il tribunale gestisce attivamente le cause di cui è investito conformemente al regolamento di procedura senza pregiudicare la libertà delle parti di determinare l'oggetto e le prove a sostegno della loro causa.

#### Articolo 44

##### Procedure elettroniche

Il tribunale utilizza al meglio le procedure elettroniche, quali il deposito delle conclusioni delle parti e la presentazione delle prove in forma elettronica, nonché la videoconferenza, conformemente al regolamento di procedura.

#### Articolo 45

##### Procedimenti pubblici

I procedimenti sono aperti al pubblico a meno che il tribunale non decida di renderli riservati, per quanto necessario, nell'interesse di una delle parti o di altre persone coinvolte, o nell'interesse generale della giustizia o dell'ordine pubblico.

#### Articolo 46

##### Capacità giuridica

Qualsiasi persona fisica o giuridica o organismo equivalente a una persona giuridica, autorizzato ad avviare procedimenti conformemente al proprio diritto nazionale, ha capacità processuale dinanzi al tribunale.

#### Articolo 47

##### Parti

1. Il titolare di un brevetto è autorizzato a proporre azioni dinanzi al tribunale.

2. Salvo disposizione contraria dell'accordo di licenza, il titolare di una licenza esclusiva riguardo a un brevetto è autorizzato a proporre azioni dinanzi al tribunale alle stesse condizioni del titolare di un brevetto, purché quest'ultimo sia stato preliminarmente informato.

3. Il titolare di una licenza non esclusiva non è autorizzato a proporre azioni dinanzi al tribunale, a meno che il titolare del brevetto non sia stato preliminarmente informato e che l'accordo di licenza lo preveda espressamente.

4. Nelle azioni proposte dal titolare di una licenza, il titolare del brevetto è autorizzato a partecipare all'azione dinanzi al tribunale.

5. La validità di un brevetto non può essere contestata mediante un'azione per violazione proposta dal titolare della licenza se il titolare del brevetto non partecipa al procedimento. La parte di un'azione per violazione che intende contestare la validità di un brevetto deve proporre azioni contro il titolare del brevetto.

6. Qualsiasi altra persona fisica o giuridica, o qualsiasi organismo autorizzato a proporre azioni conformemente al proprio diritto nazionale, che siano interessati da un brevetto, possono proporre azioni conformemente al regolamento di procedura.

7. Qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi organismo autorizzato a proporre azioni conformemente al suo diritto nazionale e che sia oggetto di una decisione presa dall'Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012, sono autorizzati a proporre azioni a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i).

#### Articolo 48

##### Rappresentanza

1. Le parti sono rappresentate da avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro contraente.

2. Le parti possono in alternativa essere rappresentate dai mandatari per brevetti europei abilitati ad agire in qualità di rappresentanti professionali dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti a norma dell'articolo 134 della CBE e che sono in possesso di adeguate qualifiche come un certificato europeo per le controversie brevettuali.

3. I requisiti delle qualifiche a norma del paragrafo 2 sono stabiliti dal comitato amministrativo. Un elenco di mandatari per brevetti europei abilitati a rappresentare le parti dinanzi al tribunale è tenuto dal cancelliere.

4. I rappresentanti delle parti possono essere assistiti da mandatari per brevetti, che sono autorizzati a prendere la parola nelle udienze del tribunale conformemente al regolamento di procedura.

5. I rappresentanti delle parti godono dei diritti e delle immunità necessari all'esercizio indipendente delle loro mansioni, compreso il privilegio del segreto professionale nei procedimenti dinanzi al tribunale con riguardo alle comunicazioni tra un rappresentante e la parte o qualsiasi altra persona, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura, salvo che la parte interessata rinunci espressamente a detto privilegio.

6. I rappresentanti delle parti sono tenuti a non esporre in modo ingannevole le cause o i fatti dinanzi al tribunale intenzionalmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevoli.

7. La rappresentanza conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non è richiesta nei procedimenti a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i).

## CAPO II

### Lingua dei procedimenti

#### Articolo 49

#### Lingua del procedimento dinanzi al tribunale di primo grado

1. La lingua del procedimento dinanzi alle divisioni regionali o locali è una lingua ufficiale dell'Unione europea che è la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato membro contraente che ospita la divisione interessata, o la lingua o le lingue ufficiali designate dagli Stati membri contraenti che condividono una divisione regionale.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri contraenti possono designare una o più lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti come lingua del procedimento della loro divisione locale o regionale.

3. Le parti possono convenire di usare come lingua del procedimento la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto, fatta salva l'approvazione da parte del collegio competente. Se il collegio non approva la scelta delle parti, esse possono chiedere che la questione sia deferita alla divisione centrale.

4. Previo accordo delle parti il collegio competente può, per motivi di praticità ed equità, decidere di usare la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto come lingua del procedimento.

5. Su richiesta di una delle parti e sentito il parere delle altre parti e del collegio competente il presidente del tribunale di primo grado, per motivi di equità e tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, compresa la posizione delle parti e in particolare quella del convenuto, può decidere di usare come lingua del procedimento la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto. In tal caso, il presidente del tribunale di primo grado valuta la necessità di uno specifico regime di traduzione e interpretariato.

6. La lingua del procedimento presso la divisione centrale è la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto in questione.

#### Articolo 50

#### Lingua del procedimento dinanzi alla corte d'appello

1. La lingua del procedimento dinanzi alla corte d'appello è la lingua del procedimento dinanzi al tribunale di primo grado.

2. In deroga al paragrafo 1 le parti possono convenire di usare come lingua del procedimento la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto.

3. In casi eccezionali e nella misura ritenuta appropriata, la corte d'appello può decidere che un'altra lingua ufficiale di uno Stato membro contraente sia la lingua del procedimento, per tutto o parte di esso, previo accordo delle parti.

#### Articolo 51

#### Altre disposizioni relative alle lingue

1. Qualsiasi collegio del tribunale di primo grado e la corte d'appello possono, nella misura ritenuta appropriata, prescindere dai requisiti di traduzione.

2. Su richiesta di una delle parti, e nella misura ritenuta appropriata, una divisione del tribunale di primo grado o la corte d'appello possono predisporre un servizio di interpretariato per assistere le parti interessate nella fase orale del procedimento.

3. In deroga all'articolo 49, paragrafo 6, nei casi in cui è proposta un'azione per violazione dinanzi alla divisione centrale, un convenuto che ha la residenza, la sede principale di attività o la sede di attività in uno Stato membro ha il diritto di ottenere, su richiesta, le traduzioni dei documenti pertinenti nella lingua dello Stato membro in cui ha la residenza, la sede principale di attività ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attività, la sede di attività, nelle seguenti circostanze:

a) la competenza è affidata alla divisione centrale conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, terzo o quarto comma; e

b) la lingua del procedimento presso la divisione centrale non è una lingua ufficiale dello Stato membro in cui il convenuto ha la residenza, la sede principale di attività ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attività, la sede di attività; e

c) il convenuto non ha un'adeguata conoscenza della lingua del procedimento.

## CAPO III

**Procedimenti dinanzi al tribunale**

## Articolo 52

**Procedura scritta, procedura provvisoria e procedura orale**

1. I procedimenti dinanzi al tribunale si svolgono in base alla procedura scritta, alla procedura provvisoria e alla procedura orale, conformemente al regolamento di procedura. Tutte le procedure sono organizzate in modo flessibile ed equilibrato.

2. Nell'ambito della procedura provvisoria, dopo la procedura scritta e se del caso, il giudice che funge da relatore, previo mandato del collegio in seduta plenaria, è responsabile della convocazione di un'udienza provvisoria. Detto giudice esplora in particolare con le parti le possibilità di una composizione, anche mediante mediazione e/o arbitrato, utilizzando le strutture del centro di cui all'articolo 35.

3. La procedura orale offre alle parti la possibilità di illustrare in modo adeguato i rispettivi argomenti. Con l'accordo delle parti il tribunale può prescindere dall'audizione.

## Articolo 53

**Mezzi di prova**

1. Nei procedimenti dinanzi al tribunale sono esperibili in particolare i seguenti mezzi probatori:

- a) audizione delle parti;
- b) domanda di informazioni;
- c) produzione di documenti;
- d) audizione di testimoni;
- e) perizie;
- f) ispezioni;
- g) prove o esperimenti comparativi;
- h) dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento (affidavit).

2. Il regolamento di procedura disciplina la procedura per l'assunzione delle prove. L'interrogazione di testimoni e periti avviene sotto il controllo del tribunale e può essere limitata a quanto necessario.

## Articolo 54

**Onere della prova**

Fatto salvo l'articolo 24, paragrafi 2 e 3, l'onere della prova dei fatti spetta alla parte che li adduce.

