



# UNIVERSITÀ DI PARMA

## UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

DOTTORATO DI RICERCA IN  
“Diritto Commerciale”

CICLO XXXII

### **PROFILI DEL BREVETTO UNITARIO EUROPEO**

Coordinatore:

Chiar.mo Prof. Alberto Cadoppi

Tutore:

Chiar.mo Prof. Massimo Montanari

Dottoranda: Dott.ssa Anna Laura Bolognini

Anni 2016 / 2019

## Sommario

<b>Introduzione</b> .....	<b>1</b>
<b>CAPITOLO I</b> .....	<b>9</b>
1.1 Situazione attuale.....	9
1.1.1 Genesi storica.....	12
1.1.2 Il progetto EPLA.....	16
1.1.3 Verso una giurisdizione unificata.....	18
1.2 I Regolamenti (UE) nn.1257 e 1260 del 2012.....	22
1.3 Il brevetto EU disciplinato dalla CBE.....	24
1.4 Il brevetto EU ad effetto unitario secondo i Regolamenti (UE) nn. 1257 e 1260 del2012.....	29
1.5 Il contenuto del diritto di esclusiva e sue limitazioni.....	34
<b>CAPITOLO II</b> .....	<b>38</b>
2.1 L'Accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti.....	38
2.1.1 La Divisione centrale, le divisioni locali e regionali.....	42
2.1.2 Il funzionamento del Tribunale.....	47
2.1.3 I provvedimenti del TUB.....	52
2.2 La questione linguistica.....	56
2.3 Questioni problematiche ulteriori.....	59
2.4 La questione dei c.d. controlimiti e la tutela costituzionale del diritto alla difesa.....	65
2.4.1 La tutela costituzionale di cui all'art. 24 Cost. e relative problematiche.....	71
2.5 Il ruolo del <i>patent attorney</i> .....	73

<b>CAPITOLO III</b>	<b>78</b>
3.1 Il brevetto unitario europeo e la Brexit.....	78
3.2 Il ruolo della Corte di Giustizia dell'Unione europea.....	84
3.3 <i>Appeal</i> economico del brevetto unitario dopo la Brexit.....	88
3.4 Gli effetti del recesso del Regno Unito sul brevetto ad effetto unitario.....	93
3.5 Dopo la Brexit, potrebbe il Regno Unito partecipare ancora all'Accordo sul Tribunale Unificato?.....	98
3.6 L'ubicazione della sede londinese del Tribunale unificato dei brevetti.....	106
3.7 I vantaggi per le PMI italiane.....	114
<b>CAPITOLO IV</b>	<b>118</b>
4.1 La revoca della notifica del recesso ai sensi dell'art. 50 TUE.....	118
4.2 Le Convenzioni di Bruxelles e di Lugano.....	122
4.3 Le stime di Confindustria.....	126
4.4 Criticità.....	129
4.5 Il principio di esaurimento e la tutela unitaria.....	133
4.5.1 Le eccezioni agli effetti unitari del brevetto unico europeo: il <i>preuso</i> e le licenze obbligatorie.....	136
<b>Conclusioni</b> .....	142
<b>Bibliografia</b> .....	146
<b>Sitografia</b> .....	153
<b>Siti Internet ed opere istituzionali</b> .....	158

## **Introduzione**

Il presente lavoro si è proposto di analizzare le caratteristiche e le varie questioni attinenti alla possibile entrata in vigore del recente strumento del Brevetto Unitario europeo, che rappresenta l'approdo di un lungo e difficoltoso dibattito che ha interessato non solo le istituzioni comunitarie ma anche i singoli Stati facenti parte dell'Unione europea. L'elemento particolare che caratterizza l'argomento è la sua completa innovatività: ci troviamo dinnanzi ad una situazione senza precedenti storici in Europa, per cui non è possibile aprioristicamente valutare in modo preciso e documentato le conseguenze della sua eventuale applicazione senza che ne sia stato fatto uso per un apprezzabile periodo di tempo e, di conseguenza, sono stati analizzati vari aspetti attinenti al Brevetto unitario quali le premesse storiche, la sua evoluzione in Europa, gli organi che potrebbero essere funzionali alla sua operatività, la posizione del nostro Paese in merito ed infine sono state effettuate previsioni basate unicamente sui pochi elementi certi di cui, ad oggi, si dispone volte a delineare lo scenario che si avrebbe a seguito della sua entrata in vigore.

È importante anticipare fin da principio la portata che avrebbe l'operatività di uno strumento quale il brevetto ad effetto unitario nell'Unione Europea poiché, si ricordi, la proposta di creare un titolo unico legalmente valido in tutta l'Unione è risalente già all'anno 2000 ed aveva l'obiettivo di stimolare la crescita degli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo, attività che si rivela particolarmente importante in un contesto economico come quello attuale che fatica a riprendere quota a causa degli effetti della crisi economica. Invero, il Brevetto Unitario europeo dovrebbe servire a diminuire drasticamente i costi necessari ad ottenere un'efficace tutela brevettuale poiché non sarebbe più necessario ricorrere alle due procedure di registrazione separate in ambito nazionale ed europeo.

Nello specifico, il Brevetto Unitario è stato previsto dalla Convenzione di Monaco che entrerà in vigore quando almeno 13 Stati firmatari ratificheranno l'Accordo sul Tribunale Unitario dei Brevetti ed il presidente dell'Ufficio europeo brevetti e marchi è sempre stato estremamente positivo a riguardo, avendone auspicato la prima applicazione già entro la fine del 2016. Tale nuovo strumento avrà le seguenti caratteristiche: la relativa domanda verrà depositata presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti, con sede a Monaco di Baviera e dovrà essere tradotta in una delle lingue ufficiali della Convenzione sul Brevetto Europeo, vale a dire inglese, francese o tedesco con rimborsi supplementari per i paesi in cui non si parlano tali lingue; i requisiti di brevettabilità richiederanno novità, originalità (attività inventiva), applicabilità industriale e liceità; una volta concesso, il Brevetto sarà efficace in tutti i paesi aderenti senza necessità di convalida nei singoli Stati. Da qui discende l'appellativo di Brevetto Unico, gestito in maniera centrale dall'Ufficio Europeo dei Brevetti.

Non a caso, al fine di realizzare tali esigenze di celerità e semplificazione, è stato istituito perfino un Tribunale Unificato la cui competenza si estenderà a tutti gli aspetti del contenzioso in materia brevettuale, includendo anche la tutela d'urgenza e risarcitoria. Le lingue utilizzabili per la discussione delle cause in materia brevettuale saranno le tre ufficiali summenzionate ed, anche relativamente a tale questione, ci soffermeremo a soppesarne i retroscena e le eventuali implicazioni alla luce delle varie fonti normative che se ne occupano.

Si esaminerà nel dettaglio, altresì, la struttura ed il funzionamento del Tribunale Unificato che a livello organizzativo è costituito da una divisione centrale con sede a Parigi, due sezioni a Monaco e Londra, in corrispondenza delle tre lingue adottate, ed ulteriori divisioni locali e regionali sparse un po' in tutta l'Unione al fine di meglio consentire la trattazione dei procedimenti che avranno ad oggetto contenzioso riguardo al brevetto con effetto unitario.

Inoltre, si guarderà alla situazione economico giuridica del nostro Paese relativamente all'introduzione del Brevetto unitario, prendendo in esame l'*iter* normativo che ha condotto alla sottoscrizione del Regolamento sul Brevetto unitario fino ad analizzare la struttura economica dell'Italia rapportata ai possibili benefici che le potrebbero derivare dal nuovo strumento di tutela, con riferimento particolare alle PMI. Sarà interessante esaminare le ragioni che hanno condotto il nostro Paese ad una adesione piuttosto tardiva al Brevetto Unitario, adesione che è avvenuta soltanto il 30 dicembre 2015 e con non poche riserve, *in primis* relative al regime linguistico ed al principio della cd. cooperazione rafforzata<sup>1</sup>. Per quanto riguarda la prima questione, l'UEB ha lanciato dal 2012 sul proprio sito istituzionale il servizio '*Patent Translate*', che permette la traduzione automatica, basata su tecnologia *Google's Translate* e ottimizzata per le descrizioni brevettuali da/in 7 lingue. Difatti, per il nostro Paese si pone un ostacolo linguistico: essendo le tre lingue ufficiali europee utilizzabili per la registrazione del brevetto unitario solamente inglese, francese ed il tedesco, l'Italia dovrebbe effettivamente sostenere un costo aggiuntivo poiché, oltre all'imposta di registrazione, le aziende italiane si troverebbero a pagare le spese di traduzione della richiesta in una delle tre lingue ufficiali, con un costo aggiuntivo di circa 30% in più rispetto agli altri Paesi Ue.

La cooperazione rafforzata, invece, consiste in un regime di "fittizia maggioranza" che consente ad almeno nove Stati membri di agire anche qualora gli altri rimangano inerti o siano contrari a quella determinata statuizione, al fine di rendere il processo decisionale più rapido senza ulteriori problematiche<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Tale principio appartiene al terzo pilastro del Trattato istitutivo della Comunità europea, v. *Principio della cooperazione rafforzata artt. 43-45 TUE*, consultabili al sito internet istituzionale [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF).

<sup>2</sup> Per un interessante approfondimento sul punto, si veda P. CALLENS, S. GRANATA, *The Unitary Patent in the Unified Patent Court*, Kluwer Law International, 2017, p. 11.

Singolare è notare come l'Italia si sia opposta all'adozione del regime linguistico per il Brevetto Unitario ma non abbia presentato doglianze circa l'istituzione della Corte Centralizzata i cui effetti e conseguenze economiche sul tessuto produttivo potrebbero essere devastanti.

Per fare un esempio significativo, si pensi ad un'impresa italiana operante sui mercati europei che potrebbe essere convenuta in giudizio dinanzi ad una sezione non italiana della Corte, in ipotesi di rilascio di brevetti riguardanti invenzioni elettroniche dinanzi alla sezione di Parigi. Il giudizio non si celebrerebbe in italiano e la sentenza sarebbe redatta nella lingua della procedura. La decisione potrebbe disporre - tra le altre - misure come l'inibitoria della produzione, il sequestro dei mezzi di produzione, il risarcimento del danno. Il giudizio d'appello verrebbe celebrato a Lussemburgo nella lingua del primo grado di giudizio con gli evidenti problemi di rispetto dell'art. 24 Cost.

Tale disposizione sancisce come ognuno abbia diritto ad intervenire in giudizio e che la difesa sia un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. E' a questo punto che si pone la delicata questione dei cd. "controlimiti": il fatto che il primato del diritto dell'Unione sul diritto interno sia stato riconosciuto dagli articoli 11 e 117 della Costituzione italiana anche rispetto a norme formalmente costituzionali, non significa che l'ordinamento italiano sia *tout court* soccombente a quello europeo. Al contrario, la Corte Costituzionale ha sostenuto fermamente che il discrimine tra l'ordinamento interno e quello dell'Unione sia presidiato dai principi fondamentali della Costituzione ossia, in altre parole, "i diritti inalienabili della persona umana". Ne discende che, nel caso in cui tali principi contrastino con la normativa comunitaria, essi devono considerarsi "controlimiti": eccezioni alle limitazioni di sovranità dei singoli Stati sancite all'art. 11 Cost. Pertanto, alla luce di tali considerazioni, sarà interessante verificare quali principi costituzionali

possano essere ritenuti fondamentali e se il diritto alla difesa di cui all'art. 24 Cost. possa o meno essere considerato come diritto inalienabile dell'uomo<sup>3</sup>.

Ciò posto, è pur vero che l'Italia non avrebbe potuto ancora a lungo rimanere esclusa dal “pacchetto del Brevetto Europeo” per via dei rischi che l'esclusione avrebbe comportato a livello economico, giuridico e concorrenziale rispetto ai *partners* commerciali europei.

Uno studio della Commissione Europea afferma che le imprese europee spendono dai 180 ai 250 milioni di euro ogni anno per tutelare le invenzioni industriali in Europa (tra traduzioni, depositi e spese legali) e che già il Rapporto Monti del 2010 identificava nella mancanza di un accordo sul Brevetto Unitario Europeo uno dei principali ostacoli al buon funzionamento del mercato unico.

Sin dagli anni '60, a più riprese, sono stati compiuti tentativi di introduzione di un brevetto che avesse efficacia estesa a tutti gli stati dell'Unione, alla stregua dei titoli già esistenti con riferimento ad altri diritti di proprietà industriale. Tuttavia, ad oggi i tentativi non hanno avuto esito positivo e le invenzioni sono tutelabili in Europa soltanto con titoli ad efficacia nazionale. Difatti, oltre a potere ottenere brevetti rilasciati dagli uffici brevetti dei singoli Stati membri (brevetti nazionali), è possibile richiedere un brevetto c.d. europeo innanzi all'UEB (Ufficio Europeo dei Brevetti), ai sensi della Convenzione sul Brevetto Europeo del 1973 (CBE). Tuttavia, tale brevetto possiede carattere unitario soltanto relativamente alla procedura di concessione poiché, una volta che il brevetto viene concesso, esso si frammenta in molteplici frazioni nazionali, ognuna delle quali è efficace nel territorio di uno degli Stati aderenti alla Convenzione sul brevetto Unitario designati dal titolare.

