



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 9 novembre 2010

**Fascicolo interistituzionale:
2010/ 0198 (CNS)**

**15395/10
ADD 1**

PI 124

ADDENDUM ALLA NOTA

della:	presidenza
al:	Consiglio
doc. prec.	15565/10 PI 132
prop. Com.:	11805/10 PI 77 + ADD 1 + ADD 2
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea - Orientamento politico

A seguito della riunione del COREPER del 5 novembre, la presidenza desidera proporre ulteriori elementi che riguardano tre questioni contenute nell'orientamento politico da sottoporre al Consiglio "Competitività" del 10 novembre 2010 (si veda il doc. 15395/10).

1. Compensazione dei costi delle traduzioni delle domande di brevetto depositate nelle lingue nazionali e delle traduzioni supplementari in una lingua nazionale (punti 1.2 e 6 del documento 15395/10)

La proposta della Commissione prevede già che i costi delle traduzioni nella lingua della procedura delle domande di brevetto depositate nelle lingue nazionali siano pienamente compensati, al di là di quanto è attualmente compensato per i brevetti europei. Su richiesta di alcune delegazioni, la presidenza belga ha proposto che la compensazione dei costi di traduzione sia disponibile fin dall'inizio della procedura presso l'UEB.

La domanda originale in una lingua nazionale può anche essere usata per la traduzione nella seconda lingua richiesta, che può quindi essere fornita a costi minimi.

E' attualmente previsto che il regime necessario sarà definito dagli Stati membri tramite il comitato ristretto del consiglio di amministrazione dell'UEB. Tuttavia alcune delegazioni hanno suggerito di includere nel testo del regolamento una disposizione relativa alla compensazione dei costi. La presidenza ritiene che in effetti una simile disposizione possa essere utile per fornire agli Stati membri e alle loro PMI una garanzia circa la compensazione dei costi di traduzione.

Una disposizione di questo tipo, nel testo del regolamento, potrebbe prevedere che la Commissione e l'UEB cooperino per trovare modalità finanziarie e tecniche idonee ad assicurare la compensazione dei costi delle traduzioni delle domande depositate in lingue non dell'UEB all'inizio della procedura presso l'UEB e presentino le proposte necessarie da attuare in conformità del punto 38 delle conclusioni del Consiglio del 4 dicembre 2009 (cfr. doc. 17229/09).

2. Disposizioni complementari sulla traduzione (punti 4 e 5 del documento 15395/10)

Tra la prima serie di elementi di compromesso presentata dalla presidenza al Consiglio dell'11 ottobre 2010 vi è una traduzione in inglese dei brevetti rilasciati in una delle altre due lingue dell'UEB. Tale traduzione sarebbe inclusa nella pubblicazione del fascicolo di brevetto UE, e sarebbe solo a scopo informativo (punto 4 dell'orientamento politico).

La seconda serie di elementi di compromesso proposta al Consiglio del 10 novembre, contempla per i brevetti rilasciati in inglese una traduzione supplementare in un'altra lingua ufficiale dell'UE, a scelta del richiedente. Analogamente alla prima traduzione, questa sarebbe inclusa nella pubblicazione del fascicolo di brevetto UE a scopo unicamente informativo.

Nella riunione del Coreper del 5 novembre 2010 le delegazioni hanno espresso opinioni diverse sul periodo durante il quale le traduzioni verrebbero fornite e sulle modalità per prolungare o porre fine a tale periodo. In base al dibattito svoltosi, la presidenza propone, a titolo di compromesso, le seguenti disposizioni.

Per tutti i brevetti, a prescindere dalla lingua in cui sono rilasciati, sarà fornita una traduzione completa e manuale in un'altra lingua ufficiale dell'UE a scelta del richiedente per un periodo di 12 anni a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento sul brevetto UE e del regolamento sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea. Il periodo iniziale di 12 anni sarà automaticamente prorogato di altri 12 anni in mancanza di una decisione del Consiglio all'unanimità di porvi fine.