## Articolo 55

**Inversione dell'onere della prova**

1. Fatto salvo l'articolo 24, paragrafi 2 e 3, se oggetto di un brevetto è un procedimento che consente di ottenere un nuovo prodotto, qualsiasi prodotto identico, fabbricato senza il consenso del titolare del brevetto, è considerato, sino a prova contraria, ottenuto per mezzo del procedimento brevettato.

2. Il principio di cui al paragrafo 1 si applica anche quando vi è una probabilità sostanziale che con il procedimento brevettato sia stato ottenuto un prodotto identico e il titolare del brevetto non sia stato in grado, malgrado congrui sforzi, di determinare quale procedimento sia stato effettivamente utilizzato per tale prodotto identico.

3. Nella produzione della prova contraria è preso in considerazione il legittimo interesse del convenuto alla protezione dei propri segreti industriali e commerciali.

## CAPO IV

**Competenze del tribunale**

## Articolo 56

**Competenze generali del tribunale**

1. Il tribunale può imporre le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti dal presente accordo e può subordinare le sue ordinanze a condizioni, conformemente al regolamento di procedura.

2. Il tribunale tiene debitamente conto dell'interesse delle parti e, prima di emanare un'ordinanza, offre alle parti la possibilità di essere ascoltate purché ciò sia compatibile con l'effettiva attuazione dell'ordinanza.

## Articolo 57

**Periti del tribunale**

1. Fatta salva la facoltà delle parti di presentare elementi di prova tramite perizie, il tribunale può in qualunque momento nominare propri esperti per consulenze su aspetti specifici della causa. Il tribunale fornisce agli esperti tutte le informazioni necessarie per la prestazione della consulenza.

2. A tal fine, il tribunale elabora un elenco indicativo di periti conformemente al regolamento di procedura. Tale elenco è tenuto dal cancelliere.

3. I periti del tribunale danno prova di indipendenza e imparzialità. Le norme in materia di conflitto di interessi applicabili ai giudici di cui all'articolo 7 dello statuto si applicano per analogia ai periti del tribunale.



4. Le perizie presentate al tribunale dagli esperti sono rese disponibili alle parti, che hanno la possibilità di formulare osservazioni al riguardo.

#### Articolo 58

##### Protezione delle informazioni riservate

Per proteggere i segreti commerciali, i dati personali o altre informazioni riservate di una parte del procedimento o di terzi, o per impedire l'abuso dei mezzi probatori, il tribunale può ordinare che la raccolta e l'uso delle prove in procedimenti di cui è investita siano limitati o vietati o che l'accesso a tali prove sia limitato a specifiche persone.

#### Articolo 59

##### Ordine di presentare elementi di prova

1. Su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere le sue affermazioni e che, nel convalidare le sue richieste, abbia specificato prove che si trovano nella disponibilità della controparte o di un terzo, il tribunale può ordinare che tali elementi di prova siano prodotti dalla controparte o dal terzo, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Tale ordine non comporta un obbligo di autoincriminazione.

2. Su richiesta di una parte, il tribunale può ordinare, alle stesse condizioni indicate al paragrafo 1, la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali che si trovano in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

#### Articolo 60

##### Ordine di protezione delle prove e di ispezione in loco

1. Su domanda di un richiedente che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo brevetto è stato violato o sta per esserlo, il tribunale può, ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, disporre celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le prove pertinenti per quanto concerne l'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

2. Siffatte misure possono includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro dei prodotti controversi e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella fabbricazione e/o distribuzione di tali prodotti e dei relativi documenti.

3. Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, il tribunale può, su domanda di un richiedente che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo brevetto è stato violato o sta per esserlo, disporre l'ispezione in loco. Tale ispezione in loco è effettuata da una persona nominata dal tribunale conformemente al regolamento di procedura.

4. In occasione dell'ispezione in loco il richiedente non è presente in persona, ma può essere rappresentato da un professionista indipendente il cui nome deve essere specificato nell'ordine del tribunale.

5. Le misure sono disposte, all'occorrenza inaudita altera parte, in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare del brevetto o se sussiste un rischio comprovabile di distruzione degli elementi di prova.

6. In caso di disposizione di misure di protezione delle prove o di ispezione in loco inaudita altera parte, i convenuti sono informati senza indugio e al più tardi immediatamente dopo l'esecuzione delle misure. Su richiesta dei convenuti si procede a un riesame, nel corso del quale i medesimi hanno diritto ad essere ascoltati, allo scopo di decidere, entro un termine congruo dopo la notificazione delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate.

7. Le misure di protezione delle prove possono essere subordinate alla costituzione da parte del richiedente di una cauzione o una garanzia equivalente al fine di garantire il risarcimento dell'eventuale danno subito dal convenuto, come previsto al paragrafo 9.

8. Il tribunale assicura che le misure di protezione delle prove siano revocate o cessino comunque di essere efficaci su richiesta del convenuto, fatto salvo il diritto ad un eventuale risarcimento, se il richiedente non ha proposto un'azione nel merito dinanzi al tribunale entro un periodo che non superi i trentuno giorni di calendario o i venti giorni lavorativi, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.

9. Qualora le misure di protezione delle prove siano revocate o decadano in seguito ad un'azione o omissione del richiedente, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione o minaccia di violazione del brevetto, il tribunale può ordinare al richiedente, su richiesta del convenuto, di accordare a quest'ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente subito a causa delle misure in questione.

#### Articolo 61

##### Decisioni di blocco dei beni

1. Su domanda di un richiedente che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo brevetto è stato violato o sta per esserlo, il tribunale può, ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, ordinare a una parte di non trasferire dal territorio di sua competenza qualsiasi bene che vi si trovi o di non effettuare transazioni relative a tali beni, anche se non si trovano in detto territorio.

2. L'articolo 60, paragrafi da 5 a 9, si applica per analogia alle misure di cui al presente articolo.

#### Articolo 62

##### Misure provvisorie e cautelari

1. Il tribunale può emettere mediante ordinanza nei confronti del presunto autore della violazione, o di un intermediario i cui servizi sono utilizzati dal presunto autore, ingiunzioni volte a prevenire qualsiasi violazione imminente per vietare, a titolo provvisorio e, se del caso, dietro pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, il proseguimento delle asserite violazioni di tale diritto o a subordinare l'azione alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare del diritto.

2. Il tribunale ha la facoltà di ponderare gli interessi delle parti e in particolare di tenere conto dei potenziali danni risultanti per ciascuna delle parti dall'emissione o dal rifiuto di emissione dell'ingiunzione.

3. Il tribunale può anche disporre il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di violare un brevetto per impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali. Se il richiedente fa valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento, il tribunale può disporre il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei conti bancari e di altri averi del presunto autore della violazione.

4. Il tribunale può, con riguardo alle misure di cui ai paragrafi 1 e 3, richiedere al richiedente di fornire qualsiasi elemento di prova ragionevole al fine di accertare con un sufficiente grado di certezza che il medesimo è il titolare del diritto e che una violazione di tale diritto è in atto o imminente.

5. L'articolo 60, paragrafi da 5 a 9, si applica per analogia alle misure di cui al presente articolo.

#### Articolo 63

##### Ingiunzioni permanenti

1. In presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato la violazione di un brevetto, il tribunale può emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Il tribunale può anche emettere tale ingiunzione nei confronti di intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un brevetto.

2. Se del caso, il mancato rispetto dell'ingiunzione di cui al paragrafo 1 è oggetto del pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata da pagare al tribunale.

#### Articolo 64

##### Misure correttive nei procedimenti per violazione

1. Salvo il risarcimento dei danni dovuto alla parte lesa a causa della violazione, e senza indennizzo di alcun tipo, il tribunale può ordinare, su domanda del richiedente, che siano adottate misure adeguate per i prodotti riguardo ai quali ha accertato che violano un brevetto e, nei casi opportuni, per i materiali e gli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione di tali prodotti.

2. Tali misure comprendono:

a) una dichiarazione di violazione;

b) il ritiro dei prodotti dai circuiti commerciali;

c) la modifica del prodotto in modo che venga meno la violazione;

d) l'esclusione definitiva dei prodotti dai circuiti commerciali; o

e) la distruzione dei prodotti e/o dei materiali e degli strumenti interessati.

3. Il tribunale ordina che tali misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo che vi si oppongano motivi particolari.

4. Nel considerare la richiesta di misure correttive ai sensi del presente articolo, il tribunale tiene conto della necessità di proporzionalità tra la gravità della violazione e i mezzi di ricorso da ordinare, della volontà dell'autore della violazione di convertire i materiali in uno stato che faccia venir meno la violazione, nonché degli interessi dei terzi.

#### Articolo 65

##### Decisione sulla validità di un brevetto

1. Il tribunale decide in merito alla validità di un brevetto in base a un'azione di revoca o a una domanda riconvenzionale di revoca.

