



---

*Ufficio di Segreteria 14<sup>a</sup> Commissione permanente  
Senato della Repubblica*

---

## **Audizione informale di esperti in materia di brevetti nell'ambito dell'affare assegnato n. 227**

*(Martedì 1° aprile - ore 14)*

### ***INDICE***

- Promemoria Tribunale unificato dei Brevetti
- allegati A/B/C - simulazioni esplicative in caso di controversie internazionali in materia brevettuale;
- allegato D - promemoria predisposto per la XIV Commissione della Camera in occasione dell'audizione, svolta il 23 luglio 2013, nell'ambito dell'esame della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013;
- allegato E - articolo dell'Avv. Cerulli Irelli "Il tribunale unificato dei brevetti: rischi e compatibilità con il nostro ordinamento";
- allegato F - proposta di modifica degli artt. 32 e 33 dell'Accordo istitutivo di un Tribunale unificato dei brevetti;
- allegato G - proposta di modifica dell'art. 34 dell'Accordo istitutivo di un Tribunale unificato dei brevetti.



## **Brevetto europeo con effetto unitario e Tribunale unificato dei brevetti**

### ***UN FOCUS SULLE CRITICITA' DEL SISTEMA PROCESSUALE E SUI POSSIBILI CORRETTIVI***

Le criticità del sistema costituito dal Brevetto Unitario di cui ai Regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n.1260/2012, nonché dall'Accordo istitutivo di un Tribunale unificato dei brevetti sottoscritto a Bruxelles il 19 febbraio, sono state già evidenziate in un promemoria illustrativo dei fortissimi rischi per l'economia italiana, e soprattutto per il tessuto delle PMI (**allegato d**).

In esso è stata messa a fuoco l'inconsistenza degli argomenti a favore di una rapida adesione al sistema, nonché l'opportunità di sospendere ogni decisione sull'adesione fino a che non saranno stati effettuati i dovuti approfondimenti. Con tale promemoria si è anche già dimostrato come tutti i pretesi benefici in termini di minori costi di brevettazione e di maggiore tutela dell'innovazione potranno essere goduti dalle imprese italiane che brevettano anche ove l'Italia decidesse di non aderire.

Il presente documento si concentra invece sulle principali criticità poste dal sistema processuale, sottolineandosi altresì come – con alcune modifiche al testo dei trattati – tali criticità potrebbero essere almeno in parte superate.



## ***LE PRINCIPALI CRITICITA' POSTE DAL SISTEMA PROCESSUALE***

Il sistema processuale previsto dall'Accordo – cui saranno automaticamente assoggettate tutte le imprese dei paesi partecipanti – è sbilanciato a favore dei titolari dei brevetti, estremamente complesso ed inevitabilmente costoso. Esso inoltre favorisce le imprese di Germania, Francia ed Inghilterra sia dal punto di vista linguistico che logistico e dei costi, essendo state attribuite a Parigi, Londra e Monaco le sedi delle Divisioni Centrali del Tribunale unificato.

In conseguenza delle regole processuali previste dall'Accordo, i titolari dei brevetti potranno chiamare in giudizio i loro concorrenti nel paese UE ove vorranno<sup>1</sup>, nella lingua che vorranno, davanti ai giudici che vorranno e senza che tali concorrenti possano in alcun modo sottrarsi alla giurisdizione del nuovo Tribunale unificato (cfr. **allegato e** e tutti i riferimenti normativi lì indicati). Le decisioni emesse all'esito del giudizio così instaurato saranno equiparate alle decisioni emesse dai giudici nazionali e saranno pertanto direttamente applicabili in tutti gli stati membri (Italia inclusa in caso di ratifica dell'Accordo).

I concorrenti, invece, se vorranno agire in giudizio per dimostrare che il brevetto è nullo o non violato dai loro prodotti, potranno instaurare un giudizio solo davanti la Divisione Centrale del Tribunale, e quindi a Parigi, Londra o Monaco e per forza in inglese, francese o tedesco. Inoltre, questa azione davanti alla Divisione Centrale non impedirà al titolare del brevetto di avviare un separato procedimento di violazione/contraffazione basato sullo stesso brevetto di fronte ad altro tribunale nello stato e nella lingua che vorrà.

Aderire al sistema comporterà conseguentemente una sistematica rinuncia alla possibilità per le imprese italiane di essere giudicate in un tribunale sito in Italia, all'esito di un giudizio svoltosi in italiano. Le imprese italiane accusate di contraffazione non avranno, infatti, alcuna possibilità di attrarre il contenzioso davanti alla Divisione locale italiana e saranno in balia delle iniziative processuali del titolare del brevetto.

Un sistema processuale così delineato è incostituzionale, dannoso per il sistema industriale italiano ed in generale per la piccola e media impresa europea.

E' incostituzionale perché non rispetta il principio di uguaglianza sostanziale delle parti nel giudizio, in forza del quale attore e convenuto devono essere in condizione di parità e disporre degli stessi strumenti processuali<sup>2</sup>. L'Accordo viola tale fondamentale garanzia costituzionale, ponendo il titolare del brevetto in una posizione chiaramente avvantaggiata

---

<sup>1</sup> O più precisamente, in ogni paese dove i prodotti del concorrente possono essere acquistati (basterà avere un sito di *e-commerce* accessibile dall'estero, o anche un distributore non esclusivo in un dato paese, per poter essere ivi citati).

<sup>2</sup> In linea con la giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha sempre affermato che: «il principio sancito dall'art. 3, comma 1, Cost. implica necessariamente la piena uguaglianza delle parti stesse dinanzi al giudice ed impone al legislatore di disciplinare la distribuzione di poteri, doveri ed oneri processuali secondo criteri di pieno equilibrio. Una distribuzione squilibrata dei mezzi di tutela, riducendo la possibilità di una delle parti di far valere le proprie ragioni, condiziona impropriamente in suo danno ed a favore della controparte l'andamento e l'esito del processo» (cfr. ad es. Corte Costituzionale, sentenza n. 253/1994).



rispetto al convenuto (i cui poteri processuali sono diversificati – e menomati – rispetto a quelli del titolare del brevetto)<sup>3</sup>.

E' dannoso per il nostro sistema industriale perché, come noto (v. nuovamente **allegato d** e **allegato e**, pag. 403), le imprese italiane sono oggi in una situazione di evidente inferiorità rispetto ai propri concorrenti internazionali in termini di propensione alla brevettazione e non sono conseguentemente nelle condizioni di competere con le grandi imprese straniere sul piano del contenzioso brevettuale. Un sistema che favorisce i titolari dei brevetti non è quindi in linea con gli interessi del sistema economico italiano, che avrebbe invece bisogno di un sostanziale equilibrio a tutela della posizione di entrambe le parti del giudizio.

Peraltro, a prescindere da tale squilibrio delle posizioni processuali, è da sottolineare che il sistema industriale italiano è composto prevalentemente da piccole e medie imprese che nella stragrande maggioranza dei casi non avranno le risorse economiche e l'*expertise* tecnica per finanziare e gestire cause brevettuali che, nel nuovo sistema, si svilupperanno in più paesi, in diverse lingue e con il coinvolgimento di avvocati di diverse nazionalità.

Il modo migliore per illustrare quanto esposto è quello di offrire alcune semplici simulazioni di casi pratici, confrontando la situazione che si avrebbe in caso di adesione dell'Italia con quanto avviene oggi. Tali simulazioni sono offerte negli allegati **a**, **b** e **c**.

---

<sup>3</sup> E' curioso al riguardo notare che tale chiara disparità di poteri processuali venga riconosciuta anche da chi si dichiara a favore del nuovo sistema (cfr. le "Osservazioni sulle critiche al nuovo sistema" di Confindustria, dove appunto si riconosce apertamente che il nuovo sistema mira a favorire i titolari dei brevetti).



## ***POSSIBILI CORRETTIVI AL SISTEMA COME ATTUALMENTE DELINEATO***

Alla luce di quanto sopra e di quanto ricavabile dalle simulazioni allegate, è quindi evidente che la maggiore criticità posta dal sistema processuale come attualmente disciplinato dall'Accordo è la distribuzione squilibrata dei mezzi di tutela a disposizione del titolare del brevetto e del preteso contraffattore, da cui deriva che il titolare del brevetto può agire in contraffazione davanti qualsiasi Divisione locale del Tribunale, senza che il presunto contraffattore possa fare alcunché per impedirlo o per attrarre il contenzioso innanzi una diversa Divisione locale, ad esempio quella italiana.

Per superare questa evidente violazione del principio di uguaglianza delle parti nel giudizio, sarebbe sufficiente modificare l'Accordo di modo da sottoporre le azioni di accertamento della non contraffazione alla stessa disciplina prevista per le azioni di contraffazione. In tal modo, l'impresa italiana accusata di violare l'altrui brevetto non sarà costretta ad andare a Londra, Parigi o Monaco per veder accertata la liceità dei propri prodotti, ma potrà rivolgersi alla Divisione locale italiana del Tribunale unificato (che, come noto, giudicherà in italiano). Inoltre, una volta iniziato il suddetto giudizio, dovrà essere impedito al titolare del brevetto di promuovere diverse azioni di contraffazione davanti a una diversa Divisione locale di altro stato (mentre nel sistema come attualmente delineato la proposizione di un'azione di accertamento negativo davanti alla Divisione Centrale non impedisce al titolare del brevetto di promuovere un'azione di contraffazione di fronte alla propria Divisione locale preferita).

Sarebbero sufficienti minime modifiche all'Accordo sul Tribunale Unificato per raggiungere questo risultato. Basterebbe eliminare la lett. b) dell'art. 32 dell'Accordo ed apportare tutte le modifiche conseguenti tale eliminazione (in particolare, eliminando il riferimento alla lettera b) dal comma 4 dell'art. 33 ed eliminando interamente il comma 6 dell'art. 33 – cfr. **allegato f)**.

In tal modo, la Divisione Centrale del Tribunale conserverebbe la propria competenza esclusiva per le azioni di nullità in via principale, mentre le Divisioni locali avrebbero competenza per le azioni di accertamento (positivo o negativo) della contraffazione.

Ad esempio, con riferimento alle simulazioni di cui agli allegati a), b) e c), l'impresa meccanica italiana – ricevuta una diffida del concorrente tedesco o scoperta l'esistenza del relativo brevetto – avrebbe la possibilità di adire la Divisione locale del Tribunale a Milano, prevenendo così la possibilità di azioni all'estero da parte del titolare del brevetto. Tale possibilità evidentemente non eliminerebbe il rischio – visto nella simulazione all'allegato b) – che le imprese italiane siano convenute in contraffazione davanti Divisioni Locali straniere. Porrebbe tuttavia quantomeno in una posizione di parità le due parti del giudizio, evitando che si realizzi una sistematica rinuncia alla possibilità per le imprese italiane di essere giudicate da un tribunale sito in Italia, all'esito di un giudizio svoltosi in italiano.

Meglio ancora, sarebbe prevedere che le decisioni delle Divisioni locali abbiano effetti estesi a tutta Europa solo quando emesse dalla Divisione locale del Paese in cui ha sede



l'impresa accusata di contraffazione, in linea con quanto attualmente avviene per i giudizi aventi ad oggetto i marchi EU.

Sarebbe a tal fine sufficiente aggiungere un secondo comma all'art. 34 dell'Accordo, che preveda appunto tale limitazione (cfr. **allegato g**).

In tal modo, il titolare del brevetto, per avere una decisione valida in tutto il territorio della UE, dovrebbe necessariamente agire di fronte alla Divisione Locale del preteso contraffattore. Sempre con riferimento alle citate simulazioni, l'impresa meccanica italiana – ricevuta la diffida del concorrente tedesco o scoperta l'esistenza del relativo brevetto – non dovrebbe temere azioni in Germania ed in tedesco con effetti estesi all'Italia od al resto d'Europa, potendo tale decisione essere emessa solo dalla Divisione locale italiana del Tribunale unificato, all'esito di un giudizio condotto in lingua italiana.

Il semestre di Presidenza italiana potrebbe quindi essere l'occasione per una rinegoziazione ragionata dell'Accordo, la cui modifica nei termini appena visti è essenziale per tutte le imprese che si troveranno esposte al rischio di azioni giudiziarie per presunte contraffazioni ed, in particolar modo, per tutte le imprese di quei paesi (Italia in testa) che non avranno sul proprio territorio una delle tre sedi della Divisione Centrale.

#### ***ALLEGATI***

- a) Simulazione 1
- b) Simulazione 2
- c) Simulazione 3
- d) Promemoria predisposto per la Commissione XIV della Camera dei Deputati in occasione delle audizioni tenute nell'ambito dell'esame della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013;
- e) V. Cerulli Irelli, *Il tribunale unificato dei brevetti: rischi e compatibilità con il nostro ordinamento*, Il diritto industriale, 2013, 21, 4, 393-405;
- f) Nuovo testo degli artt. 32 e 33 dell'Accordo istitutivo di un Tribunale unificato dei brevetti;
- g) Nuovo testo dell'art. 34 dell'Accordo istitutivo di un Tribunale unificato dei brevetti.



## **ALLEGATO A**

### **SIMULAZIONE 1**

Una media impresa italiana con sede in Bergamo, che chiameremo Meccanica S.r.l., ha sviluppato una nuova macchina per il confezionamento. Un concorrente tedesco, che chiameremo Schmidt KGaA, detiene un brevetto su una delle componenti elettroniche della macchina. Come spesso accade, si tratta di una componente secondaria, che però, una volta adottata, non può essere sostituita se non con notevoli investimenti. La Meccanica S.r.l. riceve una diffida dalla Schmidt KGaA. Con i propri tecnici Meccanica S.r.l. analizza il brevetto e si convince che esso è nullo<sup>1</sup> ed in ogni caso non violato. Si rivolge quindi ai propri avvocati o consulenti italiani per decidere come procedere.

#### **Scenario 1 – Quanto avviene oggi**

Nell'attuale sistema, Meccanica S.r.l. può rivolgersi alla competente sezione specializzata in materia di impresa (in questo caso sarebbe verosimilmente quella del Tribunale di Milano) per ottenere l'accertamento della nullità e della non contraffazione della porzione italiana del brevetto europeo di Schmidt KGaA. Il giudizio si svolgerebbe evidentemente in italiano, con il coinvolgimento dei soli legali e consulenti italiani dell'impresa.

Instaurato questo giudizio, Schmidt KGaA non può rivolgersi ad altro giudice per bloccare la produzione degli stabilimenti della Meccanica S.r.l. Potrebbe solo, nel caso in cui la Meccanica S.r.l. commercializzi i propri prodotti anche all'estero (ipotizziamo in Germania), promuovere un'azione di contraffazione della porzione tedesca del brevetto europeo in Germania. La decisione dei giudici tedeschi avrebbe effetti limitati al solo territorio tedesco e non bloccherebbe la produzione della Meccanica S.r.l. (che al più, nel caso in cui il brevetto fosse ritenuto valido e violato, non potrà più vendere i propri prodotti in Germania).

Il titolare del brevetto, quindi, non avrà alcun incentivo a fare la causa in Germania se l'impresa italiana non è attivamente presente sul mercato tedesco (diversamente, come si vedrà subito, nel caso di adesione dell'Italia, tale incentivo sarà fortissimo avendo la Divisione Locale tedesca giurisdizione su tutti gli Stati Membri e quindi anche sull'Italia). Che le cose stiano così lo dimostra il fatto che, oggi, solo il 5-10% delle controversie brevettuali in Europa si sviluppano in più paesi<sup>2</sup>.

Nell'attuale sistema, quindi, Meccanica S.r.l. si trova in una situazione di parità rispetto al titolare del brevetto e non deve temere azioni all'estero che possano bloccare la produzione dei suoi stabilimenti italiani. Inoltre, gli unici costi che devono essere necessariamente sostenuti da Meccanica S.r.l. per difendere la produzione nei propri stabilimenti italiani sono i

---

<sup>1</sup> La nullità di un brevetto non è certo una rarità. La letteratura economica dimostra ad esempio che circa il 45% delle controversie brevettuali si concludono con una dichiarazione di nullità del brevetto. Cfr. ad esempio Ellison & Lemley, *AIPLA Quarterly Journal*, Vol. 26(3), 1998, pag. 185.