Dunque, un brevetto di questo tipo non è idoneo agli scopi cui pare in grado di adempiere il Brevetto Unitario in quanto, dopo la concessione, il brevetto non era

<sup>3</sup> Per un interessante approfondimento, si veda F. GALLO, *La concorrenza fra il diritto nazionale e il diritto europeo (UE e CEDU) nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in *Giur.comm.*, 2015, parte I, p. 255.



automaticamente valido in tutti gli Stati aderenti ma richiedeva la convalida in ognuno di essi da parte dei competenti uffici: sostanzialmente si trattava di un fascio di Brevetti nazionali, ciascuno dei quali era soggetto alla normativa della corrispondente nazione. Di conseguenza, non si realizza di certo quell'auspicata facilità burocratica né tanto meno quell'uniformità di regolamentazione giuridica con i conseguenti risparmi economici. In particolare, gli inconvenienti maggiori riguardano proprio il settore industriale e si traducono in costi di traduzione, costi per la gestione delle procedure di mantenimento e delle tasse di rinnovo su base nazionale nonché in incertezze relative all'instaurazione di giudizi paralleli in caso di controversie transfrontaliere. In tale ultimo caso, sarebbero diverse non soltanto le tempistiche di giudizio ma anche le regole procedurali e sostanziali applicabili, le misure ottenibili all'esito dei giudizi e, di conseguenza, potenziali disuguaglianze anche in termini di trattamento per identiche condotte poste però in essere in Paesi diversi. Pertanto, un siffatto sistema di tutela, comporta il rischio concreto di aumento del c.d. *forum shopping*, ossia la scelta arbitraria di instaurare un determinato giudizio in quei Paesi con la giurisdizione più favorevole alle proprie esigenze<sup>4</sup>.

Con l'introduzione del Brevetto Unitario, invece, le aziende e gli inventori potranno utilizzare una sola procedura per la registrazione di un titolo brevettuale in tutti i Paesi che fanno parte della cooperazione rafforzata versando, addirittura, una tassa unica annuale all'UEB.

Un aspetto strettamente connesso all'argomento in parola è il tema estremamente attuale e dibattuto dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, avviatosi con il referendum del giugno 2016 che ha visto il 51,89% dei britannici esprimersi a favore del *Leave*, dando inizio a quel lungo e difficoltoso processo conosciuto come *Brexit*.

---

<sup>4</sup> P. GELATO – F. LALA, *Brevetto unitario per l'Europa o brevetto europeo (con effetto) unitario? Nodi giuridici e linguistici nella prospettiva italiana*, in *Contratto e Impresa / Europa*, 2, 2012, Cedam, p. 539.

Ebbene, alla luce di questo evento inatteso, anche le sorti del Brevetto unitario potrebbero cambiare relativamente alla sua operatività oltre Manica, rese quantomai incerte dalle scelte che, in futuro, il governo di Londra deciderà di attuare a riguardo. Durante la trattazione verranno infatti esaminati i possibili scenari per la Gran Bretagna a seguito della *Brexit*, sia con riferimento specifico al brevetto unitario che al Tribunale Unificato dei brevetti poiché vige, ad oggi, pluralità di vedute circa la possibilità per il Regno Unito di lasciare l'Ue continuando però ad usufruire del nuovo strumento di tutela, se e quando entrerà in vigore, e delle varie istituzioni ad esso connesse.

Nell'ultima parte della tesi sarà esaminata più da vicino la situazione delle PMI italiane relativamente all'eventuale entrata in vigore del brevetto unitario nonché le maggiori criticità che sono state riscontrate a questo nuovo strumento di tutela della proprietà intellettuale, alla luce della molteplicità e frammentarietà normativa ad esso riconducibile.

La tematica, di significativo interesse giuridico, esplica i propri effetti anche in campo economico ed imprenditoriale. Un mercato sempre più competitivo e globale richiede una tutela brevettuale che sia semplice, poco costosa e a beneficio delle imprese di tutta l'Unione, in particolare delle PMI, essendo queste in maggiori difficoltà a reperire i capitali necessari ed avendo necessità di aiuti costanti dallo Stato o dai vari enti territoriali di competenza. Le prime stime indicano che, grazie al Brevetto Unitario, vi potrebbe essere un risparmio in termini di oneri complessivi nell'ordine del 60-70%, chiaramente in percentuale diversa a seconda dei singoli Stati considerati. Si pensi che infatti, le imprese medio piccole aventi sede legale nell'Unione, ma anche le persone fisiche, le organizzazioni senza scopo di lucro, le università potranno beneficiare di un nuovo sistema di compensazione che coprirà i costi necessari per la traduzione

della domanda di brevetto se è stata depositata in una lingua ufficiale dell'UE diversa dall'inglese, dal francese o dal tedesco.

Chiaramente, l'uso del condizionale è d'obbligo per via della natura dello strumento che, come detto, non conosce precedenti storici ed anche considerato che tutte le stime e previsioni fatte potrebbero essere smentite dall'utilizzo effettivo del brevetto. Alla luce dei più recenti avvenimenti relativi alla discussa Brexit, si pone senza dubbio la necessità di verificare le ricadute che tale cambiamento potrebbe avere sull'attuale disciplina del Brevetto Unitario nonché analizzare i vari, ipotizzabili scenari che si verrebbero a creare a seguito degli sviluppi che avrà la vicenda a livello non solo giuridico ma anche politico.

Sarà interessante esaminare anche alcune tra le principali critiche che, negli anni e da più fonti, sono state mosse al brevetto unitario tra cui quella secondo cui, non facendo comunque venire meno i vigenti sistemi giuridici dei brevetti nazionali e del brevetto europeo ordinario, esso produrrà il risultato di creare una frammentazione eccessiva della protezione brevettuale europea, come evidenziato dal *Max Planck Institute*.

Quello che stiamo affrontando in questa sede è un tema estremamente particolare sia perché il brevetto unitario europeo sarebbe uno strumento di tutela mai utilizzato prima d'ora ma anche perché mai si era verificato il caso di uno Stato membro che volesse abbandonare l'Unione europea e, pertanto, ci si muove nell'incertezza non soltanto giuridica ma anche politica, essendo i negoziati tra Londra e Bruxelles ancora pendenti. Ne consegue che gran parte della ricerca necessaria per il presente lavoro è stata effettuata necessariamente su siti internet, aggiornatissimi, alla luce di tutte le novità che si sono susseguite di giorno in giorno, in quanto non per tutti gli argomenti trattati, data la loro natura, è stato possibile reperire dottrina o giurisprudenza.

## **CAPITOLO I**

### **1.1 Situazione attuale**

Nonostante che nel 2017 l'Unione europea abbia celebrato i 60 anni dal Trattato di Roma istitutivo della Comunità economica europea<sup>5</sup>, gli ultimi tempi sono stati tuttavia caratterizzati dall'emersione di alcune tendenze volte ad arrestare, o quantomeno, rallentare, una vera e propria integrazione europea.

Si pensi, innanzitutto, al Trattato di Maastricht del 1992<sup>6</sup> che ha introdotto i principi dell'attuale art. 5 TUE (Trattato sull'Unione europea, in cui è stato trasfuso) secondo cui la delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione e l'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di solidarietà e di proporzionalità<sup>7</sup>. In virtù del principio di attribuzione l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei Trattati. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri<sup>8</sup>. *Europe first*, in pratica.

---

<sup>5</sup> Il TCEE è stato siglato il 25 marzo 1957 e si prefiggeva lo scopo primario di consentire una collaborazione tra i 6 Paesi firmatari (Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi) volta all'integrazione ed alla crescita economica, realizzata attraverso gli scambi commerciali. Dava vita ad un mercato comune basato sulla libera circolazione di merci, capitali, persone e servizi.

<sup>6</sup> Il Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio 1992, ha segnato un'ulteriore tappa verso una più compiuta integrazione europea poiché ha consentito l'avvio dell'integrazione politica. Grazie a Maastricht, l'Unione europea si è fondata su tre pilastri: le Comunità europee, la Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la cooperazione di polizia e cooperazione giudiziaria in materia penale. Inoltre, ha istituito la cittadinanza europea, rafforzato i poteri del Parlamento europeo nonché varato l'unione economica e monetaria. Il testo integrale del trattato è reperibile al seguente link <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0026>.

<sup>7</sup> Il testo integrale del TUE è reperibile al sito internet [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2b506fd71826e6da6.0017.02/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2b506fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF).

<sup>8</sup> Sull'applicazione del principio di sussidiarietà (e proporzionalità), si veda l'art.5, par.3, del TUE nonché il protocollo n.2.

Tuttavia alcuni Stati, Germania e Gran Bretagna in particolare, non hanno mancato di sottolineare in sede di conferenze intergovernative, che il principio di sussidiarietà dovrebbe essere inteso in una prospettiva restrittiva dei poteri comunitari: per quanto riguarda la Germania, questo atteggiamento deriva dalla presenza storica dei Länder che rivendicano più ampio spazio di intervento in ambito dell'Unione mentre, con riferimento alla Gran Bretagna, vi è tradizionalmente il rifiuto di un'eccessiva ingerenza nelle questioni interne (giuridiche ma non soltanto) da parte delle istituzioni europee<sup>9</sup>. Dunque, si nota fin da principio come l'Unione europea conviva con problematiche di questo tipo che non sono certo di secondaria importanza, dal momento che alcuni Stati membri esercitano molto spesso una vera e propria resistenza al tentativo delle istituzioni europee di esercitare le proprie competenze esclusive o concorrenti<sup>10</sup>. A riprova di quanto detto, si pensi da ultimo all'esito del referendum britannico del giugno 2016 che ha dato avvio all'uscita del Regno Unito dalla Unione Europea: un avvenimento senza precedenti nella storia dell'Unione.

A fronte di questo fatto che, incontestabilmente, ha segnato l'acme di una fase caratterizzata dall'antieuropeismo, si sono registrate anche tendenze politiche di segno opposto, volte alla ripresa dell'integrazione dell'Unione. Si pensi, ad esempio, ai recenti risultati delle elezioni per il rinnovo di più di ottomila seggi in Inghilterra e in Irlanda del Nord che hanno evidenziato la perdita di 618 seggi da parte dei conservatori, specialmente nel Nord dell'Inghilterra, area geografica particolarmente importante poiché, nel referendum sulla Brexit, qui la

---

<sup>9</sup> In merito a questa problematica, si veda in particolare R. RIVELLO, *Il ruolo delle regioni nel diritto comunitario e nel diritto internazionale: considerazioni sulla normativa vigente sui progetti di revisione costituzionale*, in *Dir. Commerciale e degli scambi internazionali*, 1995, p. 255.

<sup>10</sup> Per una visione completa sulle competenze distribuite tra Unione europea e Stati membri, si veda il sito internet <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/competences/faq?lg=it>.

popolazione si era espressa a favore del *Leave*<sup>11</sup> o, ancora, all'adozione da parte degli Stati membri della dichiarazione congiunta e favorevole al rilancio della UE<sup>12</sup>. Si delinea, dunque, un contesto politico e storico estremamente incoerente, caratterizzato da slanci europeisti e di segno opposto, nel quale la vicenda della Brexit si intreccia necessariamente con quella dell'istituzione del nuovo, tanto discusso, strumento di tutela della proprietà intellettuale costituito dal brevetto europeo ad effetti unitari che andrebbe ad affiancare, e non a sostituire, il brevetto comunitario già in vigore in Europa e che continuerà ad esplicare i suoi effetti<sup>13</sup>.

Il Brevetto Unitario europeo rappresenta il risultato di un lungo e lento percorso che ha interessato non solo le istituzioni comunitarie ma anche i singoli Stati facenti parte della Comunità Europea prima e dell'Unione poi. L'elemento caratterizzante il nuovo brevetto ad effetto unitario è la sua completa innovatività: ci troviamo dinnanzi ad una situazione senza precedenti storici in Europa, per cui non è possibile aprioristicamente valutarne l'opportunità e le conseguenze che ne potrebbero derivare prima ancora che ne venga fatto uso per un apprezzabile periodo di tempo.

La tematica non è soltanto di significativo interesse giuridico ma, esplicando i propri effetti anche in campo economico ed imprenditoriale, è estremamente interessante da più punti di vista. Un mercato sempre più competitivo e globale richiede una tutela brevettuale che sia semplice, poco costosa e a beneficio delle imprese di tutta l'Unione, in particolare delle PMI (piccole medie imprese), essendo queste in maggiori difficoltà a reperire i capitali necessari ed avendo necessità di aiuti costanti dallo Stato o dai vari enti territoriali di competenza. Le

---

<sup>11</sup> Si consulti, in proposito, l'articolo relativo alle elezioni in Gran Bretagna del 2 maggio 2019, reperibile al seguente link <https://www.democratica.com/focus/uk-le-elezioni-locali-affondano-conservatori-premiano-gli-europeisti/>

<sup>12</sup> Si tratta de “La dichiarazione di Roma” del 25 marzo 2017 che è consultabile al sito internet <http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/03/25-rome-declaration/>.

<sup>13</sup> Per un approfondimento, si veda il sito governativo <http://www.uibm.gov.it/index.php/brevetti/brevettare-all-estero/brevetto-unitario>.

prime stime indicano che, grazie al Brevetto Europeo, vi potrebbe essere un risparmio in termini di oneri complessivi nell'ordine del 60-70%, chiaramente in percentuale diversa a seconda dei singoli Stati considerati<sup>14</sup>.