2. Il tribunale può revocare un brevetto, in toto o in parte, unicamente per i motivi di cui all'articolo 138, paragrafo 1, e all'articolo 139, paragrafo 2, della CBE.

3. Fatto salvo l'articolo 138, paragrafo 3, della CBE, se i motivi per la revoca interessano il brevetto solo in parte, il brevetto è limitato mediante una modifica corrispondente delle rivendicazioni ed è revocato parzialmente.

4. Nella misura in cui un brevetto è stato revocato, esso è considerato privo ex tunc degli effetti indicati agli articoli 64 e 67 della CBE.

5. Qualora il tribunale, in una decisione definitiva, revochi interamente o parzialmente un brevetto, esso invia una copia della decisione all'Ufficio europeo dei brevetti e, per quanto riguarda un brevetto europeo, all'ufficio nazionale brevetti di ciascuno Stato membro contraente interessato.

#### Articolo 66

##### Competenze del tribunale relativamente alle decisioni dell'Ufficio europeo dei brevetti

1. Nelle azioni proposte a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), il tribunale può esercitare le attribuzioni di competenza affidate all'Ufficio europeo dei brevetti conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012, ivi compresa la rettifica del registro per la tutela brevettuale unitaria.

2. Nelle azioni proposte a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), le parti, in deroga all'articolo 69, sostengono le proprie spese.

#### Articolo 67

##### Facoltà di ordinare la comunicazione di informazioni

1. In risposta a una domanda motivata e proporzionata del richiedente e conformemente al regolamento di procedura, il tribunale può ordinare all'autore della violazione di informare il richiedente:

- a) dell'origine e dei canali di distribuzione dei prodotti o procedimenti controversi;
- b) dei quantitativi prodotti, fabbricati, forniti, ricevuti o ordinati, nonché del prezzo ottenuto per i prodotti controversi; e
- c) dell'identità di eventuali terzi coinvolti nella produzione o distribuzione dei prodotti controversi o nel ricorso a un procedimento controverso.

2. Il tribunale può, conformemente al regolamento di procedura, ordinare ai terzi che:

- a) siano stati trovati in possesso di prodotti controversi su scala commerciale o siano stati sorpresi a utilizzare procedimenti controversi su scala commerciale;
- b) siano stati sorpresi a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività controverse; o
- c) siano stati indicati dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persone implicate nella produzione, fabbricazione o distribuzione dei prodotti o procedimenti controversi o nella fornitura di tali servizi,

di fornire al richiedente le informazioni di cui al paragrafo 1.

#### Articolo 68

##### Risarcimento del danno

1. Su richiesta della parte lesa il tribunale ordina all'autore della violazione che, consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole, ha preso parte ad un'attività di violazione di un brevetto, di risarcire alla parte lesa danni adeguati al pregiudizio effettivo da questa subito a causa della violazione.

2. Per quanto possibile la parte lesa è posta nelle condizioni in cui si troverebbe se non si fosse verificata alcuna violazione. L'autore della violazione non potrà trarre vantaggio dalla violazione. Il risarcimento non deve tuttavia essere punitivo.

3. Allorché il tribunale fissa i danni:

a) tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato alla parte lesa dalla violazione; o

b) in alternativa alla lettera a), può fissare, nei casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del brevetto in questione.

4. Nei casi in cui l'autore della violazione non ha preso parte all'attività di violazione consapevolmente o con motivi ragionevoli per saperlo, il tribunale può disporre il recupero dei profitti o il pagamento di un indennizzo.

#### Articolo 69

##### Spese giudiziarie

1. Spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate, nonché altri oneri eventualmente sostenuti dalla parte vincitrice sono, di norma, a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non imponga un'altra soluzione, fino a un massimale stabilito conformemente al regolamento di procedura.

2. Se una parte vince solo parzialmente la causa o in circostanze eccezionali, il tribunale può ordinare che le spese siano ripartite equamente o che ciascuna parte sostenga le proprie spese.

3. Una parte dovrebbe sostenere le spese inutili che ha causato al tribunale o a un'altra parte.

4. Su richiesta del convenuto il tribunale può ordinare al richiedente di costituire un'adeguata cauzione per la copertura delle spese giudiziarie e delle altre spese sostenute dal convenuto che potrebbero essere a carico del richiedente, in particolare nei casi di cui agli articoli da 59 a 62.

#### Articolo 70

##### Spese processuali

1. Le parti in causa dinanzi al tribunale pagano le spese processuali.

2. Le spese processuali sono versate in anticipo, salvo disposizione contraria del regolamento di procedura. La parte che non abbia versato le spese processuali può essere esclusa dall'ulteriore partecipazione al procedimento.

#### Articolo 71

##### Gratuito patrocinio

1. Una parte che sia una persona fisica e si trovi nell'incapacità totale o parziale di far fronte alle spese del procedimento può chiedere il gratuito patrocinio in qualsiasi momento. Le condizioni per la concessione del gratuito patrocinio sono stabilite nel regolamento di procedura.

2. Il tribunale, conformemente al regolamento di procedura, decide se concedere il gratuito patrocinio in tutto o in parte o se negarlo.

3. Su proposta del tribunale, il comitato amministrativo stabilisce l'entità del gratuito patrocinio e le condizioni per sostenerne le spese.

#### Articolo 72

##### Prescrizione

Fatto salvo l'articolo 24, paragrafi 2 e 3, le azioni relative a tutte le forme di risarcimento pecuniario non possono essere proposte più di cinque anni dopo la data in cui il richiedente ha preso o aveva buoni motivi per prendere conoscenza dell'ultimo fatto che vi dà origine.

#### CAPO V

##### Appelli

#### Articolo 73

##### Appello

1. Contro una decisione del tribunale di primo grado possono proporre appello dinanzi alla corte d'appello tutte le parti le cui istanze non siano state accolte, o lo siano state solo parzialmente, entro due mesi dalla data di notifica della decisione.

2. Contro un'ordinanza del tribunale di primo grado possono proporre appello dinanzi alla corte d'appello tutte le parti le cui istanze non siano state accolte, o lo siano state solo parzialmente:

a) per le ordinanze di cui all'articolo 49, paragrafo 5, e agli articoli da 59 a 62 e 67 entro quindici giorni civili dalla notifica dell'ordinanza al richiedente;

b) per le ordinanze diverse da quelle di cui alla lettera a):

i) unitamente all'appello contro la decisione; o

ii) qualora il tribunale conceda l'autorizzazione all'appello, entro quindici giorni dalla notifica della decisione del tribunale in tal senso.

3. L'appello contro una decisione o un'ordinanza del tribunale di primo grado può riguardare questioni di diritto e questioni di fatto.

4. Possono essere sottoposti nuovi elementi di fatto e nuove prove soltanto conformemente al regolamento di procedura e se non era ragionevolmente possibile per la parte interessata presentarli durante il procedimento dinanzi al tribunale di primo grado.

#### Articolo 74

##### Effetti di un appello

1. Un appello non ha effetto sospensivo, salva diversa decisione della corte d'appello, su richiesta motivata di una delle parti. Il regolamento di procedura garantisce che tale decisione sia presa senza indugio.

2. In deroga al paragrafo 1, un appello contro una decisione relativa ad azioni o domande riconvenzionali di revoca e ad azioni basate sull'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), ha sempre effetto sospensivo.

3. Un appello contro un'ordinanza di cui all'articolo 49, paragrafo 5, e agli articoli da 59 a 62 o 67 non impedisce il proseguimento del procedimento principale. Tuttavia, il tribunale di primo grado non emette una decisione nel procedimento principale prima che sia stata emessa la decisione della corte d'appello relativa all'ordinanza avverso la quale si è proposto appello.

#### Articolo 75

##### Decisione in secondo grado e rinvio

1. Se un appello ai sensi dell'articolo 73 è fondato, la corte d'appello revoca la decisione del tribunale di primo grado ed emette una decisione definitiva. La corte d'appello può, in circostanze eccezionali e conformemente al regolamento di procedura, rinviare la causa dinanzi al tribunale di primo grado affinché esso decida.

2. In caso di rinvio dinanzi al tribunale di primo grado a norma del paragrafo 1, quest'ultimo è vincolato dalla decisione della corte d'appello con riguardo ai punti di diritto.



## CAPO VI

**Decisioni**

## Articolo 76

**Base delle decisioni e diritto di essere ascoltato**

1. Il tribunale statuisce conformemente alle richieste presentate dalle parti e non concede più di quanto sia stato richiesto.
2. Le decisioni sul merito possono essere basate soltanto su motivazioni, fatti e prove presentati dalle parti o ammessi nella procedura su ordinanza del tribunale e sui cui le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.
3. Il tribunale valuta le prove in piena libertà e indipendenza.

## Articolo 77

**Requisiti di forma**

1. Le decisioni e le ordinanze del tribunale sono motivate e sono formulate per iscritto conformemente al regolamento di procedura.
2. Le decisioni e le ordinanze del tribunale sono emesse nella lingua del procedimento.