<sup>2</sup> Cfr. *ex multis* Pagenberg, *The Creation of Unitary Patent Protection in the European Union*, ERA Conference, Parigi, 29-30 novembre 2012, pag. 3, dove anche giustamente si osserva che un sistema come quello delineato nell'accordo renderà il rimanente 90% delle cause – che in assenza dell'accordo si sarebbero sviluppate in un solo paese - necessariamente più complesse e costose.



costi della causa italiana, che possono essere stimati in un range che va dai 30.000 Euro ai 100.000 Euro, in funzione del livello di costo dei professionisti cui ci si rivolge.

## **Scenario 2 – L'Italia ha aderito all'Accordo istitutivo del Tribunale unificato**

In caso di adesione dell'Italia al sistema previsto dall'Accordo, Meccanica S.r.l. avrebbe solo una strada a disposizione per ottenere la nullità del brevetto o l'accertamento della non contraffazione: adire la Divisione Centrale di Parigi, competente per i brevetti elettronici. Il giudizio dovrà essere svolto in tedesco (essendo il brevetto di Schmidt KGaA redatto in tedesco), con il necessario coinvolgimento di avvocati o consulenti tedeschi e, verosimilmente, francesi.

La proposizione di questo giudizio a Parigi peraltro non vincola in alcun modo il titolare del brevetto. Schmidt KGaA entro tre mesi potrà infatti promuovere un'azione cautelare o di merito davanti la Divisione Locale di qualsiasi paese in cui i prodotti di Meccanica S.r.l. possono essere acquistati. Ipotizzando che essi possano essere acquistati in Germania, il concorrente tedesco potrà agire in via cautelare di fronte alla Divisione Locale tedesca (la principale sarà verosimilmente a Düsseldorf).

Nel giro di poche settimane la Schmidt KGaA potrà quindi avere una decisione (in tedesco, a seguito di un giudizio in tedesco svoltosi a Düsseldorf) che sequestra tutte le macchine dell'impresa italiana che includono la componente ritenuta contraffattiva e blocca la relativa produzione in tutta Europa (e quindi anche negli stabilimenti italiani, con conseguente blocco totale della produzione, anche quella destinata all'Italia ed alle esportazioni extra-europee). Ove il titolare del brevetto provi l'esistenza di circostanze che possano mettere a rischio il successivo risarcimento dei danni, la Divisione locale potrebbe anche bloccare (sempre in via cautelare) i conti correnti della Meccanica S.r.l. e sequestrare ogni altro suo bene mobile o immobile.

Per converso, la Meccanica S.r.l. avrà a disposizione pochi giorni per individuare i migliori avvocati da cui farsi assistere (in un paese dove potrebbe essere priva di contatti) e per approntare le difese da svolgere (in tedesco).

La decisione della Divisione Locale tedesca potrà poi essere impugnata solo innanzi alla Corte d'Appello della nuova Corte, situata a Lussemburgo. Anche in appello il giudizio si svolgerà in tedesco.

Ove l'appello non abbia successo, il procedimento cautelare sarà seguito da un giudizio di merito (sempre a Düsseldorf e sempre in tedesco), per tutta la durata del quale la produzione della nuova macchina continuerà ad essere bloccata, costringendo la Meccanica S.r.l. a ridisegnare il prodotto.

Deriva evidentemente da quanto sopra che la Schmidt KGaA avrà un fortissimo incentivo a portare la causa davanti alla propria Divisione Locale (se non altro per la lingua del giudizio). Riuscirvi sarà peraltro semplicissimo, non potendo la Meccanica S.r.l. fare nulla per impedirlo ed essendo sufficiente, per radicare il giudizio in Germania, che la Meccanica S.r.l. accetti ordini dalla Germania o lì abbia un proprio agente.



Oltre a trovarsi in tale evidente (ed incostituzionale) posizione di svantaggio rispetto al titolare del brevetto, la Meccanica S.r.l. dovrà anche sostenere i costi che inevitabilmente deriveranno da un tale contenzioso che si svilupperà interamente all'estero, in una pluralità di sedi, e che avrà un'importanza vitale per l'impresa.

Tali costi comprenderanno:

i) i costi dei legali e dei consulenti italiani della Meccanica S.r.l. (che hanno un rapporto continuativo con la stessa e con la sua tecnologia e saranno verosimilmente coinvolti nella gestione di un contenzioso di tale importanza e complessità);

ii) i costi dei legali e dei consulenti tedeschi che necessariamente dovranno affiancare i legali ed i consulenti italiani (potrebbero anche sostituirsi ad essi e gestire direttamente il contenzioso, con conseguente aggravio di costi essendo i legali tedeschi tendenzialmente più costosi dei legali italiani);

iii) i costi dei legali francesi per il supporto nel giudizio davanti alla Divisione Centrale di Parigi;

iv) i costi di viaggio del personale interno della Meccanica S.r.l. e dei legali e consulenti italiani e tedeschi (per tutte le numerose udienze a Parigi, Düsseldorf e Lussemburgo e per tutte le necessarie riunioni);

v) i costi di traduzione in tedesco di tutta la documentazione che l'impresa italiana intende depositare nei vari giudizi.

Una stima realistica di tali costi, comprendente l'introduzione del giudizio a Parigi, i due gradi del giudizio cautelare a Düsseldorf e Lussemburgo, i due gradi del giudizio di merito a Düsseldorf e Lussemburgo, non può essere inferiore ad Euro 300.000 e sarà verosimilmente molto più elevata. A tali costi deve poi evidentemente aggiungersi il costo implicito – ma fondamentale – derivante dalla compressione del diritto di difesa che un tale sistema inevitabilmente comporta per il convenuto.



## ***ALLEGATO B***

### ***SIMULAZIONE 2***

La situazione di fatto è analoga a quella appena vista nella SIMULAZIONE 1. Stavolta, però, la Schmidt KGaA decide di non preallertare la Meccanica S.r.l. inviando una diffida e opta per un'azione giudiziaria senza preavviso.

#### **Scenario 1 - Quanto avviene oggi**

Nell'attuale sistema, la Schmidt KGaA, per bloccare la produzione della Meccanica S.r.l. deve necessariamente rivolgersi al Giudice italiano (alla competente sezione specializzata in materia di impresa), in un giudizio da svolgersi in italiano, con il coinvolgimento dei soli legali e consulenti italiani della Meccanica S.r.l.

Nel caso in cui la Schmidt KGaA opti anche per un giudizio estero, gli effetti della relativa decisione saranno limitati solo a quel paese e non si estenderanno all'Italia.

Peraltro, ove la Schmidt KGaA promuova un'azione all'estero, la Meccanica S.r.l. potrà proteggere la produzione italiana rivolgendosi alla competente sezione specializzata in materia di impresa per ottenere l'accertamento della nullità e della non contraffazione della porzione italiana del brevetto. Il giudizio si svolgerebbe anche in questo caso evidentemente in italiano, con il coinvolgimento dei soli legali e consulenti italiani dell'impresa.

#### **Scenario 2 - L'Italia ha aderito all'Accordo istitutivo del Tribunale unificato**

La Schmidt KGaA ha la libertà di promuovere un'azione cautelare o di merito davanti la Divisione Locale di qualsiasi paese in cui i prodotti della Meccanica S.r.l. possono essere acquistati. Ipotizzando che essi possano essere acquistati in Inghilterra, Germania, Olanda, Svezia e Italia, la Schmidt KGaA sarà libera di agire in via cautelare di fronte ad una qualsiasi tra le Divisioni Locali inglese, tedesca, olandese, svedese e italiana.

Tutte tali Divisioni Locali avranno piena giurisdizione sull'Italia e, quindi, sugli stabilimenti produttivi e le attività italiane della Meccanica S.r.l. E' altresì verosimile che le diverse Divisioni Locali sviluppino una giurisprudenza differenziata su alcuni aspetti (ad es. circa i criteri di valutazione della validità del brevetto in sede cautelare), con il che il titolare del brevetto avrà la possibilità di scegliere la Divisione per lui più favorevole.

Nel giro di poche settimane la Schmidt KGaA potrà quindi avere una decisione (in lingua straniera, a seguito di un giudizio svoltosi in lingua straniera) che sequestra tutte le macchine dell'impresa italiana che includono la componente ritenuta contraffattiva e blocca la relativa produzione in tutta Europa (e quindi anche negli stabilimenti italiani, con conseguente blocco totale della produzione, anche quella destinata all'Italia ed alle esportazioni extra-europee). Ove il titolare del brevetto provi l'esistenza di circostanze che possano mettere a rischio il successivo risarcimento dei danni, la Divisione locale potrebbe anche bloccare (sempre in via



cautelare) i conti correnti della Meccanica S.r.l. e sequestrare ogni altro suo bene mobile o immobile.

Per converso, la Meccanica S.r.l. avrà a disposizione pochi giorni per individuare i migliori avvocati da cui farsi assistere (in un paese dove potrebbe essere priva di contatti) e per approntare le difese da svolgere (in lingua straniera).

In caso di esito negativo, la decisione della Divisione Locale potrà essere impugnata solo di fronte alla Corte d'Appello della nuova Corte a Lussemburgo. Anche in appello il giudizio si svolgerà in lingua straniera (la lingua del primo grado).

Ove l'appello non abbia successo, il procedimento cautelare sarà seguito da un giudizio di merito (anch'esso in lingua straniera), per tutta la durata del quale la produzione della nuova macchina continuerà ad essere bloccata, costringendo l'impresa italiana a ridisegnare il prodotto.

L'impresa italiana non potrà far nulla per sottrarsi a tali iniziative processuali all'estero in lingua straniera né per evitare che gli effetti delle relative decisioni si estendano all'Italia. Quanto ai costi, essi saranno in linea con quelli appena visti nel caso della SIMULAZIONE 1.



## **ALLEGATO C**

### **SIMULAZIONE 3**

La situazione di fatto è analoga a quella appena vista nelle SIMULAZIONI 1 e 2. Stavolta, però, la Meccanica S.r.l. si accorge dell'esistenza del brevetto della Schmidt KGaA autonomamente, nel corso del suo abituale monitoraggio della situazione brevettuale. Anche in questo caso la macchina è già stata sviluppata (come noto le domande di brevetto rimangono segrete per 18 mesi ed inoltre è più che frequente imbattersi in un brevetto che non era stato inizialmente individuato<sup>1</sup>).

#### **Scenario 1 – Quanto avviene oggi**

Nell'attuale sistema, la Meccanica S.r.l. può rivolgersi alla competente sezione specializzata in materia di impresa (in questo caso sarebbe verosimilmente quella del Tribunale di Milano) per ottenere l'accertamento della nullità e della non contraffazione della porzione italiana del brevetto europeo della Schmidt KGaA.

Instaurato questo giudizio, la Schmidt KGaA non può rivolgersi ad altro giudice per bloccare la produzione dell'impresa italiana. Come visto sopra, può solo, nel caso in cui l'impresa italiana commercializzi i propri prodotti anche all'estero (ipotizziamo in Germania), promuovere un'azione di contraffazione della porzione tedesca del brevetto europeo in Germania. La decisione dei giudici tedeschi avrebbe effetti limitati al solo territorio tedesco e non bloccherebbe la produzione della Meccanica S.r.l. (che al più, nel caso in cui il brevetto fosse ritenuto valido e violato, non potrà più vendere i propri prodotti in Germania).

Anche in questo caso, quindi, il concorrente tedesco non avrà alcun incentivo a fare la causa in Germania se l'impresa italiana non è attivamente presente sul mercato tedesco.

#### **Scenario 2 – L'Italia ha aderito all'Accordo**

Come visto sopra, in caso di adesione, la Meccanica S.r.l. ha solo una strada a disposizione per ottenere la nullità del brevetto o l'accertamento della non contraffazione: adire la Divisione Centrale di Parigi.

L'impresa italiana peraltro sa che, così facendo, non mette al sicuro la sua produzione da eventuali attacchi del titolare del brevetto (ed che è anzi probabile che agire di fronte alla Divisione Centrale abbia proprio l'effetto di stimolare una reazione del titolare del brevetto).

La scelta cui è costretta l'impresa italiana è quindi limitata a due scenari ugualmente pregiudizievoli.

---

<sup>1</sup> Basti pensare che i brevetti concessi dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) negli ultimi venti anni (che è il termine di durata di un brevetto) superano il milione, cui si affiancano le oltre 140.000 domande di brevetto depositate ogni anno (di queste meno del 3% sono depositate da imprese italiane). Cfr. le statistiche pubblicate annualmente dall'EPO al sito <http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics.html>.



Da un lato, non far nulla, rimanendo nella grave situazione di incertezza derivante dal rischio di iniziative processuali analoghe a quelle viste nella SIMULAZIONE 2 da parte del titolare del brevetto.

Dall'altro, agire di fronte alla Divisione Centrale di Parigi, esponendosi però così al rischio di una reazione simile a quella vista nella SIMULAZIONE 1.



ALLEGATO D

## **Brevetto europeo con effetto unitario e Tribunale unificato dei brevetti**

### ***I PRO E I CONTRO DELLE TRE OPZIONI DI CUI DISPONE L'ITALIA***

Si discute in Parlamento dell'opportunità di un'adesione dell'Italia alla procedura di cooperazione rafforzata che ha generato i Regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n.1260/2012, relativi rispettivamente all'istituzione del brevetto europeo con effetto unitario ed al relativo regime delle traduzioni, nonché dell'opportunità di una ratifica dell'Accordo istitutivo di un tribunale unificato dei brevetti, sottoscritto a Bruxelles il 19 febbraio.

Il presente documento si concentra su pro e contro delle tre opzioni di cui dispone l'Italia.

#### ***OPZIONE 1: ADESIONE A COOPERAZIONE RAFFORZATA E RATIFICA DELL'ACCORDO***

##### **1.A) I Pro**

Secondo i fautori dell'adesione i vantaggi sarebbero molteplici e consisterebbero, in particolare: a) nella possibilità per le imprese italiane più innovative di ottenere brevetti a costi più contenuti; b) nella possibilità di fare un'unica causa per tutta l'Europa davanti al nuovo Tribunale unificato; c) nel conseguente maggiore incentivo all'innovazione per le imprese italiane.

**Di fatto, anche ammesso che i vantaggi di cui sopra siano reali (sul punto si tornerà *infra*), essi sono in ogni caso irrilevanti.**

**Le imprese italiane che brevettano, infatti, potranno usufruire del sistema anche in assenza di adesione dell'Italia alla cooperazione rafforzata e/o al Tribunale unificato dei brevetti, beneficiando senza eccezioni e senza limitazioni dei minori costi di brevettazione e della possibilità di adire il nuovo Tribunale unificato (con il vantaggio, però, che le decisioni di quest'ultimo non avranno effetti in Italia, salvaguardando così – come si dirà *infra* – le attività delle imprese italiane).** L'unica differenza sarà che, in caso di mancata partecipazione dell'Italia, le imprese italiane per ottenere tutela in Italia dovranno depositare una traduzione in italiano del brevetto europeo presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (traduzione che peraltro nel 90% dei casi neppure sarà necessaria, visto che per molteplici ragioni le imprese italiane quasi sempre depositano un brevetto italiano prima di depositare il brevetto europeo<sup>1</sup>).

Proprio tale ovvia considerazione è stata alla base della decisione della Polonia di non partecipare al sistema (queste le conclusioni dello studio di Deloitte, cui il Governo polacco

---

<sup>1</sup> Ciò avviene sia per ragioni di costi (depositare un brevetto italiano è ben più economico e permette di avere un primo esame di brevettabilità senza sostenere i costi del deposito europeo) sia per prolungare la durata della tutela brevettuale (depositando il brevetto italiano prima del brevetto europeo, infatti, si gode del c.d. diritto di priorità, che permette di far scadere il brevetto europeo, identico a quello italiano, fino ad un anno più tardi).



aveva chiesto una valutazione di impatto dell'eventuale ratifica dell'Accordo: «*considerando solo costi e benefici variabili in funzione delle diverse opzioni, e **tenendo conto del fatto che, anche ove la Polonia non ratificasse l'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti, in ogni caso le imprese polacche potranno beneficiare del brevetto europeo con effetto unitario** [...], l'opzione preferibile, alla luce di previsioni accettate, è quella di non partecipare all'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti, e ciò a prescindere dalla prospettiva temporale analizzata o dai futuri livelli di innovazione delle imprese polacche*»).

## **1.B) I Contro**

Mentre i pretesi benefici del sistema potranno essere goduti dalle imprese italiane che brevettano anche ove l'Italia decidesse di non partecipare, in caso di adesione tutto il nostro sistema industriale (composto in prevalenza di piccole e medie imprese che non brevettano o brevettano molto poco) sarà automaticamente esposto ai rischi derivanti da tale partecipazione. Tali rischi possono essere ricondotti a due macrocategorie.