### **1.1.1 Genesi storica**

I primi tentativi di istituire privative europee sovranazionali risalgono già agli anni '60 del 1900 e, elencando i principali, si annovera il marchio comunitario istituito con il Regolamento (CE) 40/94<sup>15</sup> ed i disegni e modelli registrati comunitari istituiti con il Regolamento (CE) 6/2002<sup>16</sup>. Tali strumenti di tutela, a ben vedere, non hanno incontrato ostacoli sul loro cammino di formazione a differenza del brevetto unitario europeo che ha conosciuto diverse battute d'arresto e che, ad oggi, non sembra ancora pronto per l'entrata in vigore, contrariamente alle aspettative che gli esperti del settore avevano fatto negli ultimi anni<sup>17</sup>.

Mi è parso opportuno ripercorrere l'*iter* storico dei vari tentativi volti, nel corso degli anni, ad introdurre il brevetto europeo ad effetto unitario al fine di chiarire le grandi difficoltà che tale strumento ha sempre dovuto affrontare e dunque, se mai entrerà in vigore, si dovrà considerare un vero e proprio successo della perseveranza e dell'uropeismo.

*In primis*, si deve senz'altro ricordare la Convenzione sul Brevetto Comunitario (CBC), firmata a Lussemburgo nel dicembre 1975 che seguiva la Convenzione sul

---

<sup>14</sup> Interessante, in proposito, è l'articolo sul probabile risparmio di costi generato dal brevetto unitario europeo, reperibile sul sito internet del quotidiano Repubblica al seguente link [https://www.repubblica.it/economia/rapporti/paesedigitale/industria/2017/03/27/news/un\\_brevetto\\_unitario\\_per\\_abbassare\\_i\\_costi-160773905](https://www.repubblica.it/economia/rapporti/paesedigitale/industria/2017/03/27/news/un_brevetto_unitario_per_abbassare_i_costi-160773905).

<sup>15</sup> Il testo completo del Regolamento (CE) 40/94 è consultabile al sito internet <http://euipo.europa.eu/it/mark/aspects/reg/reg4094old.htm>.

<sup>16</sup> Testo completo del Regolamento (CE) 6/2002 su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002R0006>.

<sup>17</sup> Si pensi alle dichiarazioni rilasciate ufficialmente dall'ex Presidente dell'UEB (Ufficio europeo dei Brevetti) Benoit Battistelli, il quale ne aveva auspicato la prima applicazione entro la fine del 2016. Si veda, in proposito, l'intervista al Presidente UEB reperibile sul sito <http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008107/Intervista%20Presidente%20EPO.pdf>.

Brevetto Europeo (CBE) siglata a Monaco nel 1973, entrata in vigore nel 1977<sup>18</sup> e riveduta nel 2000. Dopo pochi mesi dall'entrata in vigore della CBE è entrato in vigore nel 1978 anche il Trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti (*Patent Cooperation Treaty*) che ha previsto un sistema di agevolazione per i depositi plurimi e dell'esame preventivo della domanda<sup>19</sup>.

La scelta dell'utilizzo delle convenzioni internazionali era volta ad introdurre un titolo funzionale alle finalità del mercato interno comunitario, cui potessero però anche accedere Stati non appartenenti alla Comunità come la Svizzera e il Regno Unito, che sarebbe entrato a far parte della Comunità il 1° gennaio 1973<sup>20</sup>. Sia la CBC che la CBE miravano ad istituire un regime di unitarietà articolato su un duplice binario: la CBE era volta a realizzare l'unitarietà dei requisiti di concessione e brevettabilità mediante la creazione di un brevetto c.d. europeo rilasciato dall'UEB in base a criteri di brevettabilità uniformi disciplinati dalla CBE. Dal punto di vista del regime linguistico per la validità del brevetto, era richiesto il deposito della domanda in inglese, francese o tedesco e, secondo l'art. 14, la traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali ai fini TUB. Inoltre, gli Stati contraenti potevano subordinare la validità della frazione con effetto nel loro territorio al deposito di una traduzione del brevetto nella lingua ufficiale del Paese entro un termine non inferiore a tre mesi dalla pubblicazione della concessione, ai sensi dell'art. 65. Avvenuta la concessione, il brevetto europeo viene scisso in più titoli nazionali autonomi (c.d. fascio di brevetti), efficaci negli Stati richiesti dal titolare e soggetti alle varie normative nazionali, per quanto non disciplinato dalla Convenzione, e conseguente rischio di un

---

<sup>18</sup> Interessante, per un approfondimento, è il testo della Convenzione di Monaco che è consultabile sul sito <http://www.documents.epo.org>. Inoltre, si ricordi che la CBE è il trattato internazionale istitutivo del brevetto europeo e dell'Organizzazione Europea dei Brevetti.

<sup>19</sup> Il trattato è stato ratificato in Italia con la legge 21 dicembre 1984, n.890.

<sup>20</sup> Sul punto, A. KAISI, *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, in *EIPR* 2014, p. 171.



trattamento normativo diverso delle frazioni di uno stesso brevetto. E' interessante notare come, nella fase preparatoria alla redazione della CBE, l'intenzione fosse soltanto quella di costituire un sistema unificato di concessione tuttavia, proseguendo, ci si rese conto di quanto fosse necessario disciplinare in via uniforme anche gli aspetti sostanziali dell'esistenza e validità del brevetto: ne è conseguito che sia poi stata delineata una sostanziale disciplina comune agli Stati aderenti su aspetti fondamentali come i requisiti di brevettabilità, l'interpretazione del brevetto, la sua durata, la definizione dell'invenzione e l'individuazione dell'avente diritto<sup>21</sup>.

Per quanto riguarda, invece, la CBC, essa non è mai stata approvata ed il suo fallimento è da attribuire principalmente alla mancata previsione di una comune giurisdizione ed al regime linguistico applicabile: ciononostante, diversi Paesi membri hanno adeguato comunque le proprie normative nazionali alle regole sostanziali previste nella CBC allo scopo di armonizzare le rispettive normative sugli effetti del brevetto, e relativi limiti, anche se restavano soggette alle eventuali diverse interpretazioni da parte dei giudici nazionali<sup>22</sup>.

La CBC mirava all'unitarietà anche per l'efficacia del brevetto, mediante l'istituzione di un brevetto c.d. comunitario rilasciato secondo le regole della CBE come il brevetto europeo pur divergendo da questo sul piano degli effetti poiché l'unitarietà del titolo si sarebbe mantenuta anche dopo la concessione, con effetti unitari regolati in via uniforme dalla CBC ed estesi a tutti i Paesi aderenti. Per quanto riguarda il piano linguistico, disciplinato all'art. 33, era prevista la traduzione delle azioni di rivendica del brevetto in tutte le lingue degli Stati aderenti ai fini della validità del titolo stesso e gli Stati potevano riservarsi di subordinarne l'efficacia al loro interno alla traduzione integrale del fascicolo in

---

<sup>21</sup> A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, 2012, p. 509.

<sup>22</sup> ULLRICH H., *Select from Within the System. The European Patent with Unitary Effect*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No.12-11, in SSRN, p. 13.

una delle lingue ufficiali ai fini del TUB, alla firma o alla ratifica della convenzione, così come previsto dall'art. 88.

La versione della CBC così come formulata nel 1975 fu seguita, nel dicembre 1989, dall'Accordo sul brevetto comunitario che non ottenne però tutte le ratifiche necessarie da parte dei dodici Paesi allora firmatari. La ragione principale che causò la mancata entrata in vigore dell'Accordo su brevetto comunitario è costituita dagli eccessivi costi provocati dal regime linguistico, che rendevano la registrazione del brevetto comunitario eccessivamente dispendiosa<sup>23</sup>.

La mancata approvazione della CBC indusse dunque la Comunità europea al tentativo di introdurre il brevetto comunitario tramite un regolamento comunitario, tentativo che prese avvio con la presentazione nel 2000 da parte della Commissione di una proposta di regolamento sul brevetto UE, che prevedeva l'adesione della Comunità europea alla CBE del 1975 e l'istituzione di un brevetto con effetto esteso a tutta la Comunità a fianco del già esistente brevetto europeo<sup>24</sup>. Tuttavia, anche a tale proposta non fu dato seguito per via dei contrasti intervenuti tra gli Stati membri sia sulla giurisdizione che sul regime linguistico<sup>25</sup> e, relativamente a quest'ultimo, Italia e Spagna ne furono i principali oppositori poiché, già all'epoca, come avremo modo di approfondire in seguito, lamentavano l'ingiustificata esclusione delle rispettive lingue a fronte del mantenimento della lingua francese e tedesca accanto all'inglese<sup>26</sup>.

---

<sup>23</sup> Il regime linguistico prevedeva la traduzione in tutte le lingue degli Stati aderenti a pena di invalidità sia della domanda iniziale che delle rivendicazioni ed era disciplinato dagli artt. 10, 29, 30 e 31 della CBC del 1989.

<sup>24</sup> COM (2000) 412 def., adottata sulla base dell'art. 308 Trattato CE, all'epoca in vigore.

<sup>25</sup> Tratta della problematica M. SCUFFI, *Il Tribunale unificato dei brevetti: evoluzione storica, ordinamento e regole procedurali*, in C. HONORATI (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 85.

<sup>26</sup> Italia e Spagna lamentavano l'indebito squilibrio cui avrebbe dato luogo un siffatto regime linguistico, comportando una discriminazione a sfavore degli altri Stati rispetto a Francia, Gran Bretagna e Germania. In proposito, G. FLORIDIA, *Il brevetto unitario: cui prodest?*, in *Dir. ind.*, 3/2013, p. 206.

### **1.1.2 Il progetto EPLA**

Consapevole del fatto che gli Stati membri non fossero in grado di raggiungere un accordo, la Commissione intervenne con una comunicazione del 2007<sup>27</sup> con cui promosse la creazione di un sistema giurisdizionale unificato. Nella comunicazione, la Commissione suggeriva di integrare il modello EPLA con quello di una giurisdizione comunitaria, al fine di ottenere il consenso di tutti gli Stati membri<sup>28</sup>.

Il modello EPLA nacque in occasione della Conferenza intergovernativa tenutasi a Parigi nel 1995, durante la quale venne incaricato un gruppo di lavoro che abbozzasse un progetto relativo alla tutela del brevetto europeo mediante un sistema giudiziale integrato che funzionasse con regole comuni dal punto di vista procedurale. Fu da qui che nacque l'elaborazione di ciò che sarebbe poi stato conosciuto con il nome di Progetto EPLA (*European patent litigation agreement*)<sup>29</sup>, vale a dire il progetto di Accordo europeo sul regolamento delle controversie in materia di brevetto, che prevede un tribunale di primo grado, una corte d'appello e che ha posto le basi per la realizzazione di un'unica giurisdizione specializzata competente sia in tema di brevetti europei sia di brevetti comunitari<sup>30</sup>.

L'obiettivo che si voleva realizzare con questo progetto era difatti un sistema di risoluzione delle controversie con regole e giurisdizione comuni, che potesse essere competente anche relativamente allo strumento del brevetto comunitario. Il sistema giurisdizionale dell'EPLA prevedeva, allo scopo, un tribunale unificato con competenza esclusiva per le azioni di contraffazione e nullità e che era

---

<sup>27</sup> COM (2007), 165 finale, 3 aprile 2007.

<sup>28</sup> P. CALLENS, S. GRANATA, *The Unitary Patent in the Unified Patent Court*, Kluwer Law International, 2017, p. 12.

<sup>29</sup> Sul punto, si veda M. SCUFFFI, *Un brevetto comune per l'Europa: dall'Accordo di Lussemburgo al progetto EPLA*, in *Riv. dir. ind.*, 2007, p. 211 ss.

<sup>30</sup> L'Accordo EPLA è composto da un "*Draft Agreement*" e da un "*Draft Statue*" redatti entrambi nel 2003 e modificati nel 2005. Per la consultazione del testo integrale, si veda il sito ufficiale UEB: <http://legaltxts.arcdev.hu/law-practice/legislative-initiatives/epla.html>.

costituito, in primo grado, dalla Corte di prima istanza, a sua volta composta da una divisione centrale e da divisioni locali e, in secondo grado, da una Corte di appello<sup>31</sup>.

Inoltre, l'accordo prevedeva anche norme sostanziali uniformi in materia di contraffazione diretta e indiretta, di limitazioni al diritto di brevetto, di onere della prova e diritto di preuso anche se, a ben vedere, la loro disciplina e riconoscimento venivano rimessi alle normative nazionali.

Pertanto, veniva proposta l'istituzione dell'*European Patent Judiciary*, vale a dire di una Corte europea per i brevetti, auto finanziata nonché costituita da una Corte centrale comune in cui giudici avrebbero dovuto essere tutti altamente specializzati dal punto di vista tecnico giuridico<sup>32</sup>.

Tuttavia, il progetto EPLA non ebbe buon esito perché fu considerato posto all'esterno del diritto comunitario e, quindi, in netta controtendenza rispetto all'intenzione di introdurre una giurisdizione all'interno del sistema comunitario, che fosse competente anche rispetto al futuro brevetto comunitario<sup>33</sup>. Si consideri, tuttavia, che la mancata approvazione del progetto EPLA non ne ha mai posto in dubbio il ruolo fondamentale che rivestì in quanto mise in luce l'importanza che avrebbe dovuto avere l'adozione di una giurisdizione unificata ponendola sullo stesso piano dell'introduzione del brevetto con effetto unitario al punto che, in

---

<sup>31</sup> M. SCUFFI, *Il Tribunale unificato dei brevetti: evoluzione storica, ordinamento e regole procedurali*, in C. HONORATI, (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 80.