## Articolo 78

**Decisioni del tribunale e pareri dissenzienti**

1. Le decisioni e le ordinanze del tribunale sono adottate a maggioranza dei membri del collegio conformemente allo statuto. In caso di parità prevale il voto del presidente.
2. Indipendentemente dalla decisione del tribunale qualsiasi giudice del collegio può, in circostanze eccezionali, esprimere un parere dissenziente.

## Articolo 79

**Transazione**

Le parti possono in qualunque momento durante lo svolgimento del procedimento porre fine ad una controversia mediante transazione, che è convalidata da una decisione del tribunale. Tuttavia, un brevetto non può essere revocato o limitato mediante transazione.

## Articolo 80

**Pubblicazione delle decisioni**

Il tribunale può ordinare, su richiesta del richiedente e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione

dell'informazione concernente la decisione del tribunale, compresa l'affissione della decisione e la sua pubblicazione integrale o per estratto sui media pubblici.

## Articolo 81

**Riesame**

1. In via eccezionale, una richiesta di riesame a seguito di una decisione definitiva del tribunale può essere accolta dalla corte d'appello nelle seguenti circostanze:
  - a) ove la parte che richiede il riesame abbia scoperto un fatto di natura tale da costituire un fattore decisivo, di cui non era a conoscenza al momento dell'emissione della decisione. Tale richiesta può essere accolta soltanto in base a un atto configurante reato, accertato con sentenza nazionale passata in giudicato; o
  - b) in caso di vizi sostanziali della procedura, in particolare quando la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese.
2. Una richiesta di riesame è depositata entro dieci anni dalla data della decisione, ma al più tardi entro due mesi dalla data della scoperta del nuovo fatto o del vizio di procedura. Tale richiesta non ha effetto sospensivo salva diversa decisione della corte d'appello.
3. Se la richiesta di riesame è fondata, la corte d'appello annulla in tutto o in parte la decisione soggetta a riesame e riapre il procedimento in vista di un nuovo processo e una nuova decisione, conformemente al regolamento di procedura.
4. Le persone che utilizzano brevetti oggetto di una decisione soggetta a riesame e agiscono in buona fede dovrebbero essere autorizzati a continuare a utilizzare tali brevetti.

## Articolo 82

**Esecuzione delle decisioni e delle ordinanze**

1. Le decisioni e le ordinanze emesse dal tribunale sono esecutive in qualsiasi Stato membro contraente. Una formula esecutiva di una decisione è apposta alla decisione del tribunale.
2. Se del caso, l'esecuzione di una decisione può essere subordinata alla prestazione di una cauzione o garanzia equivalente che assicuri il risarcimento dell'eventuale danno subito, in particolare nel caso di ingiunzioni.

3. Fatti salvi il presente accordo e lo statuto, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dal diritto dello Stato membro contraente nel cui territorio si procede all'esecuzione. Qualsiasi decisione del tribunale è eseguita alle stesse condizioni di una decisione emessa dallo Stato membro contraente nel cui territorio si procede all'esecuzione.

4. Una parte che non osservi i termini di un'ordinanza del tribunale può essere sanzionata con una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata da pagare al tribunale. La singola penalità è proporzionata all'importanza dell'ordinanza da eseguire ed è disposta fatto salvo il diritto della parte alla richiesta di risarcimento danni o di una cauzione.

#### PARTE IV

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

###### Articolo 83

###### Regime transitorio

1. Durante un periodo transitorio di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, può ancora essere proposta dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altre autorità nazionali competenti un'azione per violazione o un'azione di revoca di un brevetto europeo ovvero un'azione per violazione o un'azione di accertamento di nullità di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo.

2. La scadenza del periodo transitorio non pregiudica un'azione pendente dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale alla fine di detto periodo.

3. A meno che un'azione sia già stata proposta dinanzi al tribunale, il titolare o il richiedente di un brevetto europeo concesso o richiesto anteriormente alla scadenza del periodo transitorio a norma del paragrafo 1 e, ove applicabile, del paragrafo 5, nonché il titolare di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo hanno la possibilità di rinunciare alla competenza esclusiva del tribunale. A tal fine, essi notificano tale decisione alla cancelleria al più tardi un mese prima dello scadere del periodo transitorio. La rinuncia prende effetto all'atto dell'iscrizione nel registro.

4. A meno che un'azione sia già stata proposta dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale, i titolari o i richiedenti di brevetti europei o i titolari di certificati protettivi complementari concesi per un prodotto protetto da un brevetto europeo che si sono avvalsi della possibilità di rinuncia conformemente al paragrafo 3 sono autorizzati a ritirarla in qualsiasi momento. In tal caso, essi ne informano la cancelleria. Il ritiro della decisione di rinuncia prende effetto all'atto dell'iscrizione nel registro.

5. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il comitato amministrativo svolge un'ampia consultazione con gli utilizzatori del sistema dei brevetti ed effettua uno studio sul

numero di brevetti europei e di certificati protettivi complementari concessi per prodotti protetti da brevetti europei in relazione ai quali sono ancora proposte azioni per violazione o azioni di revoca ovvero azioni di accertamento di nullità dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali a norma del paragrafo 1, nonché su motivi e conseguenze relativi. In base a tale consultazione e al parere del tribunale, il comitato amministrativo può decidere di prolungare il periodo transitorio fino a sette anni.

#### PARTE V

##### DISPOSIZIONI FINALI

###### Articolo 84

###### Firma, ratifica e adesione

1. Il presente accordo è aperto alla firma di qualsiasi Stato membro il 19 febbraio 2013.

2. Il presente accordo è sottoposto a ratifica conformemente alle rispettive norme costituzionali degli Stati membri. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea («depositario»).

3. Ciascuno Stato membro che abbia firmato il presente accordo notifica alla Commissione europea la sua ratifica dell'accordo al momento del deposito del rispettivo strumento di ratifica a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1257/2012.

4. Il presente accordo è aperto all'adesione di qualsiasi Stato membro. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

###### Articolo 85

###### Funzioni del depositario

1. Il depositario redige copie certificate conformi del presente accordo e le trasmette ai governi di tutti gli Stati membri firmatari o aderenti.

2. Il depositario notifica ai governi degli Stati membri firmatari o aderenti:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;
- c) la data di entrata in vigore del presente accordo.

3. Il depositario registra il presente accordo presso il segretariato delle Nazioni Unite.

*Articolo 86***Durata dell'accordo**

Il presente accordo ha durata illimitata.

*Articolo 87***Revisione**

1. Sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo o una volta che il tribunale si sia pronunciato in merito a 2 000 cause per violazione, se in data posteriore e, se necessario, successivamente a intervalli regolari, il comitato amministrativo svolge un'ampia consultazione con gli utilizzatori del sistema dei brevetti in merito al funzionamento, all'efficienza e all'efficacia sotto il profilo dei costi del tribunale nonché alla fiducia degli utilizzatori del sistema dei brevetti nella qualità delle decisioni del tribunale. In base a tale consultazione e al parere del tribunale, il comitato amministrativo può decidere di riesaminare il presente accordo al fine di migliorare il funzionamento del tribunale.

2. Il comitato amministrativo può modificare il presente accordo al fine di adeguarlo a un trattato internazionale in materia di brevetti o al diritto dell'Unione.

3. Una decisione del comitato amministrativo adottata sulla base dei paragrafi 1 e 2 non ha effetto giuridico se uno Stato membro contraente dichiara, entro dodici mesi dalla data della decisione, sulla base delle relative procedure decisionali interne pertinenti, che non vuole essere vincolato dalla decisione. In tal caso, è convocata una conferenza di revisione degli Stati membri contraenti.

*Articolo 88***Lingue dell'accordo**

1. Il presente accordo è redatto in un unico esemplare in lingua inglese, francese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

2. I testi del presente accordo redatti in lingue ufficiali degli Stati membri contraenti diverse da quelle specificate al paragrafo 1, se approvati dal comitato amministrativo, sono considerati testi ufficiali. Nel caso di divergenze tra i diversi testi, prevalgono i testi di cui al paragrafo 1.

*Articolo 89***Entrata in vigore**

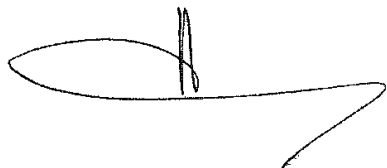
1. Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2014 o il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del tredicesimo strumento di ratifica o di adesione conformemente all'articolo 84, inclusi i tre Stati nei quali il maggior numero di brevetti europei aveva effetto nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la firma dell'accordo, o il primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012 relative alle relazioni con il presente accordo, se questa data è posteriore.

2. Qualsiasi ratifica o adesione successiva all'entrata in vigore del presente accordo prende effetto il primo giorno del quarto mese successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione.