**1.B.i) Il sistema processuale previsto dall'Accordo - cui saranno automaticamente assoggettate tutte le imprese dei paesi partecipanti - è sbilanciato a favore dei titolari dei brevetti, estremamente complesso ed inevitabilmente costoso. Esso inoltre favorisce le imprese di Germania, Francia ed Inghilterra.**

In conseguenza delle regole processuali previste dall'Accordo, i titolari dei brevetti potranno fare causa ai loro concorrenti nel paese ove vorranno<sup>2</sup>, nella lingua che vorranno, davanti ai giudici che vorranno e senza che i loro concorrenti possano in alcun modo sottrarsi alla giurisdizione del nuovo Tribunale unificato. Le decisioni emesse all'esito del giudizio così instaurato saranno equiparate alle decisioni emesse dai giudici nazionali e saranno pertanto direttamente eseguibili in tutti gli stati membri (Italia inclusa in caso di ratifica dell'Accordo).

I loro concorrenti, invece, se vorranno agire in giudizio per dimostrare che il brevetto è nullo o non violato dai loro prodotti, potranno fare causa solo davanti la sezione centrale del Tribunale, e quindi a Parigi, Londra o Monaco (e per forza in inglese, francese o tedesco). Inoltre, l'azione del concorrente davanti alla sezione centrale non impedirà al titolare del brevetto di fare causa dove vorrà e nella lingua che vorrà.

Le cause brevettuali si svilupperanno pertanto in più paesi, in diverse lingue, con il coinvolgimento di numerosi avvocati e, conseguentemente, costi altissimi.

**Questo sistema processuale è incostituzionale, dannoso per il sistema industriale italiano ed in generale per la piccola e media impresa europea.**

E' incostituzionale perché non rispetta il principio di uguaglianza sostanziale delle parti nel giudizio, in forza del quale attore e convenuto devono essere in condizione di parità e disporre degli stessi strumenti processuali (in linea con la giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha sempre affermato che: «*in un processo come quello civile, in cui per*

---

<sup>2</sup> O più precisamente, in ogni paese dove i prodotti del concorrente possono essere acquistati (basterà avere un sito di *e-commerce* accessibile dall'estero, o anche un distributore non esclusivo in un dato paese, per poter essere ivi citati).



*definizione le parti si contrappongono in posizione paritaria, **il principio sancito dall'art. 3, comma 1, Cost. implica necessariamente la piena uguaglianza delle parti stesse dinanzi al giudice ed impone al legislatore di disciplinare la distribuzione di poteri, doveri ed oneri processuali secondo criteri di pieno equilibrio.** L'equivalenza nell'attribuzione dei mezzi processuali esperibili dalle parti (salvo che la particolarità di tutela della situazione dedotta in giudizio, come una disparità delle condizioni materiali di partenza, giustifichi una disciplina differenziata: cfr. ad es. sentenza n. 134 del 1994) è in un rapporto di necessaria strumentalità con le garanzie di azione e di difesa sancite dall'art. 24 Cost., sì che una distribuzione squilibrata dei mezzi di tutela, riducendo la possibilità di una delle parti di far valere le proprie ragioni, condiziona impropriamente in suo danno ed a favore della controparte l'andamento e l'esito del processo» - sentenza n. 253/1994).* L'accordo viola tale fondamentale garanzia costituzionale, ponendo il titolare del brevetto in una posizione chiaramente avvantaggiata rispetto al convenuto (i cui poteri processuali sono diversificati – e menomati – rispetto a quelli del titolare del brevetto).

E' dannoso per il nostro sistema industriale perché composto essenzialmente da piccole e medie imprese che non sono – quantomeno nel medio periodo – nelle condizioni di competere con le grandi imprese straniere sul piano del contenzioso brevettuale.

I sistemi industriali nostri concorrenti (Germania e Stati Uniti *in primis*) hanno una tradizione centenaria con la materia brevettuale e depositano moltissimi brevetti. Viceversa, le piccole e medie imprese che costituiscono l'ossatura del nostro sistema economico producono pochi brevetti. La totalità dell'industria italiana (comprese quindi le poche grandi realtà) ha depositato nel 2012 circa 4 mila domande di brevetto europeo contro le 34 mila domande tedesche, le 63 mila domande statunitensi, le 40 mila domande giapponesi, le 18 mila domande cinesi e le 14 mila domande coreane. La situazione non migliora se si guarda alla propensione alla brevettazione del sistema economico italiano, calcolata verificando il numero di brevetti depositati per milione di abitanti. Con riferimento a questo parametro, l'Italia si colloca dodicesima in Europa, dietro tutti i paesi con un livello di industrializzazione equiparabile al nostro. La propensione italiana alla brevettazione è un quinto di quella tedesca, un settimo di quella olandese, meno della metà di quella francese (le domande di brevetto depositate in Italia per milione di abitanti sono circa 60, a fronte delle oltre 300 della Germania, delle oltre 400 dell'Olanda, delle oltre 140 della Francia).

Colmare il gap richiede tempo, investimenti e fatica e non è in alcun modo realistico pensare di riuscirci nei pochi anni che ci separano dall'entrata in vigore del nuovo sistema. Un sistema fortemente sbilanciato a favore delle grandi imprese estere titolari di ampi portafogli di brevetti come quello che si sta proponendo non quindi è negli interessi di medio periodo dell'economia italiana.

Quanto appena esposto vale peraltro per tutta la piccola e media impresa europea (quantomeno quella che non beneficia della presenza di una delle sedi della sezione centrale sul proprio territorio), come già accertato dal Parlamento inglese, il cui rapporto sul Tribunale unificato così concludeva: **«la bozza di accordo su una Corte centralizzata dei brevetti potrebbe ostacolare, piuttosto che aiutare, la tutela dei brevetti all'interno dell'Unione Europea. Ciò avverrà particolarmente per le piccole e medie imprese, che dovrebbero essere le principali beneficiarie del nuovo sistema. Date le nostre**



**preoccupazioni, è vitale che il Governo delle Regno Unito adotti una posizione forte che rifletta le preoccupazioni dei professionisti nelle negoziazioni finali, e che richieda che la Sezione centrale sia a Londra al fine di attenuare la maggior parte degli effetti dannosi di un Brevetto Unitario Europeo».** Successivamente, Gran Bretagna, Germania e Francia si sono accordate affinché la sezione centrale (che inizialmente doveva essere una sola) avesse tre sedi, divise tra Parigi, Londra e Monaco (ciascuna competente sui settori industriali rispettivamente di maggior interesse per Francia, Regno Unito e Germania) ed il Parlamento inglese ha quindi messo da parte le proprie perplessità (ritenendo che la presenza di una delle sedi della sezione centrale sul territorio inglese controbilanciasse gli accertati effetti negativi).

**1.B.ii) Partecipare al sistema significherà che non ci sarà più bisogno per i titolari stranieri di brevetti di depositare una traduzione italiana del brevetto in Italia e di pagare le relative tasse di concessione. La tutela in Italia sarà infatti automatica, con conseguente danno per le imprese italiane e per l'erario.**

Il danno per le imprese italiane deriva dal fatto che, in caso di partecipazione dell'Italia, esse dovranno valutare i brevetti dei loro concorrenti stranieri (operazione quotidiana ed essenziale per evitare inavvertite violazioni) non più in italiano, ma nelle lingue in cui è stato concesso e cioè in inglese, tedesco o francese (sul punto si tornerà *infra*).

Inoltre, l'eliminazione dell'obbligo di deposito della traduzione e di pagamento delle tasse di concessione aumenterà considerevolmente il numero di brevetti di titolari stranieri che avranno effetto in Italia (infatti, mentre oggi per ottenere tutela in Italia è necessario depositare una traduzione e pagare le relative tasse, in caso di partecipazione del nostro paese al sistema la tutela in Italia sarà automatica e tutti i brevetti concessi dall'Ufficio Brevetti Europeo avranno automaticamente effetto in Italia). Ciò comporterà un ulteriore danno per le imprese italiane, la cui libertà di iniziativa imprenditoriale sarà limitata da molti più brevetti (stranieri) di quanto non avvenga oggi.

Da quanto sopra discenderà evidentemente anche una perdita per l'erario: oggi lo Stato percepisce diverse decine di milioni di euro di tasse di concessione governativa dai titolari stranieri di brevetti nazionalizzati nel nostro paese, che non verrebbero evidentemente più percepite (o verrebbero percepite in misura molto ridotta, dovendo esse essere divise tra tutti i paesi partecipanti al sistema) nel caso di adesione dell'Italia alla cooperazione rafforzata.

## **OPZIONE 2. RATIFICA DELL'ACCORDO SENZA ADESIONE ALLA COOPERAZIONE RAFFORZATA**

### **A) I Pro**

Rispetto all'opzione 1, i vantaggi di questa opzione sono quello di limitare il numero di brevetti esteri validi nel nostro paese e quello di consentire alle imprese italiane di disporre di una traduzione italiana dei brevetti validi nello stato (con conseguente riduzione dei costi connessi al monitoraggio di tali brevetti). Tale opzione permette inoltre di salvaguardare gli introiti per l'erario derivanti dalle tasse di concessione pagate dai titolari stranieri di brevetti italiani.



## **B) I Contro**

Gli svantaggi sarebbero gli stessi enucleati al precedente punto 1.B.i). Ciò in quanto in caso di ratifica dell'Accordo tutti i brevetti europei aventi effetto in Italia, pur senza diventare brevetti unitari, sarebbero comunque soggetti alla competenza giurisdizionale del Tribunale unificato.

### ***OPZIONE 3. RINVIO DELLA RATIFICA DELL'ACCORDO E DELLA ADESIONE ALLA COOPERAZIONE RAFFORZATA***

## **A) I Pro**

Il rinvio della ratifica ad un secondo momento permetterebbe una decisione più informata, quando ulteriori elementi di valutazione saranno disponibili (basti pensare che ad oggi ancora mancano tutti i regolamenti attuativi, devono ancora essere decisi gli importi delle tasse di concessione e di rinnovo dei brevetti unitari, manca la benché minima informazione circa i costi dei procedimenti giudiziari davanti al Tribunale unificato, e così via).

In secondo luogo, e soprattutto, il rinvio della ratifica permette di evitare tutti i problemi individuati al paragrafo 1.B.i), mettendo le piccole e medie imprese italiane (anche e soprattutto quelle che non brevettano) al riparo dai gravissimi rischi posti dal nuovo sistema processuale e che rischiano di manifestarsi fin da subito.

Infine, evitando una ratifica immediata ed acritica, sarà possibile cercare di rinegoziare quegli aspetti maggiormente problematici derivanti dall'Accordo (con alcune semplici modifiche si potrebbero infatti superare le principali distorsioni).

## **B) I Contro**

### **Questa opzione non ha controindicazioni.**

Innanzitutto, quanto meno fino al 2015, il nuovo sistema semplicemente non potrà entrare in funzione (l'entrata in vigore dell'Accordo è infatti subordinata ad una serie di precondizioni che, anche nella migliore delle ipotesi, non potranno verificarsi prima del 2015, come riconosciuto dallo stesso Preparatory Committee, l'organo incaricato di porre in essere tutte le attività necessarie all'istituzione del Tribunale unificato<sup>3</sup>).

In secondo luogo, anche quando il sistema sarà entrato in funzione (come detto non prima del 2015), le aziende italiane potranno usufruire del brevetto unitario e del Tribunale unificato senza alcuna limitazione esattamente come i loro concorrenti stranieri (con il vantaggio che il territorio italiano non sarà coperto dalle decisioni del Tribunale unificato).

---

<sup>3</sup> V. quanto affermato sul sito ufficiale del Preparatory Committee, al link <http://www.unified-patent-court.org/about-the-upc/15-category-b>.



In terzo luogo, non ci saranno effetti negativi per l'Italia nella predisposizione delle norme e dei regolamenti per il funzionamento del nuovo sistema. Infatti l'Italia, avendo firmato l'Accordo, partecipa a pieno titolo a tutte le attività di preparazione del funzionamento del Tribunale Unificato.

In quarto luogo, per quanto riguarda il brevetto unitario, il fatto di essere attualmente esclusi dalle negoziazioni sulla fissazione delle tasse di concessione e mantenimento annuale del brevetto unitario, e sulla ripartizione del 50% di queste tasse tra i paesi aderenti, è ampiamente compensato dal fatto che l'Italia continuerà ad incassare le tasse di concessione e mantenimento per i brevetti europei convalidati in Italia con un'entrata economica per lo stato italiano sicuramente maggiore di quella che potrà attendersi in caso di partecipazione alla cooperazione rafforzata. Successivamente, ove si volesse aderire, la negoziazione per la fissazione della quota spettante all'Italia delle tasse di concessione e mantenimento annuale del brevetto unitario darà modo al nostro paese di tutelare i propri interessi meglio che in una negoziazione ad oltre 25 stati.

Infine, circa la possibilità di avere una divisione locale del Tribunale a Milano, non si avrà alcuna conseguenza negativa dal posticipare la ratifica. Una divisione locale (ex art. 7 dell'Accordo e art. 18 dello Statuto del Tribunale) potrà infatti essere richiesta in qualsiasi momento.

Tutto quanto sopra è stato peraltro già accertato da Deloitte, nello studio commissionato dal Governo polacco, dove ha appunto concluso che per gli stati che non ospitano la sezione centrale del Tribunale unificato, rimanere fuori dal sistema è vantaggioso e privo di controindicazioni.

**ALLA LUCE DI QUANTO PRECEDE SI RITIENE CHE L'OPZIONE 3 SIA  
QUELLA CHE MEGLIO RISPECCHIA GLI INTERESSI DELL'ITALIA E DEL  
SUO SISTEMA INDUSTRIALE**



## APPENDICE – L’INCONSISTENZA DEGLI ARGOMENTI ADDOTTI A SOSTEGNO DELL’ADESIONE

1. Secondo i fautori dell’adesione “Il sistema mira a promuovere lo sviluppo e la competitività dell’industria”, “la mancata adesione dell’Italia al nuovo sistema impedirà alle imprese italiane più innovative di usufruire dei benefici da esso offerti” e “la mancata adesione comporterebbe la perdita di competitività per le imprese italiane, perché i concorrenti stranieri otterrebbero brevetti più forti e a costi contenuti”.

*FALSO: anche in mancanza di adesione, le imprese italiane non saranno penalizzate in quanto potranno utilizzare il sistema del brevetto unitario in modi e con effetti del tutto identici a quelli dei concorrenti stranieri (v. quanto esposto supra). Gli unici eventualmente penalizzati sarebbero i titolari esteri di brevetti che per ottenere tutela in Italia per i loro brevetti europei dovrebbero continuare come ora ad estendere il diritto di brevetto pagando le relative tasse e depositando una traduzione in lingua italiana. Come detto supra, ciò comporterà il mantenimento delle attuali consistenti entrate per l'erario ed un vantaggio per le imprese italiane che nel territorio nazionale si troveranno a fronteggiare un numero minore di brevetti di titolari stranieri, per di più redatti in lingua italiana e quindi di analisi più agevole e meno costosa.*

2. Secondo i fautori dell’adesione “I costi attuali per ottenere la convalidazione di un brevetto europeo in tutti o almeno la maggior parte dei brevetti europei ammontano, a causa delle traduzioni, a 40.000 Euro (Squinzi nell’audizione alla Commissione Affari Europei della Camera del 9 luglio 2013, citando dati della Commissione UE), mentre con il nuovo sistema il costo scenderebbe ad una cifra dai 4.000 a 6.000 Euro circa”.