<sup>32</sup> Per quanto riguarda la competenza dell'*European Patent Judiciary*, essa era ripartita tra una Corte centrale, divisioni locali ed era prevista la sua competenza esclusiva in tema di contraffazione e nullità dei brevetti europei, ad eccezione della competenza sulle misure cautelari che era riservata alle corti nazionali per ragioni di opportunità.

<sup>33</sup> A questo riguardo, si veda il c.d. *French Paper* che contestava l'estraneità della giurisdizione istituita dall'EPLA dagli schemi comunitari, e la comunicazione della Commissione del 2007 che suggeriva di adottare un'ipotesi di compromesso tra il sistema EPLA e il sistema giudiziario comunitario. Per un approfondimento, si veda M. SCUFFI, *op. cit.*, p. 82.

seguito al progetto EPLA, i due strumenti sono sempre stati discussi parallelamente<sup>34</sup>.

Come detto, per superare le difficoltà incontrate dal progetto EPLA, la Commissione con la comunicazione del 2007 poneva le basi per un progetto di accordo internazionale che avrebbe istituito una giurisdizione unica e che fu modificato diverse volte.

### **1.1.3 Verso una giurisdizione unificata**

Il fine ultimo perseguito dagli Stati membri che intendevano realizzare una giurisdizione unitaria che fosse competente a risolvere le controversie in materia di brevetti, era quello di evitare il moltiplicarsi di giudizi paralleli uno in ogni Stato membro aventi ad oggetto la medesima controversia con il conseguente moltiplicarsi di costi e questioni burocratiche dannose per la tutela dei diritti coinvolti<sup>35</sup>.

Nel 2009, dunque, la presidenza del Consiglio ha elaborato una bozza di accordo internazionale tra Stati contraenti, Unione europea e Stati terzi per l'istituzione di un tribunale avente giurisdizione esclusiva sulle controversie in materia di contraffazione, validità dei brevetti europei esistenti e dei brevetti comunitari che stavano per essere istituiti<sup>36</sup>. L'accordo, a dire il vero, non si discostava di molto dall'originario progetto EPLA poiché ne recepiva molte norme sostanziali e difatti, quando venne sottoposto all'esame della Corte di Giustizia, con parere

---

<sup>34</sup> *Ibidem*.

<sup>35</sup> Numerosi commentatori hanno trattato l'argomento della necessità di una giurisdizione unificata: tra gli altri, si veda in particolare M. SCUFFI, *op.cit.*, p. 83; M. FRANZOSI, *La Corte brevettuale europea*, in *Dir. Ind.*, 2013, p. 413 ss. e W. TILMANN, *The EU Compromise on Uniform protection for EU Patents*, in *Journal of Intellectual Property Law Review*, 2013, p.78 e ss.

<sup>36</sup> Per uno studio approfondito sul progetto di accordo in questione, si veda P. FRASSI, *I brevetti nel contesto europeo e i progetti per l'istituzione di una giurisdizione unificata*, in *Dir. ind.*, vol. II, 2008, p.148 ss; P. CALLENS, S. GRANATA, *op.cit.*, p. 21 e ss.

n.1/09 del 2011<sup>37</sup>, essa concludeva per la sua incompatibilità con le disposizioni dei trattati, alla luce delle disposizioni dell'art. 218, par.11 TFUE<sup>38</sup>.

Appare interessante esaminare, seppur brevemente, le ragioni che hanno spinto la Corte ad esprimere parere negativo. Innanzitutto, il progetto presentava un Tribunale unificato che si sarebbe posto all'esterno delle istituzioni ed alla giurisdizione dell'Unione, essendo organo dotato di autonoma personalità giuridica in virtù del diritto internazionale, esonerando gli Stati membri da responsabilità per le eventuali violazioni del diritto comunitario cagionate in esecuzione di pronunce del Tribunale. Inoltre, il tribunale unificato così come delineato dall'accordo, avrebbe avuto competenza esclusiva su un notevole volume di azioni promosse in materia di brevetti da parte di privati, producendo l'effetto di togliere la competenza agli organi giurisdizionali dei singoli Paesi; ancora, un ulteriore motivo di bocciatura è costituito dal fatto che il tribunale unificato avrebbe avuto il compito di interpretare e applicare norme di diritto dell'Unione oltre che norme interne all'accordo<sup>39</sup>. Tuttavia, le ragioni che più hanno pesato sulla decisione della Corte, sono relative al rapporto tra giudici nazionali e Corte stessa: difatti, nelle materie sottratte alla competenza dei giudici nazionali, questi ultimi sarebbero stati privati della facoltà di adire la Corte di giustizia in via pregiudiziale, divenendo il tribunale unificato l'unico interlocutore

---

<sup>37</sup> Il parere 1/09 si riferisce al “brevetto comunitario” in conformità con la richiesta di parere che è avvenuta prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. In seguito, il termine “brevetto comunitario” non è più tecnicamente corretto.

<sup>38</sup> Tale norma attribuisce non solo al Consiglio ma anche al Parlamento, alla Commissione e ad uno Stato membro la facoltà di chiedere parere alla Corte di Giustizia sulla compatibilità di un accordo di cui l'Unione è parte con le disposizioni del TUE e del TFUE. Il parere non è obbligatorio ma è vincolante: se è negativo l'accordo non può entrare in vigore a meno che non venga modificato eliminando o modificando le disposizioni incompatibili con i Trattati istitutivi, oppure vengano modificati i Trattati.

<sup>39</sup> Sul parere 1/09 della CGUE, si veda R. BARATTA, *The Unified Patent Court – What is the 'common' trait about?*, in C. HONORATI (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Torino, Giappichelli, 2014, p.106 s.

della Corte di giustizia in sede di interpretazione ed applicazione del diritto dell'Unione<sup>40</sup>.

Come si evince chiaramente dal testo del parere 1/09<sup>41</sup>, è stata considerata essenziale la cooperazione tra giudici nazionali e CGUE ai sensi dell'art. 267 TFUE (che prevede, appunto, il meccanismo del rinvio pregiudiziale) allo scopo di garantire una corretta interpretazione ed una uniforme applicazione del diritto dell'Unione. Pertanto, la Corte di giustizia ha affermato che eliminare queste competenze in capo ai giudici nazionali a favore di un solo giudice (ossia del Tribunale unificato), non fosse compatibile con i fini ultimi dei Trattati in quanto si sovvertirebbero le competenze da questi attribuite non solo ai singoli Stati membri ma anche alle istituzioni dell'Unione<sup>42</sup>. Per questa ragione, le azioni brevettuali non avrebbero potuto essere attratte nella competenza giurisdizionale degli Stati membri senza la cooperazione diretta con gli organi comunitari per via della previsione del rinvio pregiudiziale di cui all' art. 267 TFUE<sup>43</sup>.

Pertanto, tra le principali modifiche che vennero apportate alla precedente bozza di accordo si segnala, innanzitutto, la restrizione della possibilità di aderire all'accordo ai soli Stati membri dell'Unione europea; il tribunale unificato è stato

---

<sup>40</sup> *Ibidem*.

<sup>41</sup> Il testo completo dell'*opinion* 1/09 CGUE è reperibile al seguente link <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CV0001:EN:HTML>.

<sup>42</sup> Per un interessante commento in merito, si veda R. BARATTA., *National Courts as 'Guardians' and 'Ordinary Courts' of EU Law: Opinion 1/09 of the ECJ*, in *Legal issues of Economic Integration*, 2011, p. 297 ss.

<sup>43</sup> La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull'interpretazione dei trattati; b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione. Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile.

qualificato come autorità comune agli Stati membri; è stata inserita una norma apposita sul rispetto del primato del diritto dell'Unione anche se, in realtà, tale disposizione non innova rispetto al richiamo contenuto nell'art. 14 della precedente bozza ed, infine, è stata introdotta *ex novo* la responsabilità degli Stati membri contraenti per le violazioni del diritto dell'Unione commesse dal tribunale unificato nell'esercizio dei suoi compiti<sup>44</sup>.

In seguito a questo arresto, la presidenza del Consiglio ha elaborato nel 2011 una nuova bozza di accordo che, tuttavia, conobbe una fase di stallo a causa del mancato accordo sulla questione relativa alla sede della Divisione centrale del Tribunale unificato ma, nella riunione del Consiglio tenutasi il 28 e 29 giugno 2012, venne raggiunto un compromesso politico in cui veniva stabilito che la sede della Divisione centrale sarebbe stata ubicata a Parigi, mentre le due sezioni della Divisione centrale avrebbero avuto sede l'una a Londra e l'altra a Monaco di Baviera<sup>45</sup>, in una perfetta atmosfera di *politically correct*.

Finalmente, a seguito delle modifiche apportate alle bozze di progetto rigettate e grazie ai compromessi che gli Stati europei seppero raggiungere negli anni, fu siglato l'Accordo istitutivo del “Tribunale Unificato dei brevetti” da parte di 25 Stati europei, Italia inclusa, il 19 febbraio 2013<sup>46</sup>.

## **1.2 I Regolamenti UE n. 1257/12 e 1260/12**

Tali fonti normative disciplinano, rispettivamente, il brevetto europeo ad effetto unitario ed il relativo regime di traduzione ed hanno segnato l'introduzione del cd. <<Patent Package>><sup>47</sup> di cui tratteremo anche in relazione allo scenario dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea mediante la Brexit.

---

<sup>44</sup> M. SCUFFI, *Il brevetto europeo con effetto unitario e l'Unified Patent Court*, in *Dir. ind.*, 2013, p. 157.

<sup>45</sup> Decisione EUCO 76/12, consultabile al seguente indirizzo: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/it/pdf>.

<sup>46</sup> Accordo 2013/C, 175/01, in GU C 175/01 del 20 giugno 2013, il cui testo integrale è reperibile sul sito internet <http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008274/LexUriServ%20202.pdf>.



Tutto ciò considerato, non si può non affermare che la prima vera svolta in materia è rappresentata dal Trattato di Lisbona entrato in vigore nel 2009 che è composto dal Trattato istitutivo dell'Unione europea (TUE) e dal Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE)<sup>48</sup>. L'art.118 TFUE, relativo alla creazione di privative dell'Unione Europea, è stato utilizzato come base giuridica per l'istituzione del brevetto unitario europeo e, nel rispetto delle sue disposizioni, difatti, sono stati adottati i due regolamenti fondamentali che hanno istituito la tutela brevettuale unitaria, vale a dire il Regolamento (UE) n. 1257/2012<sup>49</sup> assunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 17 dicembre 2012, in attuazione della decisione del Consiglio medesimo del 10 marzo 2011<sup>50</sup> ed il Regolamento (UE) n.1260/2012<sup>51</sup> del Consiglio del 17 dicembre 2012.

Il Regolamento (UE) n.1257/12 è relativo all'attuazione della c.d. cooperazione rafforzata in tema di brevetto unitario<sup>52</sup>: per “cooperazione rafforzata” si intende l'utilizzo di una fittizia maggioranza che consenta ad almeno nove Stati membri dell'Unione europea di adottare una decisione nonostante gli altri non siano d'accordo o non si esprimano a riguardo nelle materie di competenza non esclusiva dell'Unione. Le condizioni necessarie per procedere ad una cooperazione rafforzata, oltre al consenso di almeno nove Paesi membri e l'inerenza ad una materia di competenza non esclusiva dell'Unione, sono che la

---

<sup>47</sup> Letteralmente <<pacchetto in tema di brevetti>>, espressione utilizzata in tal senso da L. C. UBERTAZZI, *Brexit e Brevetto UE*, in *Quaderni di AIDA*, 2017, Giappichelli, Torino, p. 8, per indicare la serie di atti prodromici all'attuazione del Brevetto europeo ad effetto unitario.

<sup>48</sup> Per un compiuto commento all'art. 118 TFUE e per i presupposti normativi che lo hanno ispirato, si veda il sito <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01084210.pdf>.

<sup>49</sup> Di interesse è consultare l'intero testo del Regolamento sul sito <http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008274/LexUriServ.pdf>.

<sup>50</sup> COM (2010) 790 del 14 dicembre 2010.

<sup>51</sup> Vds. nota n.49.

<sup>52</sup> Ha compiutamente trattato dell'argomento F. POCAR, *La cooperazione rafforzata in materia di brevetti e la Corte di giustizia dell'Unione europea*, in C. HONORATI, (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Torino, 2014, p. 1 s.

cooperazione non danneggi il mercato interno e la coesione economica, che non provochi distorsioni di concorrenza tra gli Stati membri e che non sia discriminante per gli scambi tra i medesimi Stati<sup>53</sup>. Inoltre, gli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione sulla base di questa procedura, vincolano esclusivamente gli Stati aderenti alla cooperazione rafforzata, mentre gli altri Stati avranno soltanto la possibilità di chiedere di parteciparvi in un momento successivo.

Lo scopo perseguito è quello di rendere il processo decisionale più rapido e snello a beneficio dell'Unione nel suo complesso, senza guardare alle esigenze particolari di alcuni Stati membri in particolare<sup>54</sup>.