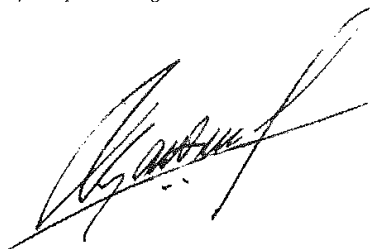
In fede di che i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo,

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2013, in lingua inglese, francese e tedesca, i tre testi facenti ugualmente fede, in esemplare unico che sarà depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

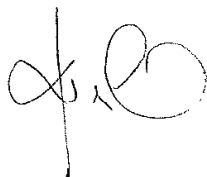
Voor het Koninkrijk België  
Pour le Royaume de Belgique  
Für das Königreich Belgien  
For the Kingdom of Belgium



За Република България  
Für die Republik Bulgarien  
For the Republic of Bulgaria  
Pour la République de Bulgarie



Za Českou republiku  
Für die Tschechische Republik  
For the Czech Republic  
Pour la République tchèque

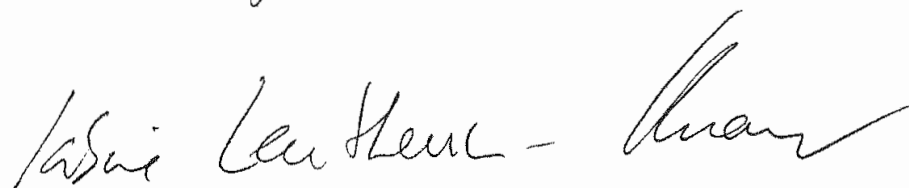
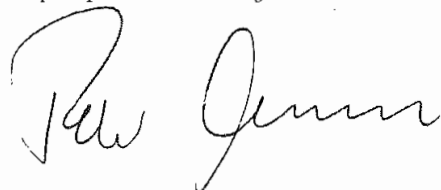


For Kongeriget Danmark  
Für das Königreich Dänemark  
For the Kingdom of Denmark  
Pour le Royaume du Danemark





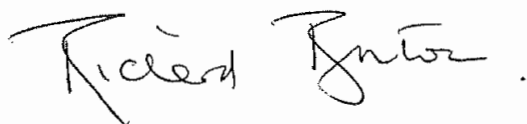
Für die Bundesrepublik Deutschland  
For the Federal Republic of Germany  
Pour la République fédérale d'Allemagne




Eesti Vabariigi nimel  
Für die Republik Estland  
For the Republic of Estonia  
Pour la République d'Estonie



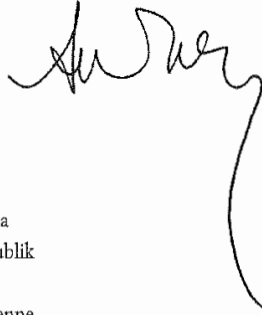
Thar cheann Na hÉireann  
For Ireland  
Für Irland  
Pour l'Irlande



Για την Ελληνική Δημοκρατία  
Für die Hellenische Republik  
For the Hellenic Republic  
Pour la République hellénique



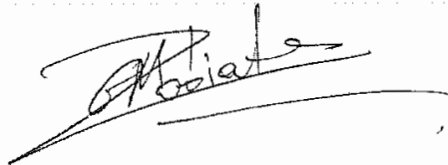
Pour la République française  
Für die Französische Republik  
For the French Republic



Per la Repubblica italiana  
Für die Italienische Republik  
For the Italian Republic  
Pour la République italienne



Για την Κυπριακή Δημοκρατία  
Für die Republik Zypern  
For the Republic of Cyprus  
Pour la République de Chypre



Latvijas Republikas vārdā –  
Für die Republik Lettland  
For the Republic of Latvia  
Pour la République de Lettonie



Lietuvos Respublikos vardu  
Für die Republik Litauen  
For the Republic of Lithuania  
Pour la République de Lituanie



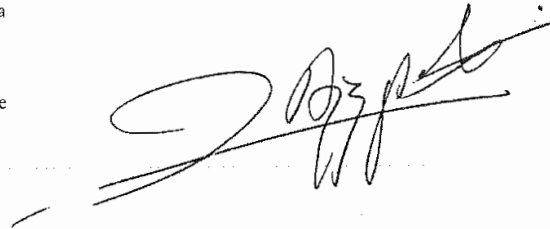
Pour le Grand-Duché de Luxembourg  
Für das Grossherzogtum Luxemburg  
For the Grand Duchy of Luxembourg



Magyarország részéről  
Für Ungarn  
For Hungary  
Pour la Hongrie



Għal Malta  
Für Malta  
For Malta  
Pour Malte



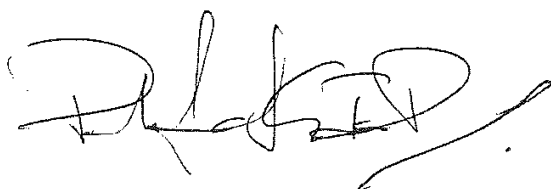
Voor het Koninkrijk der Nederlanden  
Für das Königreich der Niederlande  
For the Kingdom of the Netherlands  
Pour le Royaume des Pays-Bas



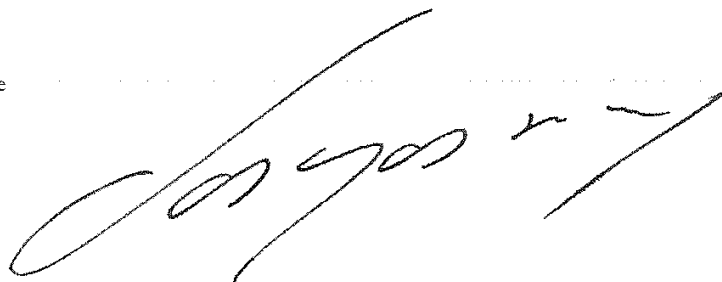
Für die Republik Österreich  
For the Republic of Austria  
Pour la République d'Autriche



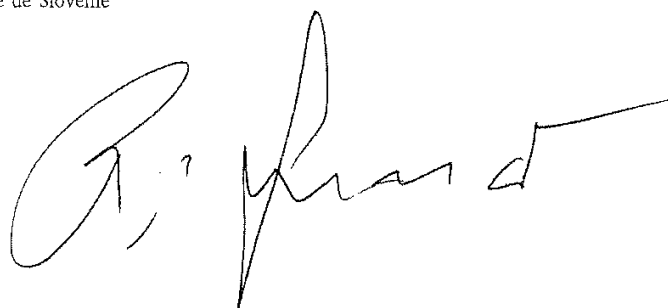
Pela República Portuguesa  
Für die Portugiesische Republik  
For the Portuguese Republic  
Pour la République portugaise



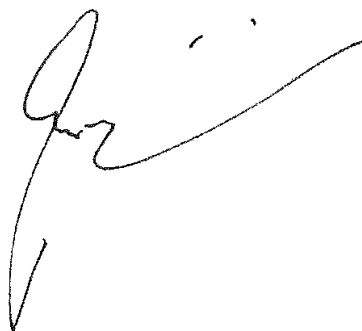
Pentru România  
Für Rumänien  
For Romania  
Pour la Roumanie



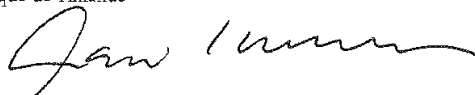
Za Republiko Slovenijo  
Für die Republik Slowenien  
For the Republic of Slovenia  
Pour la République de Slovénie



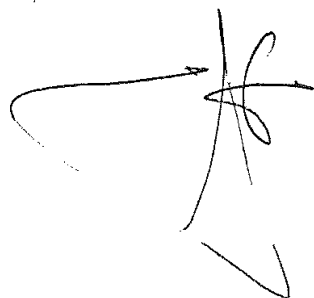
Za Slovenskú republiku  
Für die Slowakische Republik  
For the Slovak Republic  
Pour la République slovaque



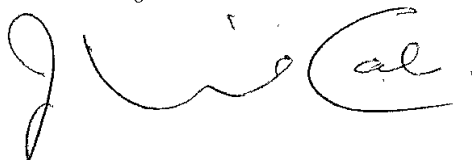
Suomen tasavallan puolesta  
För Republiken Finland  
Für die Republik Finnland  
For the Republic of Finland  
Pour la République de Finlande



För Konungariket Sverige  
Für das Königreich Schweden  
For the Kingdom of Sweden  
Pour le Royaume de Suède



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  
Für das Vereinigte Königreich-Großbritannien und Nordirland  
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



## ALLEGATO I

## STATUTO DEL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI

## Articolo 1

**Ambito di applicazione dello statuto**

Il presente statuto contiene le disposizioni istituzionali e finanziarie applicabili al tribunale unificato dei brevetti istituito a norma dell'articolo 1 dell'accordo.