*FALSO: in realtà i risparmi sarebbero molto più ridotti come indicato tra l'altro in un documento della delegazione italiana in seno al Gruppo di Lavoro Brevetti del Consiglio nel 2010 (Doc. SEC 2010-796/797). In ogni caso i risparmi, se e nella misura in cui ci saranno, saranno comunque goduti dalle imprese italiane anche in assenza di adesione italiana (vedi quanto esposto supra). Come già accennato, gli unici ad essere veramente avvantaggiati dall’adesione italiana saranno i titolari di brevetti stranieri che potranno ottenere la protezione delle invenzioni in Italia automaticamente, senza dover affrontare ulteriori costi di brevettazione. Per fare un esempio, in caso di adesione, le imprese tedesche (che sono spesso i principali concorrenti delle imprese italiane più innovative) otterranno tutela in Italia per i loro 34.000 brevetti l'anno automaticamente, senza alcun costo di traduzione in italiano, costo che oggi costituisce un deterrente all'estensione di diritti di monopolio al nostro paese (a tutto vantaggio dei concorrenti italiani e dell'erario il quale, come detto, attualmente percepisce tasse per diverse decine di milioni di euro all'anno di concessione governativa dai titolari stranieri di brevetti nazionalizzati in Italia). Viceversa la tutela automatica senza traduzione italiana avrebbe come rovescio della medaglia la necessità per le singole e*



*magari numerose imprese italiane – che devono analizzare gli stessi brevetti dei concorrenti esteri per evitare violazioni – di fornirsi a proprie spese della traduzione italiana almeno delle parti salienti del brevetto. Al risparmio ottenuto dai titolari esteri corrisponderebbe dunque un costo moltiplicato da parte di tutte le aziende italiane concorrenti.*

3. Secondo i fautori dell'adesione "Il sistema proposto al livello europeo in materia di brevetti è destinato a semplificare le procedure giudiziarie e a dare sicurezza giuridica alle aziende che innovano e brevettano a costi ragionevoli".

*FALSO: come visto supra, il sistema processuale previsto dall'Accordo – cui saranno automaticamente assoggettate tutte le imprese dei paesi membri – è sbilanciato a favore dei titolari dei brevetti, estremamente complesso ed inevitabilmente costoso. Esso inoltre favorisce le imprese di Germania, Francia ed Inghilterra. Sul punto si richiama tutto quanto esposto supra sub 1.B.i).*

4. Secondo i fautori dell'adesione "La mancata adesione al brevetto unitario impedirà alle imprese che brevettano di ottenere un rimborso dei costi di traduzione del testo della domanda di brevetto dall'italiano ad una delle lingue di lavoro dell'Ufficio Brevetti Europeo".

*FALSO: la normativa prevede che tale rimborso sarà comunque garantito ai titolari italiani anche se l'Italia non dovesse aderire al brevetto unitario. Il rimborso è infatti riconosciuto ai titolari di brevetti di qualsiasi paese della UE.*

5. Secondo i fautori dell'adesione "La mancata adesione dell'Italia al brevetto unitario comporterà perdite per l'erario".

*FALSO: come visto supra, è l'adesione che comporterà sicuramente perdite per l'erario rispetto all'attuale sistema. Dall'adesione deriverà anche la perdita di quei posti di lavoro attualmente assicurati dalla necessità per le imprese estere, che desiderano convalidare un brevetto europeo in Italia, di presentare una traduzione italiana.*

6. Secondo i fautori dell'adesione "L'Italia potrebbe ottenere che la divisione locale del Tribunale unificato dei Brevetti (quella ubicata in Italia), cui avrebbe sempre e comunque diritto, possa funzionare anche come divisione regionale".

*FALSO (e se fosse vero sarebbe anche peggio): innanzitutto la possibilità che altri paesi aderiscano ad una corte regionale localizzata in Italia non ha fondamento in quanto nessun paese nell'area geografica adiacente l'Italia ha adombrato la possibilità di aderire ad una divisione regionale del Tribunale ubicata in Italia. Ma anche se così fosse ne deriverebbero solo svantaggi per l'Italia e per le imprese Italiane. La divisione regionale presupporrebbe investimenti per la sua creazione, essenzialmente a carico del paese ospitante, molto maggiori, con impiego di giudici e personale provenienti da questi paesi piuttosto che giudici e personale italiani. In secondo luogo, la divisione regionale non potrà avere l'italiano come unica lingua processuale. Ne deriva che la creazione di una divisione regionale imporrebbe alle imprese italiane il rischio di vedersi obbligate, pure davanti alla corte situata in Italia, ad utilizzare una lingua diversa dall'italiano con decisioni emesse da giudici non italiani. Da ultimo, l'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti prevede che le cause presso le divisioni regionali (ma*



*non quelle presso le divisioni locali) possano essere in determinate condizioni trasferite alla sezione centrale, quindi con moltiplicazione dei costi di contenzioso e trasferimento dei casi dalla divisione regionale alla sezione centrale (e quindi, ancora una volta, a Londra, Parigi o Monaco).*

7. Secondo i fautori dell'adesione "Il Tribunale unificato dei brevetti avrà comunque competenza anche sui brevetti europei preesistenti posseduti da imprese italiane e dunque meglio aderire con una partecipazione piena al sistema".

*FALSO: la competenza del Tribunale unificato sui preesistenti brevetti europei di aziende italiane sarebbe solo conseguenza della ratifica da parte dell'Italia dell'Accordo che istituisce detto Tribunale. In assenza di ratifica restano competenti le Sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti di Appello italiane.*

ALLEGATO E

# Il Diritto industriale

Bimestrale di dottrina e giurisprudenza  
sulle creazioni intellettuali e sulla concorrenza

ANNO XXI - Direzione e redazione - Strada 1 Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

4 2013

[www.ipsoa.it/dirittoindustriale](http://www.ipsoa.it/dirittoindustriale)

Atti del Convegno

***Fashion & the IP Law. Segni e forme distintive,  
design, diritto d'autore e concorrenza  
nel modo dei luxury goods e della moda***

Parma, 19 ottobre 2012

**Il Tribunale Unificato dei brevetti:  
rischi e compatibilità con il nostro  
ordinamento**

**DIRETTORE SCIENTIFICO**  
Giorgio Florida

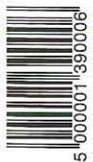


**IPSOA**

Gruppo Wolters Kluwer

TARIFFA R.O.C.: POSTE ITALIANE SPA SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1, DCB MILANO

00139000



5 000001 390006

Brevetto europeo unitario

# Il Tribunale unificato dei brevetti: rischi e compatibilità con il nostro ordinamento

di **Vittorio Cerulli Irelli** - *Avvocato in Milano*

Si sta discutendo in questi giorni in Parlamento dell'opportunità di una ratifica italiana dell'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti. L'Autore offre una prima ricognizione di alcuni degli aspetti più problematici dei meccanismi processuali delineati dall'Accordo, accompagnata da una verifica dei rischi che ne derivano per il sistema industriale italiano. Sottolinea di conseguenza la necessità di un maggiore approfondimento di tali aspetti da parte di Parlamento e Governo, anche in considerazione del tempo che ancora ci separa dall'eventuale entrata in funzione del nuovo sistema. Il testo è stato redatto in occasione di un'audizione informale presso la XIV Commissione della Camera (Politiche dell'Unione Europea), dedicata ad un approfondimento di tali tematiche (\*).

## Introduzione

Come ormai ampiamente noto, lo scorso 31 dicembre sono stati pubblicati sulla Gazzetta dell'Unione Europea i Regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012 relativi rispettivamente all'istituzione del brevetto europeo con effetto unitario ed al relativo regime di traduzioni (1).

Poco dopo (il 19 febbraio), a completamento del c.d. *Unitary Patent Package*, è stato sottoscritto a Bruxelles l'Accordo istitutivo del nuovo tribunale unificato dei brevetti, che avrà giurisdizione esclusiva sia sui "vecchi" brevetti europei che sui "nuovi" brevetti europei con effetto unitario (2).

L'entrata in vigore dei Regolamenti e l'entrata in funzione del Tribunale unificato sono subordinate alla ratifica dell'Accordo da parte di almeno tredici paesi firmatari (sempre che tra questi tredici paesi vi siano anche Germania, Francia e Regno Unito) ed alla previa modifica delle disposizioni in materia di brevetti contenute nel Regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (3).

Mentre i due Regolamenti sul brevetto europeo con effetto unitario sono stati adottati - all'esito di una procedura di cooperazione rafforzata - con l'opposizione dell'Italia (4), l'Accordo è stato sottoscritto anche dal nostro paese (5).

Si sono quindi ormai esaurite tanto la fase negoziale

## Note:

(\*) N.d.R.: il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di Valutazione.

(1) I due Regolamenti sono pubblicati in GUUE, 31 dicembre 2012, L 361/1 e L 361/89.

(2) La traduzione italiana dell'Accordo è stata pubblicata in GUUE, 20 giugno 2013, C 175/1.

(3) Pubblicato in GUUE, 20 dicembre 2012, L 351/1.

(4) Non serve qui ripercorrere nel dettaglio le vicende che hanno interessato la decisione del Consiglio di procedere mediante cooperazione rafforzata per superare l'opposizione di Italia e Spagna alla scelta di procedere sulla base di un regime trilinguistico (decisione 2011/167/UE, del 10 marzo 2011, pubblicata in GUUE, 22 marzo 2011, L 76/53). Basti ricordare che i ricorsi di Italia e Spagna avverso tale decisione sono stati da ultimo rigettati dalla Corte di Giustizia (decisione del 16 aprile 2013, nelle cause riunite C-274/11 e C-295/11, non ancora pubblicata in raccolta).

(5) Fuori dallo strumento convenzionale rimangono invece la Spagna, in coerenza con la sua posizione di contrasto all'intero *Unitary Patent Package*, che da ultimo la ha portata a proporre nuovo ricorso alla Corte di Giustizia avverso i due Regolamenti nn. 1257/2012 e 1260/2012 (ricorsi nn. C-146/13 e C-147/13), e la Polonia. Proprio con riferimento a quest'ultima, vale la pena ripercorrere brevemente le tappe della sua partecipazione al progetto, essendo la posizione polacca poco nota e di un certo interesse anche per noi. Il governo polacco, infatti, era inizialmente tra i più convinti sostenitori del progetto. Prima di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo, tuttavia, su impulso delle associazioni professionali e confindustriali, ha commissionato uno studio degli effetti che il nuovo sistema avrebbe avuto sull'economia polacca. Lo studio (preparato da Deloitte) ha concluso - sulla base di un'attenta verifica delle effettive caratteristiche operative del nuovo sistema - che il rischio economico posto all'economia polacca dall'adesione al sistema era nell'ordine di diversi miliardi di euro (Deloitte, *Analiza w sprawie potencjalnych skut-*

(segue)

intergovernativa che l'iter legislativo in seno alle istituzioni europee e gli unici ostacoli ancora esistenti sulla strada dell'istituzione del brevetto unitario e del Tribunale unificato sono rappresentati dalla ratifica dell'Accordo da parte dei singoli ordinamenti nazionali e dalla modifica del Reg. n. 1215/2012 da parte delle istituzioni europee.

Pur non essendo affatto detto che ciò accada (6), non ci si può più esimere da un'analisi approfondita delle caratteristiche salienti del nuovo sistema, anche al fine di promuovere un dibattito finalmente informato circa gli effetti che esso avrà sulle dinamiche del contenzioso brevettuale.

Come si dirà, infatti, il sistema processuale disciplinato dall'Accordo è irragionevolmente sbilanciato in favore di una delle due parti del contenzioso brevettuale (il titolare del brevetto) e pone notevoli rischi per il nostro sistema industriale, rischi che è necessario avere bene in mente nel discutere dell'opportunità di una ratifica italiana.

Nelle pagine che seguono ci si concentrerà, pertanto, sui meccanismi processuali che regoleranno il contenzioso innanzi al Tribunale unificato, verificandone gli effetti sia da un punto di vista strettamente giuridico sia, più prosaicamente, da un punto di vista di compatibilità con gli interessi del nostro sistema industriale.

Solo questo è l'oggetto del presente contributo, che quindi - anche per opportune esigenze di brevità - eviterà di offrire una panoramica complessiva del nuovo sistema. Una ricognizione è del resto già stata offerta sulle pagine di questa stessa rivista e si può qui senz'altro ad essa rinviare (7).

### **La competenza delle diverse divisioni del Tribunale unificato per le domande proposte in via principale: la fine della simmetria processuale tra azione di contraffazione e azione di non contraffazione**

Come detto, il Tribunale unificato avrà giurisdizione esclusiva sia sui "vecchi" brevetti europei, che sui "nuovi" brevetti europei con effetto unitario. Il relativo contenzioso brevettuale sarà quindi sottratto alle giurisdizioni nazionali dei paesi che aderiranno all'Accordo, per essere assegnato alla nuova giurisdizione sopranazionale del Tribunale. Si tratterà di una giurisdizione paneuropea e *cross border*, caratterizzata dal fatto che ogni decisione emessa da qualsiasi divisione del nuovo Tribunale, ovunque situata, avrà effetto diretto ed automatico sul territorio di tutti gli Stati aderenti.

Di fondamentale importanza saranno quindi le con-

crete ripartizioni di competenza tra le diverse divisioni del Tribunale.

Di tale ripartizione si occupa l'art. 33 dell'Accordo, che non a caso è stato uno di quelli più dibattuti e frequentemente rimaneggiati nel corso delle negoziazioni, a dimostrazione dell'importanza che per i negoziatori dei diversi paesi esso rivestiva (8).

### **Competenza per le azioni di nullità in via principale**

Ai sensi dell'art. 33, comma 4, dell'Accordo, le azioni di nullità potranno essere proposte, in via principale, solo innanzi la divisione centrale. Ciò vorrà dire, come noto, a Parigi, Monaco o Londra, dove saranno situate rispettivamente la sede della divisione

#### **Note:**

(continua nota 5)

*ków gospodarczych wprowadzenia w Polsce systemu jednolitej ochrony patentowej*, 1 ottobre 2012, in <http://www.isoc.org.pl/system/files/deloitte.pdf>. Su tali basi, il governo polacco ha deciso di soprassedere alla sottoscrizione dell'Accordo, rinviando l'eventuale adesione polacca ad un momento successivo, quando il funzionamento del nuovo sistema giurisdizionale sarà ormai stato testato. Sul punto v. ad esempio l'articolo del Warsaw Business Journal del 2 gennaio 2013, in <http://www.wbj.pl/article-61446-intellectual-property-poland-opposes-single-eu-patent-regime.html>.

(6) Basti ricordare che anche l'ultimo vero tentativo di istituzione di un brevetto unitario, ossia l'accordo sul brevetto comunitario del 1989, venne sottoscritto ma mai ratificato da un sufficiente numero di stati firmatari (Accordo sul brevetto comunitario, sottoscritto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989, pubblicato in GUCE, 30 dicembre 1989, L 401/1). A ciò si aggiunga che le modifiche al Reg. 1215/2012 presupporranno un complesso iter legislativo in seno alle istituzioni europee, con significative possibilità di veto in capo ai singoli paesi. Per un'analisi dettagliata, v. R. Pinckney, *Will amendments to the Brussels I Regulation delay the start-up of the UPC?* 19 febbraio 2013, in <http://www.bristows.co.uk/?pid=46&nid=2083&level=2>.

(7) Cfr. M. Scuffi, *Il brevetto europeo con effetto unitario e l'Unified Patent Court*, in questa *Rivista*, 2013, 156. V. anche i riferimenti ivi citati per un riepilogo dei diversi tentativi di istituzione di un sistema brevettuale unificato che si sono succeduti negli ultimi quarant'anni (su cui v. anche H. Ullrich, *National, European and Community Patent Protection - Time for Reconsideration*, in A. Ohly, e D. Klippel (a cura di), *Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit*, 2007, 61, con ulteriori riferimenti).

(8) È purtroppo impossibile ripercorrere i contenuti delle diverse bozze che si sono susseguite nel corso delle negoziazioni, anche in ragione dell'opacità che ha caratterizzato il dibattito in seno al Consiglio dell'Unione Europea. Per un esempio di tale opacità, si veda la mancata divulgazione dei contenuti della "proposta di compromesso" della Presidenza polacca, discussa nel Consiglio di competitività del 5 dicembre 2011 (Documento del Consiglio n. 18239/11, oggetto di diverse istanze d'accesso, tutte respinte in quanto «full release of the requested document to the public would undermine the protection of the public interest [...] since it would interfere with the proper conduct of the bilateral negotiations» - come da delibera del 2 marzo 2012, n. 6051/12).

centrale e le due sottosezioni periferiche della medesima (9).

La divisione del lavoro tra i collegi di Parigi, Monaco e Londra sarà in funzione del settore tecnico del brevetto, secondo i criteri offerti dall'allegato 2 all'Accordo. Esso a sua volta rinvia alle diverse classi della classificazione internazionale, attribuendo alla sede di Londra tutti i brevetti in classe A (10) e classe C (11), alla sede di Monaco tutti i brevetti in classe F (12) e tutto il resto a Parigi.

