DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/636 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2015

che chiude la procedura d'esame concernente le misure imposte dal territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu («Taipei cinese») riguardo alla tutela dei brevetti relativi ai compact disc registrabili

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio ([1]), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

A. CONTESTO DELLA PROCEDURA

(1) Il 15 gennaio 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. («Philips» o «il denunziante») ha presentato una denuncia a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 (il regolamento sugli ostacoli agli scambi o «TBR»).

(2) Il denunziante sosteneva che il territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu («Taipei cinese»):

a) aveva violato l'articolo 28 dell'accordo dell'OMC sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale («accordo TRIPS») concedendo «licenze obbligatorie» per cinque brevetti relativi a tecnologie per i compact disc registrabili («CD-R»), detenute dal denunziante, ad una società stabilita nel Taipei cinese denominata Gigastorage Corporation («Gigastorage»), e che la violazione dell'articolo 28 non era giustificata ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo TRIPS;

b) aveva violato le prescrizioni procedurali di cui all'articolo 31 dell'accordo TRIPS.

(3) Il denunziante sosteneva che tali violazioni costituivano ostacoli agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del TBR e che tali ostacoli agli scambi avevano causato effetti negativi sugli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del TBR. Il denunziante sosteneva inoltre che proteggere i diritti di brevetto in questione fosse nell'interesse della Comunità.

(4) Dopo aver sentito il Comitato consultivo istituito dal regolamento, la Commissione ha deciso che esistevano prove sufficienti tali da giustificare l'avvio di una procedura d'esame per la valutazione degli elementi di fatto e di diritto in questione. È stata pertanto aperta una procedura d'esame il 1º marzo 2007.

B. RISULTATI DELLA PROCEDURA D'ESAME

(5) Nel gennaio 2008 l'esame aveva concluso che le disposizioni relative alle licenze obbligatorie della legge sui brevetti del Taipei cinese (articoli 76 e 77) violavano l'articolo 28 dell'accordo TRIPS e sollevavano questioni d'interesse generale in merito alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Era stata raggiunta la conclusione che l'articolo 76 della legge sui brevetti del Taipei cinese fosse in contrasto con la protezione dei diritti esclusivi conferita da un brevetto in forza dell'articolo 28 dell'accordo TRIPS. Ai sensi di detto articolo 76, infatti, la mancata conclusione in tempi ragionevoli di un accordo sui termini e le condizioni costituiva motivazione sufficiente per consentire la concessione di una licenza obbligatoria. La Commissione aveva concluso che la violazione dell'articolo 28 non era giustificata dall'articolo 31 dell'accordo TRIPS e che l'articolo 31, lettere b), c) e f), dell'accordo TRIPS non era stato rispettato. Si era concluso che le autorità del Taipei cinese avevano mal interpretato le «condizioni e modalità commerciali ragionevoli» dall'accordo TRIPS e la legge sui brevetti del Taipei cinese, e che pertanto le decisioni delle autorità del Taipei cinese violavano l'articolo 31, lettera b), dell'accordo TRIPS. Si era inoltre concluso che il Taipei cinese aveva violato l'articolo 31, lettera c), dell'accordo

([1]) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71.

TRIPS in quanto non aveva posto in essere alcun limite all'uso di licenze obbligatorie. L'inchiesta aveva altresì accertato una violazione dell'articolo 31, lettera f), dell'accordo TRIPS poiché non era stata rispettata la condizione che le licenze fossero utilizzate prevalentemente per l'approvvigionamento del mercato interno: Gigastorage riforniva infatti in prevalenza il mercato di esportazione.

(6) Si era ritenuto che tali misure costituissero un ostacolo agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del TBR. La Commissione aveva accertato che gli ostacoli agli scambi causavano effetti negativi sugli scambi per il denunziante e, potenzialmente, per qualsiasi operatore dell'UE che avesse richiesto la tutela dei brevetti nel Taipei cinese. La Commissione aveva pertanto concluso che le decisioni delle autorità del Taipei cinese fondate sulla legge sui brevetti del Taipei cinese causavano effetti negativi sugli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del TBR. La Commissione aveva altresì concluso che vi fosse un interesse comunitario a contestare le misure in questione.

(7) La Commissione aveva pertanto stabilito che le autorità del Taipei cinese avrebbero dovuto modificare la legge sui brevetti del Taipei cinese e garantire che venissero limitati gli effetti del precedente stabilito dalle misure, anche assicurandosi che le licenze obbligatorie concesse venissero revocate integralmente.

C. **SVILUPPI SUCCESSIVI AL TERMINE DELL'INCHIESTA**

(8) A seguito dell'esame le autorità del Taipei cinese hanno introdotto una serie di modifiche alla legge nazionale sui brevetti e alle disposizioni di attuazione, che hanno avuto effetto dal 1º gennaio 2013 con l'entrata in vigore di una nuova legge sui brevetti. Per quanto riguarda la revoca delle licenze obbligatorie, i problemi specifici incontrati dal denunziante sono state risolti con reciproca soddisfazione nel 2007. Tali impegni sono considerati soddisfacenti dal denunziante.

D. **CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI**

(9) Alla luce dell'analisi di cui sopra si può concludere che la procedura d'esame ha portato ad una situazione soddisfacente per quanto riguarda gli ostacoli agli scambi citati nella denuncia presentata dalla Philips. La procedura d'esame dovrebbe quindi essere chiusa conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento.

(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La procedura d'esame concernente le misure imposte da Taipei cinese riguardo alla tutela dei brevetti relativi ai compact disc registrabili è chiusa.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2015

Per la Commissione
Cecilia MALMSTRÖM
Membro della Commissione