Il nuovo sistema di tutela brevettuale si fonda, come poc'anzi rilevato, sul disposto dell'art. 118 TFUE che prevede la possibilità di istituire “titoli europei” per conseguire una tutela uniforme e, a sua volta, il Regolamento (UE) 1257/12 stabilisce che l'efficacia unitaria può essere ottenuta da un brevetto al sussistere di determinati presupposti. Innanzitutto, devono essere designati tutti gli Stati membri partecipanti e devono essere identiche, per tali Paesi, anche le rivendicazioni del brevetto e l'efficacia deve essere stata registrata nell'apposito registro presso l'UEB. L'effetto unitario di cui tanto si discute concederebbe (e il condizionale è d'obbligo) una protezione uniforme estesa a tutti gli Stati membri facenti parte della relativa cooperazione rafforzata, i quali verrebbero considerati in maniera, appunto, “unitaria”, vale a dire come se formassero tutti un unico territorio, privo di confini interni<sup>55</sup>. Da ciò deriva anche la conseguenza che il

---

<sup>53</sup> Vedi il disposto dell'art. 326 TFUE.

<sup>54</sup> F. POCAR, *La cooperazione rafforzata in materia di brevetti e la Corte di giustizia dell'Unione europea*, cit., p. 2.

<sup>55</sup> Per tutti, si veda C. HONORATI, *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, in C. HONORATI (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 123.

brevetto unitario potrebbe essere trasferito, limitato, revocato o addirittura estinto in tutti i Paesi sul cui territorio produce effetti<sup>56</sup>.

L'efficacia unitaria inizierebbe ad esplicare i propri effetti dall'avvenuta pubblicazione della concessione del brevetto europeo nel bollettino dell'UEB: prima di tale momento la domanda proposta avrebbe il valore di una mera domanda di brevetto europeo non esplicando, dunque, tutela unitaria<sup>57</sup>.

### **1.3 Il brevetto europeo disciplinato dalla CBE**

Attualmente, la tutela brevettuale in Europa è basata sul sistema delineato dalla Convenzione di Monaco del 1973, entrata in vigore nel 1977 e riveduta poi nel 2000. Come noto, il brevetto europeo non costituisce un titolo unico, ma è composto da un c.d. fascio di privative nazionali, ossia da tanti brevetti nazionali quanti sono i singoli Stati designati dal titolare al deposito della domanda di registrazione del titolo<sup>58</sup>. Questo brevetto europeo, dunque, possiede efficacia unicamente sul territorio dello Stato membro dell'Unione europea per cui il titolare faccia richiesta: per avere tutela in più Stati, il richiedente li dovrà indicare nella domanda di brevetto e, dopo la concessione del titolo da parte dell'Ufficio brevetti e marchi, ogni Paese dovrà procedere alla convalida della domanda sul proprio territorio e i requisiti di convalida saranno differenti da Stato a Stato. La convalida del brevetto nei Paesi di interesse presuppone il deposito (se richiesto) della traduzione del brevetto nella lingua nazionale di ciascun paese scelto, e la nomina di un rappresentante in ciascuna nazione. Ciò incide chiaramente sui costi poiché il titolare di un brevetto europeo senza effetto unitario è soggetto al pagamento di una tassa di deposito in ciascun Paese di convalida e più numerosi

---

<sup>56</sup> Art. 3, par. 2 Reg. UE n. 1257/2012.

<sup>57</sup> Così, il nuovo art.56, comma 1°, del Codice di proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30).

<sup>58</sup> Regola n.2, par.2 CBE.

saranno gli Stati in cui vorrà avere tutela, maggiori saranno anche i costi di deposito, oltre ai costi di traduzione

La regola introduttiva della Convenzione, la n.1, illustra l'obiettivo che si prefigge la CBE, ossia quello di istituire una procedura unitaria per la concessione di brevetti che sia riconosciuta da tutti gli Stati contraenti<sup>59</sup>. La Convenzione, pertanto, costituisce un sistema giuridico autonomo ed indipendente rispetto ai sistemi giuridici nazionali, ai quali si affianca ed ha, inoltre, unificato la fase amministrativa di esame e rilascio del titolo brevettuale ma, per produrre localmente i propri effetti, il brevetto necessita ancora della convalida nei singoli Paesi di interesse.

Esclusivo riferimento alla CBE si deve fare anche per quanto riguarda la determinazione della data di deposito di una domanda di brevetto, anche nell'ipotesi in cui la domanda sia presentata presso un'Autorità nazionale di un Paese membro e che le disposizioni nazionali prevedano una diversa forma di determinazione della data di priorità. Ciò si può desumere dalla regola n. 2 della Convenzione ed il paragrafo 2 della medesima regola 2 della CBE, per spiegare la natura giuridica e la funzione del brevetto europeo, fa riferimento alla c.d. "teoria del fascio", ossia al fatto che il brevetto europeo, una volta concesso, si scompone in tanti brevetti nazionali.

La stessa Convenzione ha istituito l'Organizzazione europea dei brevetti, che gode di autonomia amministrativa e finanziaria (regola 4) ed è fornita di personalità giuridica. L' Organizzazione svolge i propri compiti mediante vari organi, ossia l'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) e il Consiglio di Amministrazione. Il compito precipuo dell'Organizzazione è quello di concedere i brevetti europei: specificamente, la concessione è autorizzata dall'Ufficio europeo

---

<sup>59</sup> P. GELATO – F. LALA, *Brevetto unitario per l'Europa o brevetto europeo (con effetto) unitario? Nodi giuridici e linguistici nella prospettiva italiana*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2, 2012, Cedam, p.516.

dei Brevetti sotto il controllo del Consiglio di Amministrazione. Sia la sede dell'Organizzazione che l'Ufficio europeo dei brevetti sono stabiliti a Monaco di Baviera, secondo quanto stabilito dalla regola 6.

L'art. 52 CBE prevede i requisiti di brevettabilità, durata, di interpretazione del brevetto europeo, di definizione dell'invenzione e di individuazione dell'avente diritto: affinché un'invenzione sia brevettabile, deve essere nuova, implicare un'attività inventiva e sia atta ad avere un'applicazione industriale. Sempre ai sensi del medesimo articolo, non sono considerate invenzioni le scoperte, i metodi matematici e le teorie scientifiche oltre alle creazioni estetiche, alle presentazioni di informazioni, ai piani metodi e principi per le attività intellettuali per giochi o attività commerciali ed i programmi informatici. Inoltre, secondo il disposto dell'art. 53 CBE, non vengono concessi brevetti per i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano, per le varietà vegetali o le razze animali o per le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all'ordine pubblico o buon costume.

Gli artt. 58, 59 e 60 CBE prescrivono che ogni persona fisica o giuridica ed ogni società assimilata abbia facoltà di richiedere un brevetto e ciò può essere fatto anche da più richiedenti. Inoltre, il diritto al brevetto appartiene all'inventore o al suo avente causa. Con "persone giuridiche" si intendono sia quelle private che pubbliche.

Per quanto riguarda la durata del brevetto è di venti anni dalla data di deposito della domanda anche se non è pregiudicato il diritto di uno Stato contraente di prorogarne la durata allo scadere dei venti anni in caso di guerra o crisi simile in quel Paese oppure se l'oggetto del brevetto è un prodotto, un procedimento di fabbricazione o un utilizzo di prodotto che, prima della sua messa in circolazione

nello Stato era soggetto ad una procedura amministrativa di autorizzazione prescritta per legge (art. 63 CBE)<sup>60</sup>.

Riveste un'importanza fondamentale nell'intera disciplina il testo della regola 78 della Convenzione, recante i requisiti della domanda, vale a dire: 1) la richiesta di concessione del brevetto 2) la descrizione dell'invenzione, 3) una o più rivendicazioni, 4) i disegni ai quali si riferiscono la descrizione o le rivendicazioni; 5) un estratto. La domanda deve, inoltre, rispettare i requisiti prescritti dal Regolamento di esecuzione. Riguardo alla nozione di "rivendicazione" essa è illustrata alla reg. 84 della Convenzione<sup>61</sup>.

La domanda, chiaramente, deve essere esaminata e tale compito è svolto dalla Sezione di deposito, ai sensi della regola 90, che provvede anche al riconoscimento della data del deposito stesso. L'esame compiuto è un esame formale, limitato al riscontro dei requisiti prescritti dalla Convenzione. Tuttavia, è concessa altresì la possibilità di un esame nel merito, ad opera dell'apposita divisione di esame a richiesta scritta del richiedente il brevetto e, laddove l'esame conduca ad un esito negativo, potrà aversi perfino il rigetto della domanda, ai sensi della regola 97 CBE. Interessante è notare come chiunque abbia facoltà di presentare domanda di opposizione alla concessione, che è regolata alle regole 99 ss. della Convenzione. Non è richiesto dalla normativa un interesse giuridico particolare, né un interesse legittimo: sostanzialmente l'opposizione può essere proposta da chiunque intenda fare verificare se quel determinato brevetto possieda le caratteristiche di brevettabilità, se l'invenzione sia descritta in modo sufficientemente chiaro e completo per una persona del mestiere e se l'oggetto del brevetto rimanga entro i limiti della domanda depositata (regola 100).

---

<sup>60</sup> La normativa dettata dalla regola 63 è stata modificata con la l. 12.4.1995, n. 125, recante ratifica ed esecuzione dell'Atto di revisione della regola in questione.

<sup>61</sup> Tale regola stabilisce che le rivendicazioni definiscono l'oggetto della protezione richiesta; devono essere chiare e concise quanto alla categoria brevettuale prescelta e fondarsi sulla descrizione di tutte le caratteristiche essenziali necessarie al raggiungimento dell'effetto voluto.

Per quanto riguarda, specificamente, la traduzione del brevetto europeo senza effetto unitario, l'art. 65 CBE se ne occupa sancendo che ogni Paese contraente può disporre che, se il titolo concesso non è redatto in una delle sue lingue ufficiali, il titolare debba presentare una traduzione in una delle lingue ufficiali, a sua scelta, del testo del brevetto oppure, laddove lo Stato abbia imposto una determinata lingua ufficiale, utilizzando questa.

Ulteriore ed importante elemento da considerare con riferimento al brevetto europeo è la tutela giurisdizionale dello stesso, che è rimessa ai singoli ordinamenti nazionali. Dunque, nella fase contenziosa, la validità del brevetto è decisa dall'Autorità giurisdizionale nazionale, dinanzi alla quale è esperita l'azione di nullità<sup>62</sup>.

È da notare che la mancanza di un sistema giurisdizionale unico non è attenuata da strumenti di coordinamento tra le diverse giurisdizioni e, pertanto, la struttura attuale comporta un importante *vulnus* normativo in quanto i titolari dei brevetti europei possono essere obbligati a sostenere i costi di numerose azioni giudiziarie sulle porzioni nazionali di uno stesso titolo, per non parlare delle tempistiche<sup>63</sup>. Inoltre, i diversi procedimenti giurisdizionali nei diversi Paesi aderenti alla CBE, possono anche produrre esiti difformi data la diversità di normativa da Stato a Stato e, anche a tale inconveniente, dovrebbe ovviare il brevetto europeo con effetto unitario.

#### **1.4 Il brevetto europeo ad effetto unitario secondo i Regolamenti (UE) n. 1257 e 1260 del 2012**

Il brevetto europeo ad effetto unitario è, *prima facie*, un brevetto europeo ordinario rilasciato dall'UEB, cui verranno attribuiti, dopo la concessione e a

---

<sup>62</sup> Ovviamente, l'organo giudiziario adito si può pronunciare soltanto sulla porzione nazionale del titolo, in base alla natura del brevetto europeo, quale insieme di privative nazionali.

<sup>63</sup> P. GELATO – F. LALA, *op.cit.*, p.517.

richiesta del titolare, effetti unitari nei Paesi EU che fanno parte della cooperazione rafforzata in materia<sup>64</sup>.

In definitiva, l'effetto unitario è soltanto accessorio e successivo alla concessione del brevetto europeo<sup>65</sup>: entro un mese dalla menzione di concessione del brevetto europeo, il titolare deve presentare all'*UEB* la richiesta dell'effetto unitario<sup>66</sup>. E' importante sottolineare che, ciononostante, l'effetto unitario è retroattivo poiché il brevetto acquista efficacia dalla pubblicazione della menzione della concessione del titolo cui accede l'efficacia unitaria<sup>67</sup>. Inoltre, per via del silenzio del legislatore europeo, non pare che si possa accordare alcuna protezione provvisoria al brevetto tra la presentazione della richiesta dell'effetto unitario e il suo accoglimento<sup>68</sup>.

Il regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata per la tutela brevettuale unitaria, al punto 5 del preambolo fa riferimento espresso alla Convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 1973.

Il richiamo effettuato nel preambolo del regolamento (UE) 1257/12 è volto a specificare che un brevetto europeo concesso dall'*UEB*, su richiesta del titolare, dovrebbe beneficiare dell'effetto unitario proprio in virtù del regolamento medesimo negli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata.

---

<sup>64</sup> Come espressamente dichiarato dall'art. 1, par.2 del Reg. (UE) 1257/12, lo stesso regolamento "*costituisce un accordo particolare ai sensi dell'art. 142 CBE*", secondo cui un gruppo di Stati contraenti hanno la possibilità di concludere un accordo particolare in forza del quale i brevetti europei concessi per tali Stati abbiano un carattere unitario nel complesso dei loro territori, a condizione che i brevetti europei siano concessi congiuntamente per tutti gli Stati partecipanti a tale accordo particolare.