A seconda, quindi, del settore tecnico del brevetto in discussione, la relativa azione di nullità potrà essere assegnata ad un collegio a Parigi, Londra o Monaco (13).

Lingua del giudizio innanzi la divisione centrale sarà in ogni caso la lingua del brevetto e quindi - in conseguenza del regime trilinguistico da ultimo adottato - inglese, francese o tedesco (14).

### Competenza per le azioni di contraffazione

Per le azioni di contraffazione saranno competenti le divisioni locali e le divisioni regionali del Tribunale. Spetterà ai singoli stati membri richiedere l'istituzione di divisioni locali o regionali (in quest'ultimo caso la richiesta sarà avanzata congiuntamente dai diversi stati che intendono condividere una divisione regionale).

La competenza delle diverse sezioni locali o regionali dipenderà dai soliti criteri di *forum rei* e *forum commissi delicti*. Sarà anche ammesso il cumulo soggettivo, con la possibilità per l'attore di citare più convenuti innanzi la divisione locale o regionale competente per uno di essi.

Come è facile immaginare, le possibilità di *forum shopping* saranno pressoché infinite. Basterà avere un servizio di *e-commerce* accessibile dall'estero o anche solo avere un proprio distributore non esclusivo in un dato paese per essere esposti al rischio di essere citati davanti alla relativa divisione locale o regionale.

Le conseguenze di questo *forum shopping* saranno peraltro ben diverse da quelle di oggi. Poter scegliere la divisione competente, infatti, comporterà per il titolare del brevetto la possibilità di scegliere non solo il luogo del giudizio, ma anche la lingua (che sarà la lingua dello stato della divisione locale o, nel caso di divisione regionale, la lingua concordata tra i diversi stati partecipanti alla divisione regionale in questione) e la nazionalità dei giudici che conosceranno la causa.

Per meglio comprendere questo secondo aspetto è necessaria una breve digressione. La composizione dei collegi delle divisioni locali e regionali sarà, in-

fatti, diversa da quella della divisione centrale (che sarà propriamente internazionale). In particolare, i collegi delle divisioni locali con più di cinquanta casi all'anno saranno composti da due giudici del paese ospitante, operanti presso la divisione locale in pianta stabile, e da un terzo giudice di diversa nazionalità allocato caso per caso dal Presidente del Tribunale sulla base di una verifica delle competenze di ordine giuridico e tecnico, delle conoscenze linguistiche e del necessario livello di esperienza (per le divisioni locali con più lavoro, il terzo giudice potrà anche essere allocato su pianta stabile) (15).

Poter scegliere la divisione presso cui agire in contraffazione comporterà quindi un notevole vantaggio per il titolare del brevetto, che potrà in tal modo selezionare la lingua per lui più gradita per lo specifico giudizio ed anche la nazionalità (e quindi la sensibilità giuridica) dei giudici che conosceranno la

#### Note:

(9) Tale "spartizione" della divisione centrale è stata la soluzione di compromesso raggiunta a livello di capi di governo di Francia, Germania e Regno Unito nel noto vertice europeo di giugno 2012: tutti e tre i paesi avevano infatti posto come condizione ineludibile per la propria partecipazione l'individuazione della sede della Divisione centrale sul proprio territorio. Per la posizione inglese v. ad esempio lo studio della House of Commons, secondo cui «the draft agreement on the Unified Patent Court is likely to hinder, rather than help, the enforcement of patents within the European Union. This will particularly be so for SMEs, the main intended beneficiaries. Given our concerns, it is vital that the UK Government adopts a strong position reflecting the concerns of practitioners in final negotiations, as well as calling for the Central Division to be in London in order to mitigate the most damaging effects of a unitary EU-wide patent» (House of Commons, European Scrutiny Committee, *The Unified Patent Court: help or hindrance?* Sixty-Fifth Report of session 2010-2012, Vol. I).

(10) Intitolata "necessità umana" e comprensiva, ad esempio, dei brevetti relativi ad apparecchi medicali, a prodotti dell'abbigliamento, a prodotti e macchinari dell'industria alimentare, etc.

(11) Intitolata "chimica e metallurgia" e comprensiva, ad esempio, dei brevetti dell'industria chimica e farmaceutica.

(12) Intitolata «meccanica, illuminazione, riscaldamento, armi ed esplosivi» e comprensiva, ad esempio, dei brevetti dell'industria meccanica e degli altri settori menzionati nel titolo.

(13) Cosa accadrà quando un brevetto (come è del tutto normale) indichi più classi della classificazione internazionale non è chiaro. Nessun aiuto al riguardo viene neppure dall'ultima versione, la quindicesima, delle *draft rules of procedure* (in [http://www.unified-patent-court.org/ima\\_ges/documents/draft-rules-of-procedure.pdf](http://www.unified-patent-court.org/ima_ges/documents/draft-rules-of-procedure.pdf)), che si limitano a prevedere che l'assegnazione delle cause ai diversi collegi verrà effettuata dal Presidente del Tribunale sulla base dei criteri di cui all'allegato 2 dell'Accordo.

(14) La lingua del giudizio di primo grado sarà poi anche la lingua del giudizio d'appello innanzi l'istituenda Corte d'Appello che avrà sede a Lussemburgo (art. 50 dell'Accordo).

(15) Le divisioni locali con meno di 50 casi l'anno avranno invece collegi composti da due giudici stranieri assegnati dal Presidente del Tribunale e solo un giudice dello stato ospitante. Cfr. art. 8, secondo e terzo comma, dell'Accordo.

causa (il che - come si dirà meglio *infra* - potrà avere un'importanza cruciale).

La decisione emessa dalla divisione locale o regionale così selezionata dal titolare del brevetto avrà effetto immediato e potrà essere eseguita in tutti i paesi membri dell'Accordo e quindi, in caso di ratifica, anche in Italia, dove la decisione avrà automaticamente valore di titolo esecutivo (art. 82 dell'Accordo) (16).

L'unico caso in cui il convenuto in contraffazione potrà evitare che la causa sia decisa dalla divisione selezionata dal titolare del brevetto e sia invece rimessa alla divisione centrale si avrà quando la causa pende innanzi ad una divisione regionale e la contraffazione riguarda il territorio di almeno tre divisioni regionali. Solo in tale ipotesi (e quindi non quando la causa pende innanzi ad una divisione locale), il contraffattore potrà richiedere ed ottenere il trasferimento della stessa alla divisione centrale (17).

Si tratta di una norma che chiaramente riduce in modo significativo la rilevanza delle divisioni regionali, lasciando trasparire uno sfavore nei confronti delle medesime da parte degli estensori dell'Accordo (18).

Sia quindi a questo punto consentita una seconda brevissima digressione. Si sente dire da più parti, infatti, che sarebbe essenziale una ratifica dell'Accordo in tempi rapidi al fine di favorire una candidatura dell'Italia ad ospitare una divisione regionale (19). Ora, anche evitando di soffermarsi su quelli che sarebbero gli Stati che potrebbero aderire ad una divisione regionale sul territorio italiano, fran-

**Note:**

(16) La portata necessariamente *cross border* delle decisioni sarà, come detto, caratteristica di tutte le sentenze emesse dalla nuova corte, non solo in punto contraffazione, ma anche in punto validità (ne deriva che ove un brevetto sia dichiarato nullo dal Tribunale, esso cesserà di avere effetto in tutti i paesi membri dell'Accordo). È tuttavia con riferimento alle azioni di contraffazione, vista la loro portata fortemente invasiva della sfera di libertà del convenuto, che, ovviamente, si pongono maggiori problemi. Non ci si può in particolare fare a meno di chiedere se sia compatibile con i più basilari principi giuridici del nostro ordinamento l'istituzione di un tribunale sovranazionale per la definizione di controversie tra privati, che decide in una lingua diversa da quella del convenuto, presso sedi situate a distanza anche di migliaia di chilometri dalla sua residenza, senza alcuna preventiva adesione del convenuto a tale sfera di giurisdizione sovranazionale. Si tratta di problemi che esulano completamente dall'attuale dibattito pubblico, non solo in Italia, ma anche in Europa. A quanto risulta, ad oggi si è avuta una verifica (peraltro del tutto sommaria) solo della legittimità del regime linguistico ad opera degli Avvocati Generali della Corte di Giustizia, nella loro "presa di posizione" (non pubblicata in GUUE, in <http://www.ipeg.eu/blog/wp-content/uploads/Advocates-General-Opinion-1-09.pdf>) sulla richiesta di parere sulla legittimità di un primo progetto di accordo istitutivo di un tribunale unificato dei brevetti avanzata

dal Consiglio alla Corte di Giustizia (Richiesta di parere 1/09, *Tribunale dei brevetti europeo e comunitario*, in GUUE, 12 settembre 2009, C 220/15). In tale parere gli Avvocati Generali hanno succintamente affrontato il problema, così concludendo: «when an action is filed before the local or regional division of the PC Court of First Instance where an infringement or threat of an infringement has occurred or is likely to occur, the linguistic system depends on the country or countries in which the division of the PC Court of First Instance in question is established. In this case, it may therefore happen that a company is assigned to a division of the PC Court of First Instance situated outside its country or its region of origin and, consequently, in a language other than that to which the company is accustomed. Such a situation will only occur when the company in question has exercised commercial activities abroad. It may therefore seem lawful for it then to have to sustain the risk of being summoned in law in the country or region where it has carried out business, and in the language applicable in that country or region». Si tratta, come si vede, di un'analisi a dir poco sommaria, che raggiunge conclusioni chiaramente dubitative. Non considera tra l'altro tale parere l'infinità di diverse situazioni che si possono avere, né gli effetti che la legittimità di un tale sistema potrebbe avere su altri principi fondamentali del diritto dell'Unione, primo fra tutti quello della libertà di circolazione delle merci e dei servizi (che teoricamente l'Accordo sarebbe volto a garantire). Se, infatti, ogni attività commerciale all'estero può esporre al rischio di contenzioso ad effetti *cross border* (da affrontare in una divisione straniera del Tribunale e in una lingua straniera) è evidente come ciò limiti enormemente la propensione all'esportazione infraeuropea. Non è ad ogni modo questa la sede per un approfondimento di tali tematiche.

(17) Art. 33, comma 2, secondo capoverso, dell'Accordo. Cfr. anche la Rule 19 delle *draft rules of procedure* («If the action has been commenced before a regional division the defendant may by a Preliminary objection request a transfer of the action to the central division pursuant to Article 33(2) of the Agreement. The Preliminary objection shall in such a case contain all facts and evidence supporting the existence of the same infringement in three or more regional divisions»).

(18) Che - come risulta chiaramente dalla storia delle negoziazioni - hanno sempre immaginato le divisioni regionali come uno strumento per quei paesi con scarsissimi volumi di contenzioso brevettuale, che non avrebbero quindi avuto interesse a richiedere una divisione locale e a sopportarne individualmente i relativi costi. La prevista possibilità di richiedere il rinvio alla divisione centrale laddove le attività del convenuto siano di portata internazionale (interessando il territorio di almeno tre divisioni regionali) è del resto volta proprio a sottrarre alla competenza dei giudici delle divisioni regionali le controversie di maggior importanza (sulla base dell'assunto che i giudici in questione potrebbero non offrire le medesime garanzie di esperienza dei giudici della divisione centrale e delle divisioni locali). A ciò si aggiunga che la limitazione dell'applicabilità di tale opzione alle sole divisioni regionali è stata tutto fuorché casuale. Inizialmente, infatti, la proposta avanzata dalla presidenza polacca al Consiglio di competitività di dicembre 2011 prevedeva la possibilità di chiedere il rinvio anche in caso di pendenza della lite di fronte ad una divisione locale. Tale possibilità è stata successivamente esclusa su pressione della Germania, che non voleva potesse esservi una sottrazione di giurisdizione alle divisioni locali istituite sul proprio territorio. Per la posizione tedesca v. ad esempio il parere espresso dal *Bundesrechtsanwaltskammer* (l'analogo tedesco del nostro Consiglio Nazionale Forense), in <http://www.brak.de/zur-rechtspolitik/stellungnahmen-pdf/stellungnahmen-deutschland/2012/juni/stellungnahme-der-brak-2012-32.pdf>.

(19) Cfr., tra gli altri, C. Galli, *Brevetto unitario: una storia di ordinaria follia*, 16 dicembre 2012, in [http://www.huffingtonpost.it/fermare-il-declino/brevetto-unitario-una-sto\\_b\\_2303430.html](http://www.huffingtonpost.it/fermare-il-declino/brevetto-unitario-una-sto_b_2303430.html); P. Giannesi, *Evitare marginalizzazioni sul brevetto unico europeo*, Il Sole 24 Ore, 22 giugno 2013, 4; A. Jacchia, *Mainini: il tribunale per la tutela dei brevetti va insediato a Milano*, Corriere della Sera, 27 luglio 2013, 41.

camente non si riesce a comprendere quale sarebbe il vantaggio di ospitare una divisione regionale invece che una divisione locale. Come detto, infatti, ogni qualvolta le attività del convenuto avranno portata internazionale (con una presenza diffusa a livello europeo), quest'ultimo (se ospiteremo una divisione regionale) potrà chiedere il trasferimento della causa alla divisione centrale. Non solo, mentre i giudici della divisione locale saranno per due terzi cittadini dello stato ospitante, nel caso di divisione regionale il collegio si comporrà di giudici provenienti da tutti i paesi partecipanti e la lingua del giudizio sarà una tra quelle scelte dai paesi partecipanti (che potrebbero anche sceglierne una sola, ad esempio l'inglese).

Non si riesce quindi a comprendere perché l'Italia dovrebbe avere interesse ad istituire una divisione regionale, rinunciando così ai vantaggi offerti da una divisione locale, ossia a collegi composti per due terzi da giudici italiani, all'italiano come lingua processuale ed alla possibilità per le imprese italiane di citare i propri concorrenti davanti alla divisione nazionale senza temere che la causa sia poi rinviata alla divisione centrale.

Non sembra pertanto possano esservi dubbi sul fatto che, ove si decidesse di aderire al sistema, l'unica scelta ragionevole sarebbe quella di dotarsi di una divisione locale, divisione locale che potrà essere richiesta in qualsiasi momento (20).

Tornando alla competenza per le azioni di contraffazione, occorre da ultimo ricordare che in una serie di ipotesi residuali competente sarà, accanto alle divisioni locali e regionali, anche la divisione centrale. Ciò in particolare sarà possibile quando il preteso contraffattore non abbia la propria residenza o anche solo una sede di attività in uno stato che ospita divisioni locali o partecipa a divisioni regionali. Sarà altresì possibile in caso di accordo tra le parti o qualora già penda un'azione di nullità tra le stesse parti sullo stesso brevetto. Per le azioni di contraffazione proposte innanzi alla divisione centrale, lingua del giudizio sarà la lingua del brevetto.

### **Competenza per le azioni di accertamento negativo**

Diversamente dalle azioni di contraffazione, le azioni di accertamento negativo (definite dall'Accordo "azioni di accertamento di non violazione") potranno essere proposte solo innanzi la divisione centrale, e quindi necessariamente a Parigi, Monaco o Londra nella lingua del brevetto (ossia, ancora una volta, inglese, francese o tedesco).

La proposizione di un'azione di accertamento nega-

tivo inoltre non impedirà al titolare del brevetto od al suo licenziatario esclusivo di promuovere un'azione di contraffazione davanti ad una divisione locale o regionale competente (con le solite possibilità di *forum shopping*) (21). Non solo, ove l'azione di contraffazione sia proposta entro tre mesi dall'introduzione dell'azione di accertamento negativo, quest'ultima sarà sospesa in attesa della definizione del giudizio di contraffazione (*ex art. 33, comma 6, dell'Accordo*).

Si comprende bene come l'azione di accertamento negativo diventerà quindi un'arma completamente spuntata, ed anzi addirittura controproducente per il concorrente del titolare del brevetto, che non avrà alcuno strumento per attrarre il contenzioso innanzi la propria divisione locale e non potrà neppure impedire reazioni del titolare del brevetto davanti ad una qualsiasi divisione locale a sua scelta. Anzi, in forza dello schema procedimentale di cui all'art. 33, sesto comma, dell'Accordo, la proposizione di un'azione di accertamento negativo non avrà altro effetto che quello di provocare un'immediata reazione da parte del titolare del brevetto.