## CAPO I

## GIUDICI

## Articolo 2

**Requisiti richiesti per la funzione di giudice**

1. Chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro contraente e possieda i requisiti di cui all'articolo 15 dell'accordo e al presente statuto può essere nominato giudice.
2. I giudici possiedono una buona padronanza di almeno una lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti.
3. La comprovata esperienza in materia di controversie brevettuali richiesta per la nomina a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'accordo può essere acquisita mediante una formazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), del presente statuto.

## Articolo 3

**Nomina dei giudici**

1. I giudici sono nominati secondo la procedura stabilita all'articolo 16 dell'accordo.
2. Gli avvisi di vacanze di seggio sono pubblicati con l'indicazione dei pertinenti requisiti richiesti di cui all'articolo 2. Il comitato consultivo formula un parere sull'idoneità dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice del tribunale. Il parere comprende un elenco dei candidati più idonei. Tale elenco contiene un numero di candidati corrispondente almeno al doppio dei posti vacanti. Se necessario, il comitato consultivo può raccomandare che, prima della decisione sulla nomina, un candidato alla funzione di giudice riceva la formazione in materia di controversie brevettuali a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera a).
3. Nella nomina dei giudici il comitato amministrativo assicura le migliori competenze di ordine giuridico e tecnico e una composizione equilibrata del tribunale secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri contraenti.
4. Il comitato amministrativo nomina tutti i giudici necessari per il corretto funzionamento del tribunale. Esso procede in un primo momento alla nomina del numero di giudici necessario per istituire almeno un collegio nell'ambito di ciascuna divisione del tribunale di primo grado e almeno due collegi nell'ambito della corte d'appello.
5. La decisione del comitato amministrativo recante nomina dei giudici a tempo pieno o a tempo parziale qualificati sotto il profilo giuridico e dei giudici a tempo pieno qualificati sotto il profilo tecnico specifica per ogni singola nomina il grado del tribunale e/o la divisione del tribunale di primo grado di destinazione, nonché il settore o i settori tecnologici per i quali è nominato un giudice qualificato sotto il profilo tecnico.
6. I giudici a tempo parziale qualificati sotto il profilo tecnico sono nominati giudici del tribunale e inseriti nel pool di giudici sulla base delle loro qualifiche ed esperienze specifiche. La nomina di tali giudici del tribunale assicura che siano contemplati tutti i settori tecnologici.

## Articolo 4

**Durata del mandato dei giudici**

1. I giudici sono nominati per un periodo di sei anni a decorrere dalla data stabilita nell'atto di nomina. Il loro mandato è rinnovabile.
2. In assenza di disposizioni relative alla data, il periodo decorre dalla data dell'atto di nomina.

## Articolo 5

**Nomina dei membri del comitato consultivo**

1. Ciascuno Stato membro contraente propone un membro del comitato consultivo che possieda i requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo.
2. I membri del comitato consultivo sono nominati dal comitato amministrativo che delibera di comune accordo.

## Articolo 6

**Giuramento**

Prima di assumere le proprie funzioni, i giudici, in seduta pubblica, prestano giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di non divulgare del segreto delle deliberazioni.

## Articolo 7

**Imparzialità**

1. Subito dopo aver prestato giuramento, i giudici sottoscrivono una dichiarazione con la quale assumono solenne impegno di rispettare, per la durata del mandato e dopo la cessazione del mandato, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di discrezione per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.
2. I giudici non possono partecipare al procedimento di una causa nella quale:
  - a) siano intervenuti come consulenti;
  - b) siano stati parte in causa o siano intervenuti come avvocato di una delle parti;
  - c) siano stati chiamati a pronunciarsi come membro di un organo giurisdizionale, di una commissione di ricorso, di una commissione di arbitrato o mediazione, di una commissione d'inchiesta o a qualunque altro titolo;
  - d) abbiano interessi personali o finanziari in relazione alla causa o a una delle parti; o
  - e) abbiano rapporti di parentela con una delle parti o con i rappresentanti delle parti.
3. Qualora, per un motivo particolare, un giudice reputi di non poter partecipare al giudizio o all'esame di una causa determinata, ne informa il presidente della corte d'appello o, nel caso dei giudici del tribunale di primo grado, il presidente del tribunale di primo grado. Qualora, per un motivo particolare, il presidente della corte d'appello o, nel caso dei giudici del tribunale di primo grado, il presidente del tribunale di primo grado reputi che un giudice non debba giudicare o concludere in una causa determinata, il presidente della corte d'appello o il presidente del tribunale di primo grado ne fornisce una motivazione scritta e ne avverte il giudice interessato.

4. Qualsiasi parte in causa può ricusare un giudice che partecipa al procedimento per uno qualunque dei motivi elencati al paragrafo 2 o qualora sia a buon motivo sospettato di parzialità.

5. In caso di difficoltà nell'applicazione del presente articolo, il praesidium decide conformemente al regolamento di procedura. Il giudice interessato è ascoltato ma non prende parte alle deliberazioni.

#### Articolo 8

##### Immunità dei giudici

1. I giudici godono dell'immunità di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro compiuti veste ufficiale, essi continuano a godere dell'immunità dopo la cessazione delle funzioni.

2. Il praesidium può togliere l'immunità.

3. Qualora, tolta l'immunità, venga promossa un'azione penale contro un giudice, questi può essere giudicato, in ciascuno degli Stati membri contraenti, soltanto dall'organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla più alta giurisdizione nazionale.

4. Il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea è applicabile ai giudici del tribunale, senza pregiudizio delle disposizioni relative all'immunità di giurisdizione dei giudici che figurano nel presente statuto.

#### Articolo 9

##### Cessazione delle funzioni

1. A parte i rinnovi alla scadenza del mandato a norma dell'articolo 4, o i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimissioni.

2. In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni è indirizzata al presidente della corte d'appello o, nel caso dei giudici del tribunale di primo grado, al presidente del tribunale di primo grado per essere trasmessa al presidente del comitato amministrativo.

3. Salvo i casi in cui si applica l'articolo 10, ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni.

4. Si provvede a ogni vacanza di seggio mediante nomina di un nuovo giudice per la restante durata del mandato del suo predecessore.

#### Articolo 10

##### Rimozione dalle funzioni

1. Un giudice può essere rimosso dalle sue funzioni oppure essere dichiarato decaduto da altri vantaggi soltanto qualora il praesidium decida che non è più in possesso dei requisiti previsti ovvero non soddisfa più gli obblighi derivanti dalla sua carica. Il giudice interessato è ascoltato ma non prende parte alle deliberazioni.

2. Il cancelliere del tribunale comunica tale decisione al presidente del comitato amministrativo.

3. Tale notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.

#### Articolo 11

##### Formazione

1. Ai giudici è impartita una formazione appropriata e periodica nell'ambito del quadro di formazione istituito a norma dell'articolo 19 dell'accordo. Il praesidium adotta norme in materia di formazione onde assicurare l'attuazione e la coerenza generale del quadro di formazione.



2. Il quadro di formazione costituisce una piattaforma per lo scambio di conoscenze e un forum di discussione, in particolare mediante:

- a) l'organizzazione di corsi, conferenze, seminari, riunioni di lavoro e simposi;
- b) la cooperazione con organizzazioni internazionali e istituti di istruzione nel settore della proprietà intellettuale; e
- c) la promozione e il sostegno a favore di ulteriori azioni di formazione professionale.

3. Sono elaborati un programma di lavoro annuale e orientamenti in materia di formazione comprendenti per ogni giudice un programma annuale di formazione che ne definisce le principali esigenze in materia di formazione conformemente alle norme in materia di formazione.

4. Inoltre, il quadro di formazione:

- a) assicura una formazione appropriata per i candidati alla funzione di giudice e i giudici del tribunale nominati recentemente;
- b) sostiene progetti intesi a facilitare la cooperazione tra i rappresentanti, i procuratori e il tribunale.

#### Articolo 12

#### Remunerazione

Il comitato amministrativo stabilisce la remunerazione del presidente della corte d'appello, del presidente del tribunale di primo grado, dei giudici, del cancelliere, del cancelliere aggiunto e del personale.

#### CAPO II

#### DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

#### SEZIONE I

#### Disposizioni generali

#### Articolo 13

#### Presidente della corte d'appello

1. Il presidente della corte d'appello è eletto da tutti i giudici della corte d'appello, nel loro ambito, per una durata di tre anni. Il mandato del presidente della corte d'appello è rinnovabile due volte.
2. Le elezioni del presidente della corte d'appello si svolgono a scrutinio segreto. È eletto il giudice che ottiene la maggioranza assoluta. Se nessun giudice ottiene la maggioranza assoluta, si procede ad un secondo scrutinio ed è eletto il giudice che ottiene il maggior numero di voti.
3. Il presidente della corte d'appello dirige le attività giudiziarie e l'amministrazione della corte d'appello e presiede la corte d'appello riunita in seduta plenaria.
4. Se il presidente della corte d'appello cessa dal mandato prima della scadenza, si procede all'elezione di un successore per il periodo restante.