<sup>65</sup> Considerando n. 7) Reg. (UE) n. 1257/12.

<sup>66</sup> Art. 9 par.1 lett.g) Reg. (UE) n. 1257/12.

<sup>67</sup> Art. 4 par.1 Reg. (UE) n. 1257/12.

<sup>68</sup> A. RIZZI, G. GHIDINI, *Il brevetto europeo con effetto unitario e il Tribunale unificato dei brevetti: stato dell'arte e prospettive di una sofferta riforma*, in *Il Diritto industriale*, 6, Ipsoa, 2017, p. 587.



Importante è inoltre sottolineare che, al punto 9 del preambolo, è espressamente stabilito che per tutte le questioni non trattate nel regolamento 1257/12 o 1260/12, si fa riferimento alle disposizioni della CBE.

La principale e caratterizzante differenza tra i due strumenti di tutela riguarda l'uniformità di protezione ed il regime linguistico applicabile: come più volte sottolineato, il brevetto europeo ad effetto unitario fornisce una protezione uniforme con pari efficacia sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti, conferendo al titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo di compiere atti contro cui il brevetto fornisce tutela sul territorio di quei medesimi Stati<sup>69</sup>. Proprio per effetto dell'uniformità della tutela, la portata del diritto in questione e le sue limitazioni sono le stesse in tutti gli Stati nei quali il brevetto ha effetto unitario: ne consegue che esso può subire limitazioni, trasferimenti, revoche o estinzioni unicamente in relazione a tutti gli Stati membri partecipanti in cui ha efficacia, proprio in virtù della tutela uniforme che offre<sup>70</sup>. Invece, l'unitarietà non inficia la concessione in licenza del brevetto, che può anche essere limitata soltanto ad alcuni Stati.

Il carattere dell'accessorietà dell'effetto unitario rispetto al brevetto europeo ordinario risulta dal paragrafo 3 dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 1257/12: qualora il brevetto europeo, difatti, sia stato limitato o revocato, nella stessa misura non si produce l'effetto unitario. Tale disposizione si riferisce alle procedure di opposizione promosse innanzi all'*UEB*: laddove queste vengano accolte ed abbiano successo inficiando il brevetto europeo, allora anche l'effetto unitario risentirà della decisione dell'*UEB*<sup>71</sup>.

---

<sup>69</sup> Tale disciplina è prevista all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1257/12.

<sup>70</sup> Art. 3 par.2 Reg. (UE) n. 1257/12.

<sup>71</sup> A. RIZZI, G. GHIDINI, *op.cit.*, p. 587.

Dunque, a conferma di quanto asserito, il brevetto europeo costituisce la base per l'eventuale, ulteriore effetto unitario che, per le ragioni suesposte, risente necessariamente delle vicende del titolo europeo medesimo.

A causa della scarsa chiarezza della formulazione della disposizione, ci si è chiesti quali siano gli atti avverso cui il brevetto ad effetto unitario fornisca tutela. Ebbene, in forza del rimando che l'art. 5 par.3 del Reg. (UE) 1257/12 fa all'art. 7 del regolamento stesso, la portata sostanziale del brevetto europeo ad effetto unitario e i suoi limiti siano definiti dal diritto nazionale di uno dei Paesi membri della cooperazione rafforzata.

L'art. 7, infatti, stabilisce che il brevetto europeo con effetto unitario, in quanto oggetto di proprietà, è considerato nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata, alla stregua di un brevetto nazionale dello Stato partecipante in cui tale brevetto abbia effetto unitario e nel quale, in base al registro europeo dei brevetti, il richiedente avesse la residenza o la sede principale al deposito della domanda di brevetto europeo o, in alternativa, una sede -anche secondaria- di attività alla stessa data. Laddove non fosse possibile l'applicazione di entrambi i criteri, si dovrebbe rinviare al diritto nazionale tedesco essendo la Germania sede dell'Organizzazione europea dei brevetti<sup>72</sup>. Da ciò discende che pare condivisibile l'osservazione critica di coloro che sostengono -non senza provocazione- che *“la sostanza dell'effetto unitario altro non è che la legittimazione all'applicazione transnazionale del diritto brevettuale nazionale di uno dei Paesi membri partecipanti alla cooperazione rafforzata”*<sup>73</sup>. Effettivamente, non si tratta di una considerazione priva di importanza poiché le diverse normative nazionali non sono identiche su alcuni temi relativi al brevetto come oggetto di proprietà: ad esempio, il diritto italiano prevede che la quota possa essere ceduta liberamente anche a terzi mentre, per il diritto francese,

---

<sup>72</sup> Art. 7, par.3 Reg. (UE) n. 1257/12.

<sup>73</sup> In tal senso si esprimono A. RIZZI, G. GHIDINI, *op.cit.*, p. 588.

occorre il riconoscimento di un diritto di prelazione a favore degli altri comproprietari<sup>74</sup>. Dal punto di vista pratico, tale previsione comporta che l'effetto unitario consisterà nell'applicazione del diritto francese in tema di brevetti nei Paesi membri in cui si estende l'effetto unitario laddove il richiedente risieda in Francia, o in Austria ecc.<sup>75</sup>

Il regolamento (UE) n. 1260/12 riguarda invece il regime di traduzione applicabile al brevetto unitario e stabilisce il principio secondo cui, se i fascicoli di brevetto europeo sono stati pubblicati nella lingua della procedura e contengono una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell'UEB (conformemente a quanto previsto all'art. 14, par. 6 CBE), allora non sarà necessaria alcuna traduzione ulteriore<sup>76</sup>.

Alla regola generale sono tuttavia previste due eccezioni, rappresentate dall'art. 4 e 6 dello stesso regolamento. L'art. 4 stabilisce che, in ipotesi di controversia relativa ad una presunta contraffazione di un brevetto ad effetto unitario, il titolare debba fornire, su richiesta e secondo la scelta del contraffattore presunto, una traduzione integrale del brevetto in una lingua ufficiale dello Stato in cui la contraffazione ha avuto luogo o di domicilio del contraffattore.

La seconda eccezione è costituita dall'art. 6 Reg. (UE) n. 1260/12 che disciplina il regime delle traduzioni in regime transitorio: durante questo periodo, se la richiesta di effetto unitario viene presentata in tedesco o francese, dovrà essere tradotto l'intero fascicolo brevettuale anche in inglese<sup>77</sup>. Laddove, invece, la lingua della procedura dovesse essere proprio l'inglese, dovrà essere presentata una

---

<sup>74</sup> Per un approfondimento in tal senso si consulti lo studio AIPPI intitolato “*The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on their Exploitation*”, al sito internet [www.aippi.org](http://www.aippi.org).

<sup>75</sup> P. CALLENS, S. GRANATA, *op cit.*, p. 31.

<sup>76</sup> Art. 3 par. 1 Reg. (UE) n. 1260/12.

<sup>77</sup> Il considerando n. 12 reg. (UE) n. 1260/12 riconosce l'inglese come la lingua di cui abitualmente si fa uso nel settore della ricerca tecnologica e delle pubblicazioni internazionali.

traduzione integrale del fascicolo in una delle lingue ufficiali dell'Unione ai fini della registrazione del brevetto, anche che non sia francese o tedesco. È importante evidenziare come queste traduzioni non avranno efficacia giuridica ma una finalità meramente informativa<sup>78</sup>.

### **1.5 Il contenuto del diritto di esclusiva e sue limitazioni**

Nel precedente paragrafo abbiamo visto che l'art.5 del Regolamento (UE) n. 1257/12 oltre a non definire specificamente il diritto di esclusiva non definisce nemmeno le sue limitazioni, effettuando semplicemente il rinvio all'art. 7 di cui abbiamo parlato poc'anzi. Secondo quanto previsto dal considerando n.9) del regolamento medesimo, per quanto non regolato espressamente dallo stesso, interverranno in funzione integrativa la Convenzione di Monaco, l'Accordo sul Tribunale unificato oltre al diritto nazionale.

Nella proposta di Regolamento sul brevetto unitario<sup>79</sup> erano contenute tre norme che, a ben vedere, costituivano il diritto sostanziale del brevetto unitario europeo definendo la contraffazione diretta (art.6), quella indiretta (art.7) e le limitazioni all'efficacia del brevetto unitario (art.8), norme non recepite poi nella versione definitiva del regolamento a seguito della richiesta di cancellazione da parte del mondo professionale. Interessante è notare che il motivo della richiesta di cancellazione non fosse il loro contenuto, bensì la loro collocazione: il fatto che fossero contenute in un regolamento europeo avrebbe determinato la competenza della CGUE sull'interpretazione di tali disposizioni aventi, come detto, carattere sostanziale<sup>80</sup>. Il timore fondamentale era che, non variando la collocazione delle

---

<sup>78</sup> A. RIZZI, G. GHIDINI, *op.cit.*, p. 593.

<sup>79</sup> COM (2011) 2015

<sup>80</sup> A. RIZZI, G. GHIDINI, *op.cit.*, p. 589.

norme, si sarebbero affidate ai giudici della CGUE, giudici non specializzati, questioni aventi un elevato tecnicismo come quelle in materia brevettuale. Ancora, si temeva che la CGUE, esercitando il proprio potere di interpretazione, avrebbe poi, *de facto*, imposto il proprio volere anche con riguardo al brevetto europeo senza effetto unitario, realizzando un'inversione di marcia rispetto al passato.

Pertanto, le norme in questione sono state trasferite negli artt. 25, 26 e 27 dell'Accordo sul tribunale unificato<sup>81</sup> ma, ciononostante, non è scongiurato il rischio che si è tentato di evitare traslando le norme. Infatti, l'art. 3 al paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1257/12 stabilendo che il brevetto unitario “*fornisce protezione uniforme e ha pari efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti*”, non esclude il ruolo della CGUE. A ben vedere, si tratta di una norma dell'Unione e, dal momento che effetti uniformi presuppongono regole uniformi sia sulla contraffazione che sulle eccezioni, la Corte avrà diritto di utilizzare il disposto dell'art.3 par.2 per interpretare gli articoli 25, 26 e 27 TUB<sup>82</sup>.

Nello specifico, l'art.25 TUB definisce la contraffazione diretta e stabilisce che il titolare del brevetto è in diritto di impedire a terzi non autorizzati fabbrichino, offrano, utilizzino o immettano sul mercato un prodotto oggetto del brevetto oppure utilizzino od offrano il procedimento oggetto del brevetto o i prodotti dallo stesso ottenuti (nel primo caso avremo brevetto di prodotto mentre nel secondo brevetto di procedimento).

L'art. 26 regola la contraffazione indiretta e stabilisce che si realizza la fattispecie laddove un terzo non autorizzato fornisca o offra di fornire a terzi, anch'essi non autorizzati all'utilizzo dell'invenzione, i mezzi relativi ad elementi necessari per la realizzazione dell'invenzione, a meno che non si trovino in commercio.

---

<sup>81</sup> Tali norme, rispettivamente, disciplinano il diritto di impedire l'utilizzo diretto dell'invenzione, quello indiretto nonché i limiti all'efficacia unitaria del brevetto.

<sup>82</sup> In tal senso si esprime H. ULLRICH, *Select from within the system: the European Patent with Unitary effect*, su <http://ssrn.com/abstract=2159672>, 43.

Infine, l'art. 27 TUB delinea una serie di limitazioni al diritto d'esclusiva definito alle due norme precedenti e stabilisce che i diritti conferiti da un brevetto non si estendono (e non si considerano quindi contraffattori) gli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali, quelli compiuti a titolo sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata o relativi alla preparazione estemporanea di medicinali da parte di una farmacia.

Il medesimo Capo V del TUB disciplina, altresì, il diritto al preuso ed il principio di esaurimento, rispettivamente all'art. 28 e 29. Per quanto attiene al diritto al preuso, non esiste una norma che tenga in specifica considerazione il carattere unitario del brevetto europeo ad effetto unitario come, invece, sarebbe opportuno ai sensi dell'art. 5 par.2 Reg. (UE) n.1257/12 che specifica che anche le limitazioni al diritto di esclusiva dovrebbero essere uniformi in ogni Stato membro. Discorso analogo si può fare per il principio di esaurimento, che si applica anche al brevetto europeo senza l'effetto unitario. Difatti, la CBE non prevede alcuna norma in merito poiché ad essa partecipano anche Paesi non membri UE, mentre fanno parte dell'Accordo sul TUB soltanto Stati UE e quindi il principio di esaurimento può essere affermato tanto nei confronti del brevetto unitario<sup>83</sup> quanto in quelli del brevetto europeo ordinario, principio espresso anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea<sup>84</sup>.

A differenza di quanto previsto dalla CBE relativamente ai costi di deposito e traduzione di un brevetto europeo classico, il richiedente un brevetto europeo ad effetto unitario dovrebbe sostenere spese minori in entrambi i settori: difatti, questo ultimo brevetto sarebbe automaticamente valido, senza traduzione e nomina di rappresentante, sul territorio degli Stati membri partecipanti e il suo

---

<sup>83</sup> Per un approfondimento sul diritto di preuso e sul principio di esaurimento, si vedano i paragrafi 4.6 e 4.6.1

<sup>84</sup> CGUE, Causa 78/70, *Deutsche Grammophon GmbH c. Metro-SB-Grossmarkte GmbH 6 Co KG*, reperibile al sito internet <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A61970CJ0078>

titolare dovrebbe provvedere al pagamento di una sola tassa all'UEB al momento del deposito della domanda senza avere alcun costo di traduzione. In seguito, dovrebbe poi corrispondere una singola tassa di rinnovo annuale, progressiva per tutta la durata di tutela brevettuale che dovrebbe coprire tutti i costi inerenti alla concessione e alla gestione del brevetto, con notevole risparmio e semplificazione procedurale.