Tale inspiegabile differenza di trattamento tra azione positiva di contraffazione e azione di accertamento negativo è una chiara distorsione del sistema proposto (innegabilmente volta a favorire una parte - il titolare del brevetto - rispetto all'altra - il concorrente del titolare del brevetto citato per contraffazione). Una distorsione che, peraltro, inserita in una giurisdizione internazionale quale quella che si intende istituire, comporterà inevitabilmente uno sbilanciamento in termini di diritto di difesa delle diverse parti del giudizio di contraffazione.

Si tratta di uno sbilanciamento che - oltre ad essere ben difficilmente in linea con gli interessi del nostro sistema economico (sul punto si tornerà *infra*) - pone altresì forti interrogativi di tipo ordinamentale e costituzionale. Viene infatti da chiedersi se possa essere considerato compatibile con il nostro ordinamento e con i principi di uguaglianza formale e sostanziale un sistema che prevede regole processuali differenziate a seconda che si sia dal lato attivo o passivo della situazione giuridica tutelata. Se sia in

#### **Note:**

(20) Cfr. sul punto l'art. 7 dell'Accordo e l'art. 18 dello Statuto del Tribunale (allegato all'Accordo).

(21) Stesso discorso vale per le azioni di nullità. *Ex art. 33, comma 5, dell'Accordo*, la pendenza di un giudizio di nullità non paralizza l'azione di contraffazione, che potrà ancora essere proposta davanti qualsiasi divisione locale o regionale competente (oltre che davanti la divisione centrale).

altri termini legittimo che l'azione accertativa negativa sia sottoposta ad un regime processuale differenziato (e gravemente svantaggiato) rispetto alla corrispondente azione positiva.

Si tratta di interrogativi tutt'altro che retorici, per la cui risposta, non essendo certo questa la sede per una disamina approfondita della giurisprudenza sugli artt. 3, 24 e 111 Cost., ci si può probabilmente limitare a citare una delle sentenze cardine della nostra Corte Costituzionale in tema di uguaglianza tra le parti del processo civile: «in un processo come quello civile, in cui per definizione le parti si contrappongono in posizione paritaria, il principio sancito dall'art. 3, comma 1, Cost. implica necessariamente la piena uguaglianza delle parti stesse dinanzi al giudice ed impone al legislatore di disciplinare la distribuzione di poteri, doveri ed oneri processuali secondo criteri di pieno equilibrio. L'equivalenza nell'attribuzione dei mezzi processuali esperibili dalle parti (salvo che la particolarità di tutela della situazione dedotta in giudizio, come una disparità delle condizioni materiali di partenza, giustifichi una disciplina differenziata: cfr. ad es. sentenza n. 134 del 1994) è in un rapporto di necessaria strumentalità con le garanzie di azione e di difesa sancite dall'art. 24 Cost., sì che una distribuzione squilibrata dei mezzi di tutela, riducendo la possibilità di una delle parti di far valere le proprie ragioni, condiziona impropriamente in suo danno ed a favore della controparte l'andamento e l'esito del processo» (22).

È sufficiente la lettura di queste poche righe per sollevare ben più di un dubbio sulla legittimità del nuovo sistema. Ciò a maggior ragione ove si consideri che siamo di fronte ad un processo "diseguale" al contrario, con regole che avvantaggiano il soggetto tendenzialmente più forte della situazione giuridica (il titolare del brevetto) a danno del soggetto tendenzialmente più debole (il suo concorrente, esposto all'azione di contraffazione).

### La riconvenzionale di nullità ed il rischio di "biforcazioni" di stampo tedesco

Qualora penda un'azione di contraffazione, il preteso contraffattore potrà proporre domanda di nullità solo in via riconvenzionale davanti alla divisione locale o regionale presso cui è radicato il giudizio di contraffazione. In tal caso, la divisione locale o regionale avrà massima discrezionalità sul come procedere. In particolare, ai sensi del terzo comma dell'art. 33 dell'Accordo potrà, sentite le parti, decidere di:

a) procedere sia con l'azione di contraffazione sia

con la domanda riconvenzionale di nullità (in tal caso dovrà richiedere al presidente del tribunale di primo grado di assegnare al collegio un quarto giudice "tecnico", con esperienza nello specifico settore tecnologico (23));

b) separare il giudizio rinviando la domanda riconvenzionale di nullità alla divisione centrale, sospendendo o meno l'azione di contraffazione; o

c) con l'accordo delle parti, rinviare tutta la causa alla divisione centrale per decisione.

Lo schema appena delineato è ancora una volta il frutto di un compromesso tra i negozianti anglosassoni ed i negozianti tedeschi, che non erano disposti a rinunciare alla possibilità di un esame separato di validità e contraffazione, in linea con la loro tradizione brevettuale (24).

La soluzione raggiunta è stata quella di lasciare massima discrezionalità sul come procedere ai singoli collegi, che evidentemente decideranno secondo la propria sensibilità. Sarà quindi altamente probabile che le divisioni locali e regionali di quei paesi che tradizionalmente hanno un sistema brevettuale "biforcato" continueranno a comportarsi in linea con le loro tradizioni, rinviando le azioni di nullità alla divisione centrale, senza sospendere l'azione di contraffazione in assenza di chiari indizi di invalidità del brevetto.

Una soluzione di questo tipo è avvalorata dalle stesse *draft rules of procedure*, che alla *Rule 37* prevedono - in caso di separazione dei giudizi - un obbligo di sospensione del giudizio di contraffazione solo laddove vi sia un'elevata probabilità ("*high likelihood*") che il brevetto possa essere dichiarato nullo dalla divisione

#### Note:

(22) Corte cost. n. 253/1994. Quello dell'uguaglianza delle parti del processo è peraltro un principio comune a tutti gli ordinamenti costituzionali europei, ripetutamente sancito dalla stessa Corte europea dei diritti dell'uomo (si parla, nella giurisprudenza della Corte, di "*égalité des armes*") sulla base dell'art. 6 della Convenzione.

(23) Il Tribunale avrà infatti a disposizione anche un certo numero di giudici con un *background* tecnico (cfr. art. 15 e ss. dell'Accordo).

(24) Per riferirsi al sistema tedesco, in cui il giudice della contraffazione non può pronunciarsi sulla validità del brevetto, gli inglesi parlano di "sistema biforcuto" ("*bifurcated system*"), tipico anche degli ordinamenti brevettuali di Austria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia. In tutti tali paesi, infatti, l'azione di nullità deve essere proposta davanti a giudici speciali (in Germania il *Bundespatentgericht*). Ne deriva che il giudice civile può conoscere solo della contraffazione, dovendo dare per buona la validità del brevetto. Conseguenza operativa è che i giudizi di validità e contraffazione sono separati e che nella stragrande maggioranza dei casi la decisione sulla contraffazione precede la verifica della validità del brevetto.

ne centrale (25). Si tratta di un chiaro rinvio alla prassi giurisprudenziale tedesca, che appunto prevede la possibilità di sospendere il giudizio di contraffazione solo laddove vi sia un'alta probabilità (spesso anche definita "predominante probabilità") che il brevetto possa essere successivamente dichiarato invalido dal *Bundespatentgericht* (26).

Si tratta anche qui di una soluzione che è chiaramente in contrasto con la nostra tradizione, che viola chiari principi di equità ed è - ovviamente - ancora una volta totalmente sbilanciata a favore del titolare del brevetto (che, radicando l'azione di contraffazione innanzi le divisioni locali tedesche, avrà verosimilmente maggiori *chance* di ottenere provvedimenti repressivi delle attività del preteso contraffattore senza che il suo brevetto sia preventivamente sottoposto ad un serio scrutinio di validità (27)).

Analoghi problemi si pongono nel caso di azioni di contraffazione proposte dal licenziatario esclusivo (o, a certe condizioni, anche non esclusivo) del brevetto. In tali casi, infatti, l'art. 47, comma 5, dell'Accordo addirittura esclude che possano essere proposte riconvenzionali di nullità di fronte al giudice della contraffazione (ossia la divisione locale o regionale). Basterà quindi che il giudizio sia instaurato da un licenziatario del titolare per ottenere un sistema necessariamente biforcuto, con l'azione di contraffazione del tutto separata dall'analisi di validità del brevetto (28).

Quello della futura possibilità di giudizi "biforcuti" è un aspetto del nuovo sistema spesso dimenticato, ma che giocherà un ruolo certamente cruciale sulle future dinamiche del contenzioso, in una direzione che non sembra essere in linea con gli interessi del nostro sistema industriale (sul punto si rinvia ancora una volta ai dati statistici riportati nel paragrafo conclusivo).

### La giurisdizione del Tribunale unificato sulle questioni non strettamente brevettuali

Il Tribunale, come accennato, avrà giurisdizione esclusiva sulle azioni di nullità, sulle azioni di contraffazione e sulle azioni di accertamento negativo aventi ad oggetto i "nuovi" brevetti con effetto unitario ed i "vecchi" brevetti europei.

Più in dettaglio, la giurisdizione del Tribunale è individuata dall'art. 32 dell'Accordo, il cui testo (che si riporta anche al fine di correggere alcune delle numerose imprecisioni della traduzione della Gazzetta Ufficiale) così recita:

«[i]l tribunale ha competenza [*rectius* "giurisdizione"] esclusiva in relazione a:

a) azioni per violazione o minaccia di violazione di brevetti [dove l'Accordo parla di "brevetti" intende sia i brevetti europei concessi nella vigenza dell'attuale sistema, anch'essi come detto assoggettati alla giurisdizione della nuova corte, sia i brevetti europei con effetto unitario di cui al nuovo sistema] e certificati protettivi complementari e relativi controricorsi [*rectius* "e relative eccezioni e difese": il testo inglese parla di "*and related defences*"], comprese le domande riconvenzionali relative a licenze;

b) azioni di accertamento di non violazione di brevetti e certificati protettivi complementari;

c) azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni [*rectius* "azioni per inibitorie ed altre misure provvisorie e cautelari"];

#### Note:

(25) Questa la lettera del quarto comma della Rule 37: «Where the panel decides to proceed in accordance with Article 33(3)(b) of the Agreement, the panel may stay the infringement proceedings pending a final decision in the revocation procedure and shall stay the infringement proceedings where there is a high likelihood that the relevant claims of the patent (or patents) will be held to be invalid on any ground by the final decision in the revocation procedure». Cfr. anche la Rule 118, terzo comma.

(26) Cfr. *ex multis Bundesgerichtshof*, decisione dell'11 novembre 1986 (X ZR 56/85), *Transportfahrzeug*, 1987 GRUR, pag. 284, dove la Corte usa appunto l'espressione "*in hohem Maße wahrscheinlich*".

(27) Non solo, come noto a tutti coloro che hanno una minima dimestichezza con il sistema tedesco, la separazione dei giudizi di validità e contraffazione ha effetti spesso perversi sull'uniformità di valutazione dell'ambito di protezione del brevetto (avendo il titolare vita facile nel sostenere un ambito di protezione ristretto nel discutere la validità ed un ambito di protezione ben più ampio nel discutere la contraffazione). Con una nota metafora fatta propria dalla Corte d'Appello inglese in *European Central Bank v DSS* [2008] EWCA Civ 192, l'esame separato di validità e contraffazione permette all'esclusiva brevettuale di comportarsi come un gatto d'Angora: «it is desirable to try infringement and validity issues together, where at all possible. If they are tried separately it is all too easy for the patentee to argue for a narrow interpretation of his claim when defending it but an expansive interpretation when asserting infringement. Professor Mario Franzosi likens a patentee to an Angora cat. When validity is challenged, the patentee says his patent is very small: the cat with its fur smoothed down, cuddly and sleepy. But when the patentee goes on the attack, the fur bristles, the cat is twice the size with teeth bared and eyes ablaze».

(28) Di tale ulteriore chiarissima distorsione del sistema si è reso conto lo stesso *Administrative Committee* incaricato della redazione delle *Rules of Procedure*, che, infatti, alla Rule 25 dell'ultima bozza, ha cercato di superare il problema prevedendo la possibilità di proporre riconvenzione di nullità anche in caso di azioni di contraffazione proposte dal licenziatario, aggiungendo che in tal caso si deve estendere il contraddittorio anche al titolare del brevetto. Si tratta tuttavia di un tentativo di rimediare al problema che si pone in contrasto con la chiara lettera dell'Accordo, come non hanno mancato di rilevare diversi autori. Cfr. ad es. A. Johnson, *UPC draft rules - the big issues*, 5 luglio 2013, in <http://www.bristo.wsupc.com/>.

- 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».

Il Tribunale avrà quindi giurisdizione esclusiva su una serie di azioni (ed eccezioni) specificatamente individuate, rimanendo per il resto la giurisdizione in capo ai giudici nazionali secondo le regole del diritto internazionale privato. Non vi sarà inoltre alcuna possibilità di cumulo per connessione oggettiva, essendo il secondo comma dell'art. 32 chiarissimo nell'escludere ogni possibilità di estensione dell'ambito giurisdizionale della nuova Corte.

Ora, anche una lettura superficiale dell'elenco delle azioni rimesse alla giurisdizione esclusiva della corte solleva una serie di interrogativi. In particolare, circa le sorti di tutte le eccezioni tipiche in sede di contenzioso brevettuale (ad es. le eccezioni basate sull'esistenza di una licenza, sull'esaurimento dei diritti in caso di prodotti complessi forniti da produttore autorizzato, sulla titolarità del brevetto, sul diritto ad ottenere una licenza per ragioni antitrust o contrattuali, come ad esempio nel caso dei brevetti essenziali su standard tecnologici, quando il titolare si è impegnato - o è comunque tenuto - ad offrire una licenza a condizioni FRAND, etc.).

Al riguardo, infatti, l'Accordo stabilisce che tali materie rientrano nella giurisdizione della nuova corte solo laddove esse siano sollevate in via di pura eccezione o al massimo, forse, in via riconvenzionale (ai sensi della lettera dell'art. 32, che solo parla di «related defences, including counterclaims concerning licenses»).

Ciò solleva inevitabilmente una serie di interrogati-

vi, cui - allo stato - è essenzialmente impossibile dare una risposta. Volendo offrire qualche esempio: cosa accadrà quando tali questioni, invece di essere sollevate in via di eccezione, saranno invece proposte in via principale davanti ad un giudice nazionale (come sembrerebbe possibile, e anzi necessario, alla luce della lettera dell'Accordo)? In particolare, in caso di successiva azione di contraffazione davanti al Tribunale unificato, quali saranno i rapporti tra i diversi giudizi, anche alla luce della diversa portata territoriale della decisione del giudice nazionale? E ancora, che organo avrà giurisdizione quando tali questioni saranno poste a base di un'azione di accertamento negativo? E ancor prima, cosa si dovrà intendere per accertamento negativo? Solo l'accertamento dell'insussistenza della contraffazione dal punto di vista tecnico-brevettuale, o anche l'accertamento della non contraffazione sulla base di argomenti propriamente giuridici (ad esempio perché esiste una licenza o si ha diritto ad ottenere una licenza) (29)?

Le possibilità al riguardo saranno evidentemente infinite: si pensi al caso in cui un preteso contraffattore proponga un'azione per abuso di posizione dominante e conseguente richiesta di concessione di una licenza (davanti al giudice nazionale) e il titolare del brevetto reagisca con un'azione di contraffazione (davanti al Tribunale unificato). Si pensi ancora al caso in cui un licenziatario proponga un'azione accertativa del suo diritto di licenza (davanti al giudice nazionale) e il titolare del brevetto reagisca con un'azione di contraffazione (davanti al Tribunale unificato). Gli esempi potrebbero essere innumerevoli e nessuna chiara soluzione circa i rapporti tra i diversi giudizi viene oggi offerta dall'Accordo.

L'ovvia conseguenza sarà un'inevitabile proliferazione del contenzioso, con giudizi paralleli di fronte alle diverse giurisdizioni nazionali e al Tribunale unificato, in attesa di un definitivo chiarimento dei confini delle rispettive sfere giurisdizionali, per il quale occorrerà probabilmente attendere anni, se non decenni. Il nuovo sistema, quindi, oltre ad essere chiaramente sbilanciato a favore dei titolari di brevetti (con evidenti problemi di compatibilità

**Nota:**

(29) Sul punto non sono d'aiuto neppure le *Draft Rules of Procedure*, che si limitano ad osservare che l'atto di citazione dovrà contenere anche gli "argomenti giuridici" alla base delle pretese dell'attore (cfr. Rule 62). Cosa ciò significhi non è chiaro, soprattutto in presenza di una chiara limitazione della giurisdizione del Tribunale con riferimento alle questioni extrabrevettuali, che, per previsione espressa, potranno essere da esso conosciute solo ove siano sollevate in via di eccezione o, al massimo, in via riconvenzionale.

con le nostre garanzie costituzionali), sarà anche fonte di enormi difficoltà applicative, con buona pace delle esigenze di certezza del diritto ed economia processuale (30).