#### Articolo 14

#### Presidente del tribunale di primo grado

1. Il presidente del tribunale di primo grado è eletto da tutti i giudici a tempo pieno del tribunale di primo grado, nel loro ambito, per una durata di tre anni. Il mandato del presidente del tribunale di primo grado è rinnovabile due volte.

2. Il primo presidente del tribunale di primo grado ha la cittadinanza dello Stato membro contraente che ospita la sede della divisione centrale.
3. Il presidente del tribunale di primo grado dirige le attività giudiziarie e l'amministrazione del tribunale di primo grado.
4. L'articolo 13, paragrafi 2 e 4, si applica per analogia al presidente del tribunale di primo grado.

#### Articolo 15

##### **Praesidium**

1. Il praesidium è costituito dal presidente della corte d'appello, che ne esercita la presidenza, dal presidente del tribunale di primo grado, da due giudici della corte d'appello eletti nel loro ambito, da tre giudici del tribunale di primo grado che sono giudici a tempo pieno eletti nel loro ambito e dal cancelliere che non ha diritto di voto.
2. Il praesidium esercita le sue funzioni conformemente al presente statuto. Fatta salva la propria responsabilità, esso può delegare taluni compiti a uno dei suoi membri.
3. Il praesidium è responsabile della gestione del tribunale e in particolare:
  - a) elabora proposte di modifica del regolamento di procedura conformemente all'articolo 41 dell'accordo e proposte riguardanti il regolamento finanziario del tribunale;
  - b) prepara il bilancio annuale, i conti annuali e la relazione annuale del tribunale e li presenta al comitato del bilancio;
  - c) fissa gli orientamenti per il programma di formazione dei giudici e ne sorveglia l'attuazione;
  - d) prende decisioni sulla nomina e la revoca del cancelliere e del cancelliere aggiunto;
  - e) stabilisce le norme che disciplinano la cancelleria, comprese le sottosezioni;
  - f) formula un parere conformemente all'articolo 83, paragrafo 5, dell'accordo.
4. Le decisioni spettanti al praesidium di cui agli articoli 7, 8, 10 e 22 sono adottate senza la partecipazione del cancelliere.
5. Il praesidium può prendere decisioni valide solo se sono presenti o debitamente rappresentati tutti i membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti.

#### Articolo 16

##### **Personale**

1. I funzionari e gli altri agenti del tribunale hanno il compito di assistere il presidente della corte d'appello, il presidente del tribunale di primo grado, i giudici e il cancelliere. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorità del presidente della corte d'appello e del presidente del tribunale di primo grado.
2. Il comitato amministrativo definisce lo statuto dei funzionari e degli altri agenti del tribunale.

#### Articolo 17

##### **Vacanze giudiziarie**

1. Previa consultazione del praesidium, il presidente della corte d'appello stabilisce la durata delle vacanze giudiziarie e le norme sul rispetto dei giorni festivi.

2. Durante il periodo di vacanze giudiziarie, le funzioni del presidente della corte d'appello e del presidente del tribunale di primo grado possono essere esercitate da qualsiasi giudice invitato in tal senso dal rispettivo presidente. Nei casi di urgenza, il presidente della corte d'appello può convocare i giudici.

3. Il presidente della corte d'appello o il presidente del tribunale di primo grado può, per giustificati motivi, accordare permessi rispettivamente ai giudici della corte d'appello o ai giudici del tribunale di primo grado.

#### SEZIONE 2

### **Il tribunale di primo grado**

#### Articolo 18

#### **Costituzione e scioglimento di una divisione locale o regionale**

1. La richiesta di uno o più Stati membri contraenti di costituire una divisione locale o regionale è indirizzata al presidente del comitato amministrativo. Essa indica la sede della divisione locale o regionale.

2. La decisione del comitato amministrativo che istituisce una divisione locale o regionale indica il numero di giudici per la divisione in questione e tale decisione è accessibile al pubblico.

3. Il comitato amministrativo decide di sciogliere una divisione regionale o locale su richiesta dello Stato membro contraente che ospita la divisione locale o degli Stati membri contraenti che partecipano alla divisione regionale. La decisione di sciogliere una divisione locale o regionale indica la data limite per l'introduzione di nuove cause dinanzi a detta divisione e la data in cui la divisione cesserà di esistere.

4. A decorrere dalla data in cui una divisione locale o regionale è sciolta, i giudici assegnati a tale divisione locale o regionale sono assegnati alla divisione centrale e le cause ancora pendenti dinanzi a detta divisione locale o regionale, così come l'ufficio periferico della cancelleria e tutta la documentazione sono trasferiti alla divisione centrale.

#### Articolo 19

#### **Collegi**

1. L'assegnazione dei giudici e l'attribuzione delle cause ai collegi nell'ambito di una divisione sono disciplinate dal regolamento di procedura. Uno dei giudici del collegio è designato giudice presidente conformemente al regolamento di procedura.

2. Ciascun collegio può delegare, conformemente al regolamento di procedura, talune funzioni ad uno o più dei giudici che lo compongono.

3. Un giudice permanente per ogni divisione può essere designato al fine di procedere nelle cause urgenti conformemente al regolamento di procedura.

4. Nei casi in cui tenga l'udienza un giudice unico, conformemente all'articolo 8, paragrafo 7, dell'accordo, o un giudice permanente, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, tale giudice esercita tutte le funzioni di un collegio.

5. Un giudice del collegio agisce in qualità di relatore, conformemente al regolamento di procedura.

#### Articolo 20

#### **Pool di giudici**

1. Il cancelliere stila un elenco con i nomi dei giudici che fanno parte del pool di giudici. In relazione a ciascun giudice l'elenco indica almeno le conoscenze linguistiche, il settore tecnologico e l'esperienza nonché i casi trattati in precedenza dal giudice.

2. Una richiesta indirizzata al presidente del tribunale di primo grado per l'assegnazione di un giudice dal pool di giudici reca in particolare l'indicazione dell'oggetto della causa, la lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti usata dai giudici del collegio, la lingua del procedimento e il settore tecnologico richiesto.

#### SEZIONE 3

### **La corte d'appello**

#### Articolo 21

#### **Collegi**

1. L'assegnazione dei giudici e l'attribuzione delle cause ai collegi sono disciplinate dal regolamento di procedura. Un giudice del collegio è nominato giudice presidente conformemente al regolamento di procedura.
2. Per cause di importanza eccezionale e in particolare allorché la decisione può avere ripercussioni sull'unità e la coerenza della giurisprudenza del tribunale, la corte d'appello può decidere, su proposta del presidente, di investire della causa la corte in seduta plenaria.
3. Ciascun collegio può delegare, conformemente al regolamento di procedura, talune funzioni ad uno o più dei giudici che lo compongono.
4. Un giudice del collegio agisce in qualità di relatore, conformemente al regolamento di procedura.

#### SEZIONE 4

### **La cancelleria**

#### Articolo 22

#### **Nomina e revoca del cancelliere**

1. Il praesidium nomina il cancelliere del tribunale per un periodo di sei anni. Il cancelliere può essere rinominato.
2. Due settimane prima della data fissata per la nomina del cancelliere, il presidente della corte d'appello informa il praesidium delle candidature presentate per il posto vacante.
3. Prima di assumere le sue funzioni, il cancelliere presta dinanzi al praesidium il giuramento di esercitare le funzioni di cancelliere in piena imparzialità e secondo coscienza.
4. Il cancelliere può essere rimosso dalle sue funzioni soltanto se non soddisfa più agli obblighi derivanti dalla sua carica. Il praesidium decide dopo aver ascoltato il cancelliere.
5. Se il cancelliere cessa dal mandato prima della scadenza, il praesidium nomina il suo successore per un periodo di sei anni.
6. Se il cancelliere è assente o nell'impossibilità di assistere o tale posto è vacante, il presidente della corte d'appello, previa consultazione del praesidium, designa un membro del personale del tribunale per svolgere le mansioni del cancelliere.

#### Articolo 23

#### **Funzioni del cancelliere**

1. Il cancelliere assiste il tribunale, il presidente della corte d'appello, il presidente del tribunale di primo grado e i giudici nell'adempimento delle loro funzioni. Il cancelliere è responsabile dell'organizzazione e delle attività della cancelleria, sotto l'autorità del presidente della corte d'appello.