Alla luce dell'analisi effettuata, laddove compatibile, al brevetto con effetto unitario si applica la normativa prevista per il brevetto europeo e le distinzioni fondamentali riguardano l'efficacia e il regime linguistico applicabile di cui, infatti, si occupano specificamente i due regolamenti (UE) nn. 1257 e 1260 del 2012.

Adirittura, il Reg. (UE) n. 1257/12, ben può essere considerato poco più che un contenitore ove, via via, confluiscono disposizioni facenti parte dell'Accordo TUB, della CBE e dei diritti nazionali. Difatti, le norme che disciplinano la brevettabilità sono contenute nella Convenzione di Monaco, quelle sulle violazioni dirette, indirette e sulle limitazioni al diritto di esclusiva si trovano nell'Accordo sul Tribunale unificato mentre, per le norme relative al brevetto europeo con effetto unitario come oggetto di proprietà intellettuale ed alle licenze obbligatorie si guarda ai diritti nazionali. Dunque, è indubbio che il principale testo normativo cui fare riferimento per la regolamentazione del brevetto ad effetto unitario non sia un esempio di organicità ma presenti, al contrario, carattere estremamente frammentario dal punto di vista normativo. Difatti, la disciplina di questo nuovo strumento di tutela si presenta stratificata sia perchè si regge su richiami a fonti di origine diversa ma anche per le numerose battute di arresto e compromessi che hanno caratterizzato l'operato del legislatore europeo.

Inoltre, dal momento che il nuovo titolo di proprietà intellettuale non si sostituirà ma si affiancherà all'attuale sistema brevettuale europeo (nonché al brevetto

nazionale), è innegabile che ciò non favorirà il superamento della frammentazione normativa con non poche difficoltà di coordinamento.

## **CAPITOLO II**

### **2.1 L'Accordo istitutivo del Tribunale Unificato dei brevetti**

Possono fare parte dell'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti soltanto gli Stati membri dell'Unione europea. Ripetutamente questo concetto viene espresso all'interno dell'Accordo medesimo: e, l'art. 84 comma 1, ad esempio, stabilisce che soltanto gli Stati UE possono aderire all'Accordo istitutivo del Tribunale unificato, ribadendo la regola secondo cui l'Accordo istitutivo del TUB ha come parti e si applica soltanto tra i Paesi membri dell'Unione<sup>85</sup>. Inoltre, anche il fatto che il diritto emanato dalle istituzioni dell'Unione Europea sia gerarchicamente sovraordinato tanto all'Accordo quanto agli atti da esso derivanti, fa ben comprendere quale sia il rapporto tra queste due fonti.

Soltanto nel 2015 l'Italia ha deciso di aderire alla cooperazione rafforzata in tema di brevetto unitario mentre, due anni prima, aveva siglato a Bruxelles l'Accordo istitutivo del Tribunale Unificato dei brevetti<sup>86</sup>, approdo finalmente raggiunto dopo gli svariati tentativi la cui storia si è ripercorsa nel paragrafo precedente.

Ci si è chiesti come mai l'Italia abbia potuto siglare l'Accordo TUB quando ancora non aveva aderito alla cooperazione rafforzata. A questo proposito, va tenuto in considerazione che l'Accordo TUB stabilisce esplicitamente di essere un accordo

---

<sup>85</sup> Ciò significa che l'Accordo istitutivo TUB è aperto all'adesione degli Stati membri e che questa adesione può avvenire a partire dal 19 febbraio 2013; tuttavia, essa può essere realizzata soltanto dai Paesi che al momento dell'adesione erano membri dell'UE. Viceversa, allo UPCA non possono aderire gli Stati che erano membri alla data del 19 febbraio 2013 ma hanno cessato di esserlo, come il caso emblematico del Regno Unito.

<sup>86</sup> Per un approfondimento, si veda C. HONORATI, *op. cit.*, p.119 s.



aperto all'adesione di qualsiasi Paese membro dell'Ue, nonostante esso non partecipi alla cooperazione rafforzata<sup>87</sup>.

Il Tribunale Unificato dei brevetti potrà diventare operativo solamente dopo la ratifica dell'Accordo istitutivo stesso da parte di tredici Stati firmatari<sup>88</sup>.

Nelle more di ratifica dell'Accordo TUB, le istituzioni europee hanno cercato di completare almeno la ratifica del Protocollo sull'applicazione anticipata dell'Accordo sul Tribunale unico dei brevetti, volto a consentire l'avvio di tutta la macchina organizzativa prodromica al TUB e per non farsi trovare ancora impreparati quando verranno concessi i primi brevetti comunitari<sup>89</sup>. Anche per avviare il suddetto Protocollo sono necessarie, tuttavia, 13 firme e, ad oggi, nemmeno il Protocollo è ancora entrato in vigore.

Una delle problematiche maggiori per la ratifica dell'Accordo TUB da parte del nostro Paese (e anche della Spagna) è stata rappresentata dal regime linguistico che sarebbe stato utilizzato per le registrazioni e la conduzione dei processi in tema di brevetto unitario<sup>90</sup>: I due Paesi sostenevano da tempo che il regime linguistico dell'*UEB* avrebbe dovuto ricomprendere, oltre a francese, tedesco e inglese, anche italiano e spagnolo. Per tale motivo, il regime linguistico previsto da Bruxelles è stato considerato dalle due nazioni suddette discriminatorio poiché le lingue utilizzate nei predetti ambiti sarebbero state soltanto le tre ufficiali dell'Unione europea, vale a dire inglese, francese e tedesco. Addirittura, Italia e

---

<sup>87</sup> Si veda il preambolo dell'Accordo TUB reperibile al seguente link [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:42013A0620\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:42013A0620(01)&from=EN).

<sup>88</sup> Si veda il *report* ufficiale della Farnesina reperibile al seguente link [https://www.esteri.it/mae/it/sala\\_stampa/archivionotizie/comunicati/tribunale-unificato-dei-brevetti.html](https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/tribunale-unificato-dei-brevetti.html).

<sup>89</sup> Il Protocollo in questione è stato siglato il 1° ottobre 2015 ed ha lo scopo di consentire l'applicazione anticipata di alcune parti dell'Accordo TUB. Il testo integrale del protocollo in questione è consultabile al seguente link [https://www.unified-patentcourt.org/sites/default/files/Protocol\\_to\\_the\\_Agreement\\_on\\_Unified\\_Patent\\_Court\\_on\\_provisional\\_application.pdf](https://www.unified-patentcourt.org/sites/default/files/Protocol_to_the_Agreement_on_Unified_Patent_Court_on_provisional_application.pdf).

<sup>90</sup> Si veda *infra* sulla questione linguistica.

Spagna, nel manifestare il loro dissenso, si espressero nel senso di rendere noto che, al posto delle sole tre lingue ufficiali valide per la registrazione del brevetto unitario, avrebbero optato preferibilmente per il regime di soluzione monolingua dell'*English only*<sup>91</sup>. Tale opzione, avrebbe indubbiamente avuto il merito di ridurre i costi poiché qualunque attività relativa al brevetto unitario sarebbe stata svolta in un'unica lingua ma, ciononostante, non è stata mai seriamente presa in considerazione dalle competenti istituzioni europee.

Con il rigetto da parte della Corte di Giustizia dei ricorsi proposti da Spagna e Italia avverso i Regolamenti UE 1257/2012 e 1260/2012, si è aperta definitivamente la strada per l'ingresso del nostro paese nel nuovo sistema dal quale si era inizialmente autoescluso contestando l'adottato regime di trilinguismo (inglese, francese e tedesco)<sup>92</sup>.

Se il Tribunale dovesse mai diventare operativo, si troverebbe a gestire non solo il contenzioso sui brevetti europei ad effetto unitario ma anche quello relativo al brevetto europeo ordinario non ancora scaduto con le domande pendenti alla data di entrata in vigore dell'Accordo.

Il Tribunale Unificato è articolato in una Divisione centrale di prima istanza con sede principale a Parigi e con altre sedi ubicate a Monaco e Londra competenti per le controversie secondo varie classi merceologiche, ed in altre Divisioni locali e regionali istituite in ogni Stato contraente<sup>93</sup>.

---

<sup>91</sup> Secondo tale soluzione, appoggiata da Italia e Spagna, sarebbe stato preferibile utilizzare per la trattazione delle controversie in tema di brevetto unitario solamente la lingua inglese e non le tre ufficiali tra cui anche il francese e il tedesco. La ragione, a ben vedere, si fonda sulla considerazione per cui l'utilizzo di una sola lingua, universalmente nota come l'inglese, avrebbe causato una minore discriminazione rispetto all'uso del francese e del tedesco nei riguardi degli altri Paesi la cui lingua non è stata contemplata dal Tribunale dei brevetti.

<sup>92</sup> M. SCUFFI, *Ordinamento e struttura del Tribunale Unificato dei brevetti*, in <http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008107/SCUFFI%20ORDINAMENTO%20E%20STRUTTURA%20TUB%20.pdf>.

<sup>93</sup> Si veda in proposito l'*European Commission memo, Commissioner Barnier welcomes the European Council's agreement on the seat of the Unified Patent Court – the final element in the patent package*, 29 giugno 2012, [http://europa.eu/rapid/press-release\\_MEMO-12-](http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-)

Il grado di seconda istanza ha sede unica in Lussemburgo e la Corte è composta da cinque giudici: tre qualificati sotto il profilo giuridico, con cittadinanze differenti e due qualificati sotto il profilo tecnico del settore di riferimento.

Al fine di garantire gli scopi che il Tribunale si propone, i giudici restano in carica per 6 anni, al termine dei quali è possibile il rinnovo del mandato ed è chiaramente necessario che abbiano padronanza di almeno una lingua ufficiale dell'UEB. I giudici vengono nominati da una Commissione mista formata da un rappresentante per ogni Paese (e dalla Commissione europea in veste di osservatrice) che delibera a maggioranza dei tre quarti degli Stati contraenti. Inoltre, devono possedere una comprovata esperienza nel settore brevettuale: devono cioè avere trattato un numero adeguato di casi concernenti la materia brevettuale<sup>94</sup>. Tuttavia, stando alla lettera dello Statuto del Tribunale, tale esperienza può venire anche soltanto acquisita (potendo non esserci *ab origine*) e la ragione si spiega, probabilmente, nel volere evitare un altro ostacolo per l'entrata in vigore del Tribunale.

Inoltre, l'Accordo TUB deve necessariamente tenere conto del rispetto imprescindibile del ruolo primario del diritto dell'Unione europea da parte di tutti gli Stati membri nonché della responsabilità degli Stati contraenti in caso di sua violazione<sup>95</sup> e, proprio al fine di valorizzare al massimo il primato del diritto dell'Unione, all'interno dell'Accordo TUB vi sono due proposizioni normative che sanciscono l'obbligo per il Tribunale Unificato di cooperare con la Corte di Giustizia dell'Unione allo scopo di garantire l'applicazione corretta del diritto

---

[509\\_en.htm](#).

<sup>94</sup> Per un approfondimento, si veda M. TAVASSI, *Le Rules of Procedure e i rapporti tra Tribunale unificato e giudice nazionale*, in C. HONORATI (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 190 s.

<sup>95</sup> Per un approfondimento, P. CALLENS, S. GRANATA, *The Unitary Patent in the Unified Patent Court*, Kluwer Law International, 2017, p. 52.

europeo e la sua uniforme interpretazione (artt. 20 e 21 TUB)<sup>96</sup>. Infatti, la responsabilità di ogni Stato membro, non soltanto è stata affermata a livello europeo ormai all'unanimità ma è stata affrontata nuovamente anche a livello interno. Il c.d. caso Traghetti del Mediterraneo è stato l'occasione in cui è stato ribadito che, in seno all'ordinamento italiano, “non può essere consentita una limitazione del risarcimento del danno causato dall'esercizio di funzioni giudiziarie ai soli casi di dolo o colpa grave”<sup>97</sup>.

Di fondamentale importanza è sottolineare, ancora una volta, come il nuovo strumento giurisdizionale del Tribunale Unificato non sia ancora entrato in vigore e nemmeno sappiamo se mai diventerà operativo. Tuttavia, è utile analizzarne i retroscena e le premesse giuridiche per evidenziare l'enorme mole di lavoro preparatorio che vi è dietro e che è volto a consentirne l'efficacia laddove almeno 13 Paesi membri ratificassero l'Accordo istitutivo TUB.

### **2.1.1 La Divisione centrale, le divisioni locali e regionali**

Esaminando più nel dettaglio le competenze del Tribunale Unificato, è d'obbligo soffermarsi sulle competenze particolari sia della divisione centrale che delle sezioni locali. Secondo quanto è stabilito dall'art. 32 TUB, il Tribunale ha competenza esclusiva per le azioni esperite volte a far valere la violazione (effettiva o potenziale che sia) di un brevetto, la sua contraffazione, per le misure cautelari e per le domande riconvenzionali di revoca o nullità brevettuale.