### La legge regolatrice degli effetti del brevetto con effetto unitario

Ulteriori profili di complessità e di inevitabile incertezza derivano dalle scelte compiute in materia di disciplina sostanziale dei brevetti con effetto unitario (ancora una volta frutto di una soluzione di compromesso, in conseguenza del veto anglosassone a che il diritto sostanziale brevettuale fosse sottoposto alla possibilità di rinvii interpretativi alla Corte di Giustizia).

Proprio al fine di evitare la funzione nomofilattica della Corte di Giustizia, infatti, si è deciso di rimuovere dal testo del Regolamento tutta la disciplina sostanziale in punto requisiti di validità e ambito di tutela, sostituita da un rinvio generalizzato alla legge nazionale applicabile, individuata secondo i criteri di cui agli artt. 6 e 7, ossia:

- i) alla legge nazionale dello stato membro del titolare del brevetto unitario o
- ii) in mancanza, alla legge dello stato membro in cui il titolare ha una sede o
- iii) come ultimo criterio residuale, alla legge tedesca (individuata come legge applicabile ogniqualvolta il titolare del brevetto non abbia la propria residenza od una sede in uno degli stati aderenti all'Accordo) (31).

Il diritto applicabile a ciascun brevetto unitario è quindi funzione di elementi soggettivi relativi al titolare al momento del deposito della domanda.

Tale rinvio alla legge nazionale pone evidentemente problemi significativi in tutti gli ambiti non totalmente armonizzati. Una maggiore armonizzazione si avrà - negli stati aderenti - con la ratifica dell'Accordo istitutivo del Tribunale unificato (che include alcune norme sostanziali, in particolare gli artt. 25-30, che dovranno evidentemente essere recepite da, e comunque diventeranno parte dell'ordinamento nazionale di, tutti gli stati partecipanti al sistema), ma tale armonizzazione sarà, anche a seguito di tale ratifica, lontana dall'essere completa.

Ne deriva che ogni qualvolta si porrà una questione interpretativa (anche su questioni formalmente armonizzate), essa dovrà essere risolta ricostruendo il diritto applicabile allo specifico brevetto (e quindi il diritto dello stato membro dove il titolare è residente o ha una sede o, in caso contrario, il diritto tedesco), con tutte le difficoltà applicative che un tale sistema evidentemente comporterà.

A ciò si aggiunga che anche solo individuare la legge nazionale applicabile sarà fonte di enormi problemi in caso di titolari extraeuropei, ad esempio in caso di variazioni della loro presenza in Europa negli anni di vita del brevetto. Come visto, infatti, in tali casi, per individuare il diritto applicabile allo specifico brevetto, occorrerà stabilire dove (e se) il titola-

#### Note:

(30) Per la manifestazione di analoghe preoccupazioni, cfr. R.M. Hilty - T. Jaeger - M. Lamping - H. Ullrich, *The Unitary Patent Package: Twelve Reasons for Concern*, CIPA Journal, 2012, nr. 10, 553. Sul punto v. anche H. Ullrich, *Enhanced cooperation in the area of unitary patent protection and European integration*, ERA Forum - Journal of the Academy of European Law, 2013, Vol. 14 e H. Ullrich, *Select from within the system: The European patent with unitary effect*, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper Series n. 12-11, in particolare alle pagg. 28 e ss., dove ancor più forti preoccupazioni vengono espresse circa la futura effettiva disponibilità di licenze obbligatorie di stampo brevettuale, con riferimento alle quali il Considerando n. 10 del Regolamento n. 1257/2012 espressamente sancisce che «le licenze obbligatorie per i brevetti europei con effetto unitario dovrebbero essere disciplinate dalla normativa degli Stati membri partecipanti in relazione ai rispettivi territori».

(31) Vale la pena riportare il testo dei due articoli del Regolamento. L'art. 6, rubricato «tutela uniforme», recita «1. Il brevetto europeo con effetto unitario conferisce al titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo di commettere atti avverso i quali tale brevetto fornisce tutela in tutti i territori degli Stati membri partecipanti in cui ha effetto unitario, fatte salve le limitazioni applicabili. 2. La portata di tale diritto e le sue limitazioni sono uniformi in tutti gli Stati membri partecipanti in cui il brevetto ha effetto unitario. 3. Gli atti avverso cui il brevetto fornisce la tutela di cui al paragrafo 1 e le limitazioni applicabili sono definiti dalla normativa applicata ai brevetti europei con effetto unitario negli Stati membri partecipanti il cui diritto nazionale si applica al brevetto europeo con effetto unitario in quanto oggetto di proprietà a norma dell'articolo 7». L'art. 7, rubricato «equiparazione del brevetto europeo con effetto unitario al brevetto nazionale», cui l'art. 6 rinvia, a sua volta recita: «1. Un brevetto europeo con effetto unitario, in quanto oggetto di proprietà, è considerato nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti come un brevetto nazionale dello Stato membro partecipante in cui tale brevetto abbia effetto unitario e nel quale, in base al registro europeo dei brevetti: a) il richiedente aveva la residenza o la sede principale di attività alla data di deposito della domanda di brevetto europeo; o b) se la lettera a) non si applica, il richiedente aveva una sede di attività alla data del deposito della domanda di brevetto europeo. 2. Se sono iscritte due o più persone nel registro europeo dei brevetti in qualità di co-richiedenti, il paragrafo 1, lettera a), si applica al co-richiedente indicato per primo. Se ciò non è possibile, il paragrafo 1, lettera a), si applica al co-richiedente successivo indicato secondo l'ordine di iscrizione. Se il paragrafo 1, lettera a), non si applica a nessuno dei co-richiedenti, il paragrafo 1, lettera b), si applica di conseguenza. 3. Se il richiedente non aveva la residenza, la sede principale di attività o la sede di attività in uno Stato membro partecipante in cui tale brevetto abbia effetto unitario ai fini del paragrafo 1 o 2, il brevetto europeo con effetto unitario, in quanto oggetto di proprietà, è considerato nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti come un brevetto nazionale dello Stato in cui ha sede l'Organizzazione europea dei brevetti, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della CBE». Per la storia delle negoziazioni sui due articoli, cfr. *ex multis* I.B. Stjerna, *Die Beratungen zum "Einheitspatent", und der dazugehörigen Gerichtsbarkeit - Auf dem Weg ins Desaster*, Mitt, 2012/2, 54.

re aveva una sede al momento del deposito della domanda (32). Non solo, molti soggetti extraeuropei potrebbero avere numerose sedi in Europa. Come individuare in tali casi la legge del brevetto? Non è dato sapere e né il Regolamento né l'Accordo offrono alcun aiuto al riguardo.

Le difficoltà saranno ancora maggiori per le questioni non armonizzate, come ad esempio per tutte le questioni in materia di titolarità, licenze e cessioni, per le quali si ha un rinvio espresso alle diverse leggi nazionali (art. 7, comma 1, del Regolamento), senza alcuna previsione di norme sostanziali nell'Accordo. Ne deriva il rischio più che concreto che l'esito di un giudizio possa dipendere interamente dalla legge applicabile allo specifico brevetto unitario (ad esempio, le condizioni per la conclusione di un contratto di licenza potrebbero essersi integrate secondo le norme di un ordinamento nazionale, ma non secondo le norme di altri ordinamenti), nuovamente con buona pace delle esigenze di certezza del diritto e di parità di trattamento delle posizioni (non più solo processuali) delle diverse parti coinvolte (33).

### L'inevitabile complessità del sistema proposto

Tutto quanto sopra è evidentemente chiaro indice, oltre che dello sbilanciamento, anche della complessità del nuovo sistema, e ciò da un punto di vista non solo processuale, ma anche strettamente sostanziale. Una qualsiasi controversia brevettuale potrà articolarsi in più stati (34), in diverse lingue, con l'applicazione di diverse discipline sostanziali (ad esempio perché si discute della contraffazione di più brevetti, depositati da soggetti di diverse nazionalità, ma poi confluiti nella titolarità di un'unica impresa (35)).

Ciò a sua volta comporterà il necessario coinvolgimento di avvocati di più paesi, con spostamenti tra le diverse divisioni in cui potrà articolarsi il contenzioso, nonché l'inevitabile necessità di provvedere alla traduzione di atti e documenti (i cui costi saranno, salvo casi eccezionali, interamente a carico delle parti).

Si avrà, quindi, un aumento esponenziale della complessità del contenzioso brevettuale, con conseguente speculare incremento dei costi di contenzioso per le imprese (salvo forse per quelle poche imprese multinazionali che già oggi sono regolarmente coinvolte in controversie complesse e sovranazionali, con cause parallele pendenti in più di una o due giurisdizioni, che potrebbero invece beneficiare dell'instaurazione di una giurisdizione unitaria per tutto il territorio europeo (36)).

A rendere ancor più inevitabile l'incremento dei costi di contenzioso sarà la portata necessariamente paneuropea delle decisioni del Tribunale, che comporterà, come ovvio, un incremento esponenziale dell'importanza della singola controversia. Se il titolare del brevetto si vede esposto al rischio di perdere il diritto, non più solo nello stato della contraffazione (e della causa), ma in tutto il territorio dell'Unione, lo sforzo che dovrà dedicare ad ogni singola controversia sarà necessariamente massimo. La flessibilità garantita dall'attuale sistema andrà in altri termini irrimediabilmente persa (37).

#### Note:

(32) V. nuovamente l'art. 7, comma 7, lett. b, del Regolamento.

(33) Le questioni non armonizzate non si esauriscono peraltro alle sole questioni di titolarità, licenze e cessioni. Gli esempi al riguardo potrebbero ancora una volta essere infiniti. Si pensi ad esempio alla tutela di cui beneficiano, prima della concessione, le domande di brevetto pubblicate. In alcuni paesi (come da noi) una domanda pubblicata è titolo per ottenere una tutela analoga a quella derivante dal brevetto concesso. In quasi tutti gli altri paesi europei così non è (si ha solo un diritto al risarcimento dei danni o, in altri casi, ad una equa riparazione). Di ciò non si cura l'Accordo, che solo prevede che la giurisdizione del Tribunale unificato si estenderà anche alle «azioni per il risarcimento di danni o per indennizzi derivanti dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di brevetto europeo pubblicata» (v. di nuovo *supra* per le azioni rimesse alla giurisdizione della nuova Corte). Ora, cosa comporterà una tale disposizione? Una limitazione dei diritti derivanti dalle domande di brevetto pubblicate alla sola possibilità di richiedere i danni, e ciò anche per le domande di brevetto con effetti unitari rette dal diritto italiano (non vi è tuttavia alcuna indicazione testuale in questo senso nell'Accordo)? O invece che le azioni risarcitorie rientreranno nella giurisdizione dell'istituendo Tribunale mentre le ulteriori azioni (di inibitoria, etc.), che sulla base del diritto di alcuni paesi possono essere esperite in forza di una domanda di brevetto, potranno essere proposte dinanzi ai giudici nazionali? L'Accordo sul punto nulla dice, in conseguenza probabilmente della mancata considerazione della tutela conferita nel nostro ordinamento (credo l'unico insieme a Polonia, Malta e Ungheria) alle domande di brevetto pubblicate.

(34) Con intere porzioni di contenzioso necessariamente devolute alla divisione centrale (e quindi a Parigi, Londra o Monaco) in inglese, francese o tedesco.

(35) È questa un'ipotesi frequentissima, soprattutto in quei settori industriali, come ad esempio l'elettronico, caratterizzati in tempi recenti da un'ampia circolazione dei diritti di brevetto.

(36) È questa una porzione minima del totale del contenzioso brevettuale. Secondo studi ed indagini statistiche di settore, meno del 10% del complesso dei casi brevettuali in Europa ha portata sovranazionale e non è confinato alle corti di un singolo paese. Ciò significa che per il restante 90% delle controversie, oggi discusse e decise in un singolo paese, il nuovo sistema comporterà un incremento esponenziale dei costi di contenzioso. Cfr. per ulteriori dati empirici estremamente interessanti J. Pagenberg, *Exclusivity, Transitional Arrangements and Opt-out: Risk of financial disaster for small companies in patent litigation*, relazione tenuta alla ERA Conference del 29-30 novembre 2012, in <http://www.ipinitialia.com/brevetti/documentazione-relativa-al-progetto-di-istituzione-di-un-brevetto-unitario-e-di-una-corte-unificata/>. L'Autore in particolare sottolinea come il sistema comporterà costi enormi per le piccole e medie imprese.

(37) Sul punto v. di nuovo le utili notazioni in Pagenberg, cit.

### Alcuni dati statistici sui livelli di brevettazione da parte delle imprese italiane

Nelle pagine che precedono si è più volte accennato al fatto che un sistema fortemente sbilanciato a favore del lato attivo della tutela non è nell'interesse del nostro sistema economico. Si tratta di un dato immediatamente evidente a tutti coloro che hanno una qualche esperienza nel contenzioso brevettuale, ma sul quale vale la pena spendere qualche parola ulteriore.

È noto a tutti gli operatori del settore che, nelle cause brevettuali, le imprese italiane sono quasi sempre sulla difensiva. Sul punto mancano dati statistici attendibili provenienti dalle nostre sezioni specializzate, ma vi è ad ogni modo ampia evidenza empirica che conferma l'evidenza aneddotica degli operatori. Bastino al riguardo pochi cenni.

I sistemi industriali nostri concorrenti (Germania e Stati Uniti *in primis*) hanno una tradizione centenaria con la materia brevettuale e depositano moltissimi brevetti (38). Viceversa, le piccole e medie imprese che costituiscono l'ossatura del nostro sistema economico producono pochi brevetti. La totalità dell'industria italiana (comprese quindi le poche grandi realtà) ha depositato nel 2012 circa 4 mila domande di brevetto europeo contro le 34 mila domande tedesche, le 63 mila domande statunitensi, le 40 mila domande giapponesi, le 18 mila domande cinesi e le 14 mila domande coreane (39). La situazione non migliora se si guarda alla propensione alla brevettazione del sistema economico italiano, calcolata verificando il numero di brevetti depositati per milione di abitanti. Con riferimento a questo parametro, l'Italia si colloca dodicesima in Europa, dietro tutti i paesi con un livello di industrializzazione equiparabile al nostro. La nostra propensione alla brevettazione è un quinto di quella tedesca, un settimo di quella olandese, meno della metà di quella francese (le domande di brevetto depositate in Italia per milione di abitanti sono circa 60, a fronte delle oltre 300 della Germania, delle oltre 400 dell'Olanda, delle oltre 140 della Francia (40)).

Anche da un punto di vista di capitale umano, l'Italia si colloca in una posizione di chiara debolezza (basti pensare che solo in Germania nel 2009 vi erano oltre 3000 mandatarie brevettuali europei, a fronte dei circa 300 presenti in Italia (41)).

Colmare il gap richiede tempo, investimenti e fatica e non è in alcun modo realistico pensare di riuscirci nei pochi anni che ci separano dall'entrata in vigore del nuovo sistema. Non sembra in definitiva che

possano esservi dubbi sul fatto che un sistema fortemente sbilanciato a favore dei titolari dei brevetti come quello che si sta proponendo non è negli interessi di medio periodo della nostra economia.

### I pretesi benefici del nuovo sistema e la loro irrilevanza ai fini della ratifica

Verrebbe a questo punto da chiedersi come sia possibile che vi sia - fuori dal ristretto mondo degli addetti ai lavori - un consenso granitico in favore della ratifica dell'Accordo. La ragione è presto detta: l'attenzione dei soggetti decisori e di quelle associazioni imprenditoriali favorevoli al nuovo sistema non si concentra minimamente su tutto quanto sopra, soffermandosi esclusivamente sui minori costi di deposito e traduzione che si avrebbero con la partecipazione alla cooperazione rafforzata ed ai Regolamenti istitutivi del brevetto con effetti unitari (42).

#### Note:

(38) È ad esempio assolutamente normale per la media impresa tedesca avere un ufficio brevettuale interno, spesso molto sofisticato.

(39) Dati pubblicati sul sito dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (*infra* U.E.B.), in <http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/filings.html>.