Almeno un anno prima della scadenza di detto periodo la Commissione, in cooperazione con l'UEB e sulla base di una vasta indagine presso gli utenti del sistema del brevetto, redigerà una relazione sull'evoluzione dei costi della traduzione manuale nella seconda lingua, sulle lingue utilizzate per questa traduzione, sull'uso e le consultazioni della traduzione manuale in questa seconda lingua e sulla disponibilità come pure la qualità delle traduzioni automatiche. In base a tale relazione la Commissione potrà presentare al Consiglio una proposta atta a semplificare le disposizioni in materia di traduzione e a porre fine all'obbligo di fornire una traduzione manuale nella seconda lingua.

Per un periodo iniziale di 6 anni la seconda lingua della traduzione sarà l'inglese per i brevetti rilasciati in una delle altre due lingue dell'UEB. Questo requisito prenderebbe automaticamente fine in mancanza di una decisione del Consiglio all'unanimità di prolungarlo. Da quel momento in poi il titolare del brevetto potrà scegliere qualunque lingua dell'UE per la traduzione nella seconda lingua.

Almeno un anno prima della scadenza del periodo iniziale di 6 anni, la Commissione in cooperazione con l'UEB e sulla base di una vasta indagine presso gli utenti del sistema del brevetto, redigerà una relazione sulla disponibilità e sulla qualità delle traduzioni automatiche in tutte le lingue ufficiali dell'UE, sulla frequenza del loro uso e sulle eventuali carenze. Sulla scorta di tale relazione la Commissione potrà presentare al Consiglio la proposta di prolungare l'obbligo dell'uso dell'inglese per la traduzione nella seconda lingua.

3. Certezza del diritto e tutela dei terzi (punto 7 del documento 15395/10)

Ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, l'autore di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole, in un'attività di violazione, è tenuto a risarcire i danni ¹.

In mancanza di una traduzione nella sua lingua il presunto contraffattore potrebbe aver agito in buona fede e senza avere ragionevoli motivi di sapere che stava violando un brevetto. Di conseguenza il tribunale competente può ritenere che, fino al momento in cui al presunto contraffattore è stata fornita una traduzione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, egli non sia tenuto a risarcire i danni.

La presidenza ha già proposto di chiarire questo aspetto in un considerando. Tuttavia alcune delegazioni hanno chiesto di includere una disposizione in tal senso nel corpo del regolamento sul regime di traduzione del brevetto dell'UE.

La presidenza è del parere che una siffatta disposizione possa effettivamente essere inclusa nel testo del regolamento allo scopo di offrire una protezione uniforme in tutta l'Unione europea ai contraffattori in buona fede.

¹ Si veda anche l'articolo 45, paragrafo 1 dell'accordo TRIPS.

A tal fine, si potrebbe aggiungere all'articolo 4 un nuovo paragrafo 4, che sarebbe così formulato:

"In caso di controversia relativa ad una richiesta di danni, le autorità giudiziarie competenti prendono in considerazione il fatto che il presunto contraffattore possa aver agito in buona fede prima che gli fosse fornita la traduzione di cui al paragrafo 1."

Oltre a questa disposizione, un considerando potrebbe precisare che la valutazione da parte del tribunale competente dev'essere effettuata in base alle circostanze specifiche del caso. Il considerando potrebbe anche fornire spiegazioni sugli elementi che il tribunale competente deve prendere in considerazione quali il fatto che il presunto contraffattore sia una PMI o una società internazionale, la lingua di lavoro della società, la lingua in cui il brevetto è rilasciato e la traduzione disponibile pubblicata dall'UEB assieme al fascicolo di brevetto. Tale considerando potrebbe essere formulato come segue:

"Le autorità giudiziarie competenti dovrebbero valutare, in base alle circostanze specifiche al singolo caso, se il presunto contraffattore abbia agito in buona fede prima che gli fosse fornita una traduzione nella propria lingua e se non avesse ragionevoli motivi di sapere che stava violando il brevetto. Le autorità giudiziarie competenti dovrebbero accertare in particolare se il presunto contraffattore sia una PMI o una società internazionale, la lingua in cui il brevetto è rilasciato e la traduzione pubblicata dall'UEB assieme al fascicolo di brevetto".