2. Il cancelliere è responsabile in particolare:
  - a) della tenuta del registro che comprende un archivio di tutte le cause sottoposte al tribunale;
  - b) della tenuta e della gestione degli elenchi conformemente all'articolo 18, all'articolo 48, paragrafo 3, e all'articolo 57, paragrafo 2, dell'accordo;
  - c) della tenuta e della pubblicazione di un elenco delle notifiche e delle revoche delle decisioni di rinuncia conformemente all'articolo 83 dell'accordo;
  - d) della pubblicazione delle decisioni del tribunale, fatta salva la tutela delle informazioni riservate;
  - e) della pubblicazione delle relazioni annuali contenenti dati statistici; e
  - f) dell'accertamento che le informazioni sulle decisioni di rinuncia conformemente all'articolo 83 dell'accordo, siano notificate all'Ufficio europeo dei brevetti.

#### Articolo 24

##### Tenuta del registro

1. Le modalità precise per la tenuta del registro del tribunale sono stabilite nelle norme che disciplinano la cancelleria, adottate dal praesidium.
2. Le norme per l'accesso ai documenti della cancelleria sono stabilite nel regolamento di procedura.

#### Articolo 25

##### Sottosezioni della cancelleria e cancelliere aggiunto

1. Il praesidium nomina un cancelliere aggiunto per un periodo di sei anni. Il cancelliere aggiunto può essere rinominato.
2. L'articolo 22, paragrafi da 2 a 6, si applica per analogia.
3. Il cancelliere aggiunto è responsabile dell'organizzazione e delle attività delle sottosezioni della cancelleria sotto l'autorità del cancelliere e del presidente del tribunale di primo grado. Le funzioni del cancelliere aggiunto comprendono in particolare:
  - a) tenuta degli archivi di tutte le cause sottoposte al tribunale di primo grado;
  - b) notifica alla cancelleria di tutte le cause sottoposte al tribunale di primo grado.
4. Il cancelliere aggiunto fornisce anche assistenza amministrativa e di segreteria alle divisioni del tribunale di primo grado.

#### CAPO III

##### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### Articolo 26

##### Bilancio

1. Il bilancio è adottato dal comitato del bilancio su proposta del praesidium. Esso è elaborato conformemente ai principi contabili generalmente ammessi definiti nel regolamento finanziario, stabilito conformemente all'articolo 33.
2. Nell'ambito del bilancio il praesidium può, conformemente al regolamento finanziario, stornare fondi tra le varie linee o voci.

3. Il cancelliere è responsabile dell'esecuzione del bilancio conformemente al regolamento finanziario.
4. Il cancelliere presenta ogni anno una dichiarazione sui conti dell'esercizio finanziario precedente relativa all'esecuzione del bilancio, che è approvata dal praesidium.

*Articolo 27*

**Autorizzazione delle spese**

1. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario, salvo diversa disposizione del regolamento finanziario.
2. Conformemente al regolamento finanziario, i crediti diversi da quelli concernenti le spese relative al personale, che alla fine dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati, possono essere riportati all'esercizio finanziario successivo, ma nei limiti di quest'ultimo.
3. I crediti sono registrati in linee diverse secondo la natura o la destinazione delle spese e sono ripartiti, per quanto necessario, conformemente al regolamento finanziario.

*Articolo 28*

**Crediti per spese non prevedibili**

1. Il bilancio del tribunale può comprendere crediti per spese non prevedibili.
2. L'uso di tali crediti da parte del tribunale è soggetto alla approvazione preventiva del comitato del bilancio.

*Articolo 29*

**Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

*Articolo 30*

**Formazione del bilancio**

Il praesidium sottopone il progetto di bilancio del tribunale al comitato del bilancio non oltre la data prevista nel regolamento finanziario.

*Articolo 31*

**Bilancio provvisorio**

1. Se, all'inizio dell'esercizio finanziario, il bilancio non è stato ancora adottato dal comitato del bilancio, le spese possono essere effettuate mensilmente per linea o seguendo un'altra suddivisione del bilancio, conformemente al regolamento finanziario, nel limite di un dodicesimo dei crediti del bilancio dell'esercizio finanziario precedente, a condizione che i crediti così messi a disposizione del praesidium non siano superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio.
2. Il comitato del bilancio, su riserva del rispetto delle altre disposizioni di cui al paragrafo 1, può autorizzare spese superiori al dodicesimo dei crediti del bilancio dell'esercizio precedente.

*Articolo 32*

**Revisione dei conti**

1. Gli stati finanziari annuali del tribunale sono esaminati da revisori indipendenti. I revisori sono nominati e se necessario rinviati dal comitato del bilancio.

2. La revisione, che si basa sulle norme contabili professionali ed ha luogo, se necessario, in situ, verifica che l'esecuzione del bilancio sia conforme a criteri di regolarità e legittimità e che l'amministrazione finanziaria del tribunale sia stata condotta secondo i principi dell'economia e della sana gestione finanziaria. Al termine di ciascun esercizio i revisori elaborano una relazione contenente un parere di revisione contabile firmato.

3. Il praesidium sottopone al comitato del bilancio gli stati finanziari annuali del tribunale e la dichiarazione annuale di esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario precedente, unitamente alla relazione dei revisori.

4. Il comitato del bilancio approva i conti annuali e la relazione dei revisori e dà scarico al praesidium in relazione all'esecuzione del bilancio.

#### Articolo 33

##### Regolamento finanziario

1. Il regolamento finanziario è adottato dal comitato amministrativo. Esso è modificato dal comitato amministrativo su proposta del tribunale.

2. Il regolamento finanziario stabilisce in particolare:

a) le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio e alla presentazione e revisione dei conti;

b) il metodo e la procedura con cui i pagamenti e i contributi, compresi i contributi finanziari iniziali previsti dall'articolo 37 dell'accordo, sono messi a disposizione del tribunale;

c) le norme relative alle responsabilità degli ordinatori e dei contabili e le modalità relative al loro controllo;  
e

d) i principi contabili generalmente ammessi su cui si basano il bilancio e gli stati finanziari annuali.

#### CAPO IV

##### DISPOSIZIONI PROCEDURALI

#### Articolo 34

##### Segreto delle deliberazioni

Le deliberazioni del tribunale sono e restano segrete.

#### Articolo 35

##### Decisioni

1. Nelle sedute del collegio con un numero pari di giudici, le decisioni del tribunale sono adottate a maggioranza dei membri del collegio. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2. In caso di impedimento di un giudice di un collegio si può ricorrere al giudice di un altro collegio conformemente al regolamento di procedura.

3. Se il presente statuto prevede che la corte d'appello adotti una decisione in seduta plenaria, detta decisione è valida solo se adottata da almeno 3/4 dei giudici costituenti la seduta plenaria.



4. Nelle decisioni del tribunale figurano i nomi dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione.

5. Le decisioni sono firmate dai giudici che hanno partecipato alla deliberazione e dal cancelliere per le decisioni della corte d'appello e dal cancelliere aggiunto per le decisioni del tribunale di primo grado. Esse sono lette in pubblica udienza.

#### Articolo 36

##### Pareri dissenzienti

Il parere dissenziente espresso separatamente da un giudice del collegio conformemente all'articolo 78 dell'accordo è motivato, reso per iscritto e firmato dal giudice che lo ha formulato.

#### Articolo 37

##### Decisione in contumacia

1. Su richiesta di una parte di una causa, può essere pronunciata una decisione in contumacia conformemente al regolamento di procedura qualora l'altra parte, dopo aver ricevuto notifica dell'atto di citazione o di un atto equivalente, si astenga dal depositare conclusioni scritte per difendersi o non compaia in udienza. Tale decisione può essere impugnata entro un mese dalla notifica alla parte nei confronti della quale è stata pronunciata la decisione in contumacia.

2. L'impugnazione non ha effetti sospensivi sulla decisione in contumacia salvo diversa decisione del tribunale.

#### Articolo 38

##### Questioni sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Si applicano le procedure stabilite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per le domande di pronuncia pregiudiziale nell'ambito dell'Unione europea.

2. Qualora abbiano deciso di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione circa l'interpretazione del trattato sull'Unione europea o del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ovvero una questione circa la validità o interpretazione di atti delle istituzioni dell'Unione europea, il tribunale di primo grado o la corte d'appello sospendono il procedimento.

—

## ALLEGATO II

DISTRIBUZIONE DEI CASI NELL'AMBITO DELLA DIVISIONE CENTRALE <sup>(1)</sup>

Sezione di LONDRA	Sede di PARIGI	Sezione di MONACO
(A) Necessità umane	Gabinetto del presidente (B) Tecniche industriali, trasporti	(F) Meccanica, illuminazione, riscaldamento, armi, esplosivi
(C) Chimica, metallurgia	(D) Tessili, carta (E) Costruzioni fisse (G) Fisica (H) Elettricità	

<sup>(1)</sup> La classificazione in otto sezioni (da A ad H) si basa sulla classificazione internazionale dei brevetti dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (<http://www.wipo.int/classifications/ipc/en>).

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*17PDL0042240\*