(40) Cfr. lo studio della Commissione Europea del 13 aprile 2011, SEC(2011) 482 final, disponibile sul sito internet della Commissione, in [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/patent/sec2011-482-final\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/sec2011-482-final_en.pdf), pag. 50.

(41) Per ulteriori dati numerici, cfr. Joff Wild, *It is time to tackle Europe's patent attorney deficit*, IAM Magazine, 24 settembre 2009. Quanto poi agli investimenti in ricerca e sviluppo, non serve imbarcarsi in un'analisi comparativa. È più che notorio che gli investimenti italiani in R&S sono una frazione di quelli dei sistemi industriali nostri concorrenti, sia in termini di ricerca di base (quasi assente nel nostro paese) che di ricerca applicata.

(42) Si veda ad esempio l'intervento del Senatore Mucchetti nella seduta del Senato del 4 luglio 2013 (antimeridiana), pag. 22 del resoconto stenografico: «legare semplicemente alla dimensione nazionale, come si è fatto finora, la costruzione dei brevetti e poi la successiva estensione nei diversi Paesi apparentemente costituisce una limitazione di costi: il brevetto nazionale, infatti, richiede un investimento di ratifica inferiore a quello europeo ma poi, se tale brevetto, importante, vuole avere un futuro nel mondo e negli altri Paesi europei, è necessario che si consolidi di Paese in Paese, con costi che diventano molto alti (si stima almeno 40.000 euro per brevetto). Se invece aderiamo al brevetto europeo, tali costi si abbassano fra i 4.000 e i 6.000 euro. Certo, sono un po' più alti di quelli che si rendono indispensabili per la mera dimensione nazionale. Qui però dobbiamo decidere se per difendere situazioni di arretratezza del nostro sistema vogliamo impedire a chi lo voglia di aderire al brevetto europeo, che non annulla la dimensione nazionale ma la affianca, o se invece vogliamo offrire al nostro sistema industriale anche questa opportunità». Lasciando da parte le innumerevoli imprecisioni, si può vedere come l'accento sia solo sui costi di brevettazione, senza alcuna considerazione delle conseguenze che l'adesione italiana comporterà per le nostre imprese, che saranno tutte, anche quelle che non hanno mai neppure pensato di depositare un brevetto, assoggettate alla giurisdizione del nuovo Tribunale internazionale.

Ora, far leva su tali aspetti, oltre che errato nei termini quantitativi che si sentono ripetere, è anche indice di un grave equivoco tra le diverse questioni in gioco.

Per beneficiare dei pretesi vantaggi in termini di minori costi di brevettazione, infatti, non è affatto necessaria la ratifica dell'Accordo. Le imprese italiane potranno ottenere dall'U.E.B. brevetti con effetti unitari anche ove l'Italia non sia parte del sistema (l'unica differenza derivante dalla partecipazione dell'Italia sarà che in tal caso il brevetto con effetto unitario esplicherà i suoi effetti anche sul territorio italiano) (43).

Proprio tale ovvia considerazione è stata alla base della decisione della Polonia di non sottoscrivere l'Accordo (44).

A ciò si aggiunga che i risparmi di costi che vengono sempre citati dai sostenitori dell'introduzione del nuovo sistema sono assolutamente irrealistici, prendendo essi espressamente come riferimento il costo che sarebbe necessario sostenere per validare un brevetto europeo in tutti i paesi membri dell'Unione. Peccato che si tratti di un'eventualità più unica che rara, essendo la protezione della maggior parte dei brevetti europei oggi concessi estesa solo ad un ristretto numero di paesi (45). Ciò è vero in particolare per i brevetti depositati dalle imprese italiane, che hanno un'estensione territoriale media tradizionalmente limitata a pochi paesi, in ragione delle caratteristiche dei sottostanti settori tecnologici (principalmente meccanico, elettromeccanico ed elettronico), con un costo del tutto comparabile a quello che si prevede sarà il costo dei nuovi brevetti con effetto unitario (46).

In definitiva, il principale, se non unico, argomento che si porta a favore dell'adesione italiana al nuovo sistema, quello dei pretesi ridotti costi di brevettazione, è in realtà del tutto irrilevante: le nostre imprese potranno beneficiare di tali costi ridotti (ammesso che ridotti saranno) a prescindere dalla ratifica dell'Accordo e della partecipazione alla cooperazione rafforzata da parte dell'Italia.

### Conclusioni

Discende da tutto quanto sopra la convinzione che un sistema processuale così sbilanciato, innegabilmente volto a favorire una parte del giudizio (il titolare del brevetto), non sia compatibile con principi cardine del nostro ordinamento costituzionale e non sia in linea con le esigenze di medio periodo del nostro sistema industriale.

A prescindere da questa convinzione, peraltro, non sembra possa negarsi la necessità di uno studio final-

mente approfondito dell'impatto che l'adesione al sistema comporterà sulla nostra economia, al di là delle dichiarazioni di mero principio che hanno caratterizzato il dibattito fino ad oggi.

Ciò a maggior ragione ove si consideri che non vi è una singola ragione che renda necessaria una ratifica immediata. Come abbiamo visto, infatti, l'entrata in funzione del sistema è subordinata, da un lato, alla ratifica dell'Accordo da parte di almeno 13 paesi (tra cui, necessariamente, Francia, Germania e Inghilterra) e, dall'altro, alla previa modifica del Regolamento n. 1215/2012. Ad oggi entrambe le condizioni sono a dir poco lontane dal realizzarsi. Ancora nessun paese ha infatti ratificato l'Accordo e nessuna proposta di riforma del Regolamento n. 1215/2012 è stata anche solo avanzata dalla Commissione.

Ciò significa che almeno fino al 2015 non vi è neppure l'astratta possibilità che il nuovo sistema entri in funzione (47).

### Note:

(43) La replica a tale osservazione, secondo cui in tal caso le imprese italiane sarebbero esposte ad un costo maggiore rispetto ai concorrenti stranieri, dal momento che dovrebbero depositare i propri brevetti sia in Italia che all'U.E.B., è francamente incomprensibile. A parte il fatto che già oggi, nel 90% dei casi, le nostre imprese depositano sia un brevetto italiano che un brevetto europeo (e ciò per una pluralità di ragioni che non occorre certo ricordare), in ogni caso non è affatto vero che dalla mancata adesione al sistema deriverebbe per le imprese italiane l'obbligo di depositare un brevetto in più in Italia. Le nostre imprese potranno, infatti, semplicemente designare anche l'Italia come stato in cui il brevetto europeo esplicherà i suoi effetti, dovendo in tal caso semplicemente limitarsi a depositare una traduzione in italiano del brevetto presso l'Ufficio Italiani Brevetti e Marchi. Si tratta di un onere evidentemente minimo che peraltro graverà non solo sulle nostre imprese, ma su tutti coloro che vorranno ottenere tutela brevettuale in Italia.

(44) Queste le conclusioni operative dello studio di Deloitte, citato *supra*, tradotte in italiano: «considerando solo costi e benefici variabili in funzione delle diverse opzioni, e tenendo conto del fatto che, anche ove la Polonia non ratificasse l'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti, in ogni caso le imprese polacche potranno beneficiare del brevetto europeo con effetto unitario [...], l'opzione preferibile, alla luce di previsioni accettate, è quella di non partecipare all'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti, e ciò a prescindere dalla prospettiva temporale analizzata o dai futuri livelli di innovazione delle imprese polacche».

(45) Molti dei quali sono peraltro già parte del c.d. London Agreement (Agreement on the application of Article 65 of the Convention on the Grant of European Patents, firmato a Londra il 17 ottobre 2000, OJ EPO 2001, 549), che esenta dall'obbligo di traduzione ai fini della validazione negli stati firmatari.

(46) Costo che ancora è avvolto nelle incertezze delle negoziazioni intergovernative, ma che sarà certamente più alto dei 4/6.000 euro indicati, non si sa bene su quali basi, dalla Commissione Europea e, di riflesso, dal Senatore Mucchetti.

(47) Anche secondo le più rosee aspettative, l'*iter* legislativo necessario per modificare il Regolamento N. 1215/2012 non potrà concludersi prima del 2015. Cfr. quanto dichiarato sul sito dello

(segue)

Alla luce, quindi, di queste tempistiche, l'attuale retorica del "dobbiamo affrettarci, non possiamo restar fuori" è del tutto fuori luogo. Ammesso e non concesso che il progetto veda mai la luce, infatti, vi è tutto il tempo per una verifica ragionata dell'opportunità di una nostra adesione e per un'individuazione di quelle distorsioni che innegabilmente sono oggi presenti nel sistema.

Peraltro, ove tale verifica confermi i timori del presente contributo, ciò potrà rappresentare l'occasione perché proprio l'Italia, certamente il più importante tra i paesi che non hanno partecipato alla "spartizione" delle sottosezioni della divisione centrale, possa far sentire la propria voce, sottolineando

la necessità di un maggior bilanciamento delle diverse posizioni processuali da parte del nuovo sistema giurisdizionale, affinché il sogno di una giurisdizione unificata dei brevetti, che tutti si condivide, non diventi un incubo per le imprese italiane ed in generale la piccola e media impresa europea.

#### Nota:

(continua nota 47)

stesso *Administrative Committee*, in <http://www.unified-patent-court.org/about-the-upc/15-category-b> ("the Preparatory Committee is working towards early 2015 as a target date when it is deemed that this [ossia l'entrata in vigore alle modifiche del Regolamento N. 1215/2012] can be accomplished")

## RIVISTE

### Immobili & proprietà

Mensile sull'amministrazione e la gestione degli immobili

**Direzione scientifica:** Mariagrazia Monegat, Federico Magliulo



La Rivista si rivolge ad avvocati, notai, amministratori di condominio, consulenti legali e a tutti coloro che affrontano quotidianamente i problemi legati all'**amministrazione, gestione e compravendita degli immobili**.

In ogni numero:

- **Memorandum:** segnala le principali scadenze e gli adempimenti del mese.
- **Opinioni:** articoli di autorevoli esperti sulle più attuali problematiche nelle materie della rivista.
- **Giurisprudenza:** rassegna delle sentenze della Corte di Cassazione e di merito.
- **Pratica:** soluzioni tecniche riguardanti interventi strutturali sugli immobili e soluzione di quesiti posti dagli stessi lettori.

Il servizio on-line, riservato agli abbonati è consultabile all'indirizzo [www.ipsoa.it/immoblieproprietà](http://www.ipsoa.it/immoblieproprietà), permette all'utente di accedere a tutte le novità d'interesse e all'anteprima della Rivista cartacea.

Supporto: carta, web, tablet  
Abbonamento annuale € 172,00

#### Per informazioni e acquisti

- **Servizio Informazioni Commerciali**  
(tel. 02.82476794 – [info.commerciali@wki.it](mailto:info.commerciali@wki.it))
- **Agente Ipsoa di zona** ([www.ipsoa.it/agenzie](http://www.ipsoa.it/agenzie))
- <http://shop.wki.it/ipsoa>



## **ALLEGATO F – NUOVO TESTO DEGLI ARTT. 32 E 33 DELL’ACCORDO**

### **Article 32**

#### **Competence of the Court**

1. The Court shall have exclusive competence in respect of:

- a) actions for actual or threatened infringements of patents and supplementary protection certificates and related defences, including counterclaims concerning licences;
- ~~b) actions for declarations of non-infringement of patents and supplementary protection certificates;~~
- c) actions for provisional and protective measures and injunctions;
- d) actions for revocation of patents and for declaration of invalidity of supplementary protection certificates;
- e) counterclaims for revocation of patents and for declaration of invalidity of supplementary protection certificates;
- f) actions for damages or compensation derived from the provisional protection conferred by a published European patent application;
- g) actions relating to the use of the invention prior to the granting of the patent or to the right based on prior use of the invention;
- h) actions for compensation for licences on the basis of Article 8 of Regulation (EU) No 1257/2012; and
- i) actions concerning decisions of the European Patent Office in carrying out the tasks referred to in Article 9 of Regulation (EU) No 1257/2012.

2. The national courts of the Contracting Member States shall remain competent for actions relating to patents and supplementary protection certificates which do not come within the exclusive competence of the Court.



## **Article 33**

### **Competence of the divisions of the Court of First Instance**

1. Without prejudice to paragraph 7 of this Article, actions referred to in Article 32(1)(a), (c), (f) and (g) shall be brought before:

(a) the local division hosted by the Contracting Member State where the actual or threatened infringement has occurred or may occur, or the regional division in which that Contracting Member State participates; or

(b) the local division hosted by the Contracting Member State where the defendant or, in the case of multiple defendants, one of the defendants has its residence, or principal place of business, or in the absence of residence or principal place of business, its place of business, or the regional division in which that Contracting Member State participates. An action may be brought against multiple defendants only where the defendants have a commercial relationship and where the action relates to the same alleged infringement.

Actions referred to in Article 32(1)(h) shall be brought before the local or regional division in accordance with point (b) of the first subparagraph.

Actions against defendants having their residence, or principal place of business or, in the absence of residence or principal place of business, their place of business, outside the territory of the Contracting Member States shall be brought before the local or regional division in accordance with point (a) of the first subparagraph or before the central division.

If the Contracting Member State concerned does not host a local division and does not participate in a regional division, actions shall be brought before the central division.

2. If an action referred to in Article 32(1)(a), (c), (f), (g) or (h) is pending before a division of the Court of First Instance, any action referred to in Article 32(1)(a), (c), (f), (g) or (h) between the same parties on the same patent may not be brought before any other division.

If an action referred to in Article 32(1)(a) is pending before a regional division and the infringement has occurred in the territories of three or more regional divisions, the regional division concerned shall, at the request of the defendant, refer the case to the central division.

In case an action between the same parties on the same patent is brought before several different divisions, the division first seized shall be competent for the whole case and any division seized later shall declare the action inadmissible in accordance with the Rules of Procedure.



3. A counterclaim for revocation as referred to in Article 32(1)(e) may be brought in the case of an action for infringement as referred to in Article 32(1)(a). The local or regional division concerned shall, after having heard the parties, have the discretion either to:

(a) proceed with both the action for infringement and with the counterclaim for revocation and request the President of the Court of First Instance to allocate from the Pool of Judges in accordance with Article 18(3) a technically qualified judge with qualifications and experience in the field of technology concerned.

(b) refer the counterclaim for revocation for decision to the central division and suspend or proceed with the action for infringement; or

(c) with the agreement of the parties, refer the case for decision to the central division.

4. Actions referred to in Article 32(1)(b) and (d) shall be brought before the central division. If, however, an action for infringement as referred to in Article 32(1)(a) between the same parties relating to the same patent has been brought before a local or a regional division, these actions may only be brought before the same local or regional division.

5. If an action for revocation as referred to in Article 32(1)(d) is pending before the central division, an action for infringement as referred to in Article 32(1)(a) between the same parties relating to the same patent may be brought before any division in accordance with paragraph 1 of this Article or before the central division. The local or regional division concerned shall have the discretion to proceed in accordance with paragraph 3 of this Article.

~~6. An action for declaration of non-infringement as referred to in Article 32(1)(b) pending before the central division shall be stayed once an infringement action as referred to in Article 32(1)(a) between the same parties or between the holder of an exclusive licence and the party requesting a declaration of non-infringement relating to the same patent is brought before a local or regional division within three months of the date on which the action was initiated before the central division.~~

7. Parties may agree to bring actions referred to in Article 32(1)(a) to (h) before the division of their choice, including the central division.

8. Actions referred to in Article 32(1)(d) and (e) can be brought without the applicant having to file notice of opposition with the European Patent Office.

9. Actions referred to in Article 32(1)(i) shall be brought before the central division.

10. A party shall inform the Court of any pending revocation, limitation or opposition proceedings before the European Patent Office, and of any request for accelerated processing before the European Patent Office. The Court may stay its proceedings when a rapid decision may be expected from the European Patent Office.



## **ALLEGATO G - NUOVO TESTO DELL'ART. 34 DELL'ACCORDO**

### **Article 34**

#### **Territorial scope of decisions**

1. When a Local or Regional Division is seized pursuant to Article 33(1)(a) and one of the Defendants has its residence or principal place of business in one of the Contracting Member States, the territorial scope of the decision shall be limited to the territory of the Member States over which the Local or Regional Division seized has jurisdiction.
2. In all other instances, Decisions of the Court shall cover, in the case of a European patent, the territory of those Contracting Member States for which the European patent has effect.