---

<sup>96</sup> L'Accordo istitutivo TUB all'art. 20 sancisce espressamente che il tribunale è tenuto ad applicare il diritto dell'Unione nella sua integralità e a rispettarne il primato mentre, all'art. 21, viene sancito l'obbligo di cooperazione con la CGUE nei seguenti termini “*Quale tribunale comune agli Stati membri contraenti e parte del loro ordinamento giudiziario, il tribunale coopera con la Corte di giustizia dell'Unione europea per garantire la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione, come per ogni tribunale nazionale, in particolare conformemente all'articolo 267 TFUE. Le decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea sono vincolanti per il tribunale*”.

<sup>97</sup> Si veda la sentenza del 13 giugno 2006, procedimento C-173/03, Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Grande Sezione, il cui testo integrale è rinvenibile sul sito <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=55182&doclang=IT>.

Considerate le predette competenze esclusive del Tribunale, l'Accordo TUB ha attribuito a questo organo competenza esclusiva anche per quanto riguarda le azioni di risarcimento del danno o di indennizzo successive alla tutela provvisoria offerta da una domanda di brevetto<sup>98</sup>. La competenza è altresì esclusiva per le azioni relative al preuso del brevetto prima del suo rilascio o per le azioni di compensazione per licenze ex art.8 del Regolamento n.1257/12<sup>99</sup> nonché quelle relative alle decisioni assunte dall'UEB in fase di svolgimento di compiti amministrativi ex art. 9 reg. 1257/12<sup>100</sup>.

Con riferimento specifico alla Divisione centrale, le azioni proponibili innanzi ad essa sono di contraffazione laddove un convenuto abbia domicilio al di fuori dell'UE e, se fosse già pendente un'azione di revoca o di nullità brevettuale, il titolare potrebbe esperire azione di contraffazione avanti la medesima divisione.

Diversamente, se un convenuto fosse invece domiciliato entro i confini dell'Unione europea, egli non avrebbe possibilità di ottenere il trasferimento dell'azione esperita da una divisione locale a quella centrale<sup>101</sup>.

Inoltre, alla Divisione centrale andranno necessariamente proposte le azioni di accertamento “di non violazione” (così come espressamente menzionato nell'Accordo TUB) tuttavia, il titolare del brevetto manterrà comunque intatto il diritto di proporre un'azione di contraffazione innanzi ad una divisione locale o regionale nonostante ne abbia già esperita una presso la Divisione centrale<sup>102</sup>.

---

<sup>98</sup> Si veda M. SCUFFI, *L'organizzazione del Tribunale Unificato dei Brevetti*, cit., p. 110 s.

<sup>99</sup> Secondo tale norma, il titolare di un brevetto europeo con effetto unitario può depositare una dichiarazione presso l'UEB secondo la quale il titolare è pronto a consentire a qualsiasi persona di utilizzare l'invenzione come licenziatario contro un corrispettivo adeguato.

<sup>100</sup> L'art. 9 del regolamento 1257/12 stabilisce i vari compiti di natura prettamente amministrativa che deve svolgere l'Ufficio europeo dei brevetti, tra i quali risulta la gestione delle richieste brevettuali ad effetto unitario, la pubblicazione delle traduzioni durante il periodo transitorio, la riscossione e gestione delle tasse di rinnovo dei brevetti ad effetto unitario.

<sup>101</sup> G. CASABURI., *La tutela della proprietà industriale e il Tribunale delle imprese*, in *Il diritto industriale*, 2012, IV, p. 516 ss.

Per quanto attiene alle competenze del Tribunale di prima istanza, l'art. 33 TUB le disciplina operando anche un richiamo all'art. 32: difatti, l'art. 33 stabilisce che *“le azioni indicate all'art. 32 TUB par.1, lett. a), c), f) e g) possono essere esperite innanzi: “alla divisione locale ospitata dallo Stato membro contraente in cui la violazione o la minaccia di violazione si è verificata o può verificarsi, o alla divisione regionale cui partecipa tale Stato membro contraente; in alternativa alla divisione locale ospitata dallo Stato membro contraente in cui il convenuto o, in caso di pluralità di convenuti, uno dei convenuti ha la sua residenza o la sede principale di attività ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attività, la sua sede di attività, o alla divisione regionale cui partecipa tale Stato membro contraente”*. La norma si chiude con la precisazione secondo la quale *“un'azione contro una pluralità di convenuti può essere proposta solo qualora i convenuti abbiano una relazione commerciale o se l'azione riguarda la stessa asserita violazione”*.

Le azioni indicate alla lettera a) dell'art. 32 TUB sono relative a violazione o minaccia di violazione di brevetti e certificati protettivi complementari e relativi contro ricorsi, comprese le domande riconvenzionali relative a licenze; quelle alla lettera c) sono le azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni; quelle di cui alla lettera f) sono le azioni per il risarcimento di danni o per indennizzi derivanti dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di brevetto europeo pubblicata mentre le azioni indicate alla lettera g) sono correlate all'utilizzazione dell'invenzione precedente la concessione del brevetto o al diritto basato sull'utilizzazione precedente dell'invenzione.

---

<sup>102</sup> Allo stesso modo, secondo il disposto dell'art. 33 Accordo TUB, anche l'azione di nullità potrà sempre essere proposta poiché nonostante sia pendente un giudizio di nullità, ciò non vale a paralizzare l'azione di contraffazione che verrà legittimamente proposta o davanti alla divisione centrale, locale o regionale.

Per quanto riguarda, poi, la composizione del collegio giudicante della divisione centrale, esso è composto da due giudici con cittadinanza differente e da un giudice tecnico.

Ciascun Paese membro ha facoltà di richiedere che venga istituita al suo interno una divisione locale della Corte di prima istanza<sup>103</sup>. È possibile inoltre richiedere una divisione locale aggiuntiva laddove le cause in tema brevettuale dovessero essere superiori a cento in un anno. Il numero di divisioni locali in ogni Stato richiedente non può essere superiore a quattro e, particolare importante, i procedimenti innanzi a tali divisioni si terranno nella lingua del Paese ospitante. Per quanto riguarda la composizione del collegio, laddove la divisione locale tratti meno di cinquanta cause brevettuali all'anno, il collegio sarà formato da un giudice della nazione ospitante e da due giudici di diversa nazionalità designati in base alle loro conoscenze linguistiche e competenze tecnico giuridiche.

Diversamente, se le cause trattate fossero superiori alle cinquanta predette, il collegio sarebbe composto da due giudici di nazionalità del Paese ospitante e uno straniero.

Una divisione regionale può essere istituita, invece, per due o più Stati membri contraenti che ne facciano richiesta<sup>104</sup>. L'obiettivo che si pongono le divisioni regionali è quello di consentire agli Stati di cooperare tra loro in tema di contenzioso brevettuale, grazie anche alla possibilità che la divisione regionale tenga udienza in più luoghi, garantendo così la sua presenza sui territori degli Stati di riferimento. Pertanto, sarebbe logico ritenere che gli Stati che condividono una divisione regionale siano confinati anche se, a ben vedere, l'Accordo TUB non impedisce una cooperazione di tal genere tra Paesi geograficamente distanti. Chiaramente, lo Stato richiedente deve indicare la sede della divisione regionale ma l'Accordo non specifica se quello Stato possa far parte di più divisioni

---

<sup>103</sup> Art. 7 (3) dell'Accordo istitutivo il TUB.

<sup>104</sup> Art. 7 (5) Accordo TUB.

regionali<sup>105</sup>. La formazione del collegio delle divisioni regionali non si basa sull'ammontare del contenzioso brevettuale: i collegi saranno sempre composti da due giudici selezionati tra un elenco regionale che riguarda soltanto gli stati cui la divisione si riferisce mentre il terzo membro sarà di nazionalità diversa da quella degli altri due<sup>106</sup>.

L'Italia attualmente è sede soltanto della divisione locale avente sede a Milano e, nonostante si auspichi da più parti che il nostro Paese possa presto ospitare anche una sede regionale, pare opportuno osservare quanto segue. Alla luce dell'analisi svolta in tema di formazione dei collegi, il collegio di tale divisione non sarebbe più composto, per la maggior parte, da giudici italiani (come avviene invece per la divisione locale) e, dunque, le cause non si terrebbero più necessariamente in italiano, cagionando i medesimi problemi di regime linguistico che si riscontrano relativamente alla divisione centrale di prima istanza e per il relativo grado di appello<sup>107</sup>. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 33.2 Accordo TUB, nel caso in cui la contraffazione di un brevetto riguardasse il territorio di almeno tre divisioni regionali, il convenuto potrebbe richiedere il trasferimento della causa alla divisione centrale, cosa che non avverrebbe se la divisione rimanesse soltanto locale.

Nel caso in cui, poi, lo Stato interessato non ospiti una divisione locale e non partecipi nemmeno ad una divisione regionale, allora le azioni potranno essere esperite davanti alla Divisione centrale. Riassumendo, dunque, la divisione centrale avrà competenza a conoscere delle cause di nullità e non contraffazione intentate in via principale sia con riferimento ad un brevetto con effetto unitario che senza. Le sezioni locali e regionali, invece, sono competenti a conoscere delle

---

<sup>105</sup> P. CALLENS, S. GRANATA, *op.cit.*, p. 61.

<sup>106</sup> Art. 8.4 Accordo TUB.

<sup>107</sup> Verrà trattato approfonditamente della problematica al paragrafo n. 2.4 sui controlimiti.



azioni di contraffazione secondo i criteri concorrenti e alternativi della sede del convenuto e del luogo in cui è avvenuto il fatto.

### **2.1.2 Il funzionamento del Tribunale**

Il funzionamento del Tribunale Unificato viene disciplinato dalle c.d. *Rules of Procedure* che, a loro volta, trovano fonte normativa nell'Accordo istitutivo del Tribunale stesso. La funzione principale delle regole di procedura è quella di stabilire in maniera dettagliata tutte le diverse fasi in cui si articolano i vari procedimenti che hanno luogo innanzi al Tribunale Unificato, sempre nel rispetto dell'Accordo e dello Statuto<sup>108</sup>.

Dal punto di vista del sistema di distribuzione delle azioni di competenza del Tribunale Unificato, si noti come la sua competenza sia esclusiva e riguardi le azioni prescritte all'art. 32 dell'Accordo TUB: difatti, ogni altra non espressamente menzionata, rientra nella competenza dei tribunali nazionali<sup>109</sup>.

Per quanto attiene, poi, alle divisioni locali o regionali, esse sono competenti a decidere sulle azioni di contraffazione e sulle azioni risarcitorie, oltre alle misure cautelari.

Ai nostri fini, è interessante esaminare anche l'art. 33 TUB che sancisce come le azioni possano essere proposte, alternativamente, innanzi alle divisioni locali o regionali in cui il convenuto ha sede o domicilio oppure a quelle del luogo in cui si è verificato l'evento. Laddove l'autore della violazione dovesse avere sede o

<sup>108</sup> Per uno studio approfondito sul punto, si veda M. TAVASSI, *Le Rules of Procedure e i rapporti tra Tribunale unificato e giudice nazionale*, cit., p. 1 s.; M. GRANIERI., *Brevetto unitario e giurisdizione unica in materia di brevetti tra Europa a due velocità e geometrie variabili in Foro it.*, 2013, v.136, I, p. 223 ss.

<sup>109</sup> L'art. 32 TUB disciplina sia le azioni di contraffazione già poste in essere che quelle ancora soltanto potenziali, vale a dire le minacce di contraffazione; le azioni di accertamento e non contraffazione; le azioni cautelari; le azioni dirette e riconvenzionali di invalidità; le azioni di danni ed indennizzi dipendenti dalla protezione provvisoria conferita dalla pubblicazione della domanda; le azioni riguardanti l'uso delle invenzioni prima della concessione del brevetto; le azioni per la determinazione dell'indennizzo in ipotesi di licenza di diritto; le azioni relative ai provvedimenti *UEB* nell'esercizio dei nuovi compiti affidati nel quadro dell'organizzazione europea dei brevetti.

domicilio in un Paese non contraente, allora sarà competente il tribunale del luogo in cui l'azione è stata commessa. Inoltre, nell'ipotesi in cui la violazione si estenda al territorio di tre o più divisioni regionali, il convenuto potrà chiedere legittimamente il trasferimento della competenza a favore della divisione centrale per evitare una estensione esagerata della competenza di una divisione locale o regionale a scapito delle altre.

Il meccanismo di tutela suesposto è un meccanismo c.d. “a doppia chiave” poiché, laddove fosse già pendente un' azione di contraffazione, quella che avrà ad oggetto l'accertamento negativo, dovrà necessariamente essere proposta innanzi alla divisione locale o regionale; invece, se fosse stata esperita per prima l' azione di non contraffazione presso la divisione centrale, allora il relativo giudizio dovrebbe venire sospeso entro tre mesi dall'inizio del giudizio di contraffazione avanti alla divisione secondaria<sup>110</sup>.

Inoltre, come già accennato in precedenza, se dovessero essere proposte le c.d. azioni riconvenzionali di invalidità<sup>111</sup> esse saranno coordinate dalle divisioni locali o regionali adite che vi dovranno anche provvedere.

Sulla scorta di quanto detto, i legittimati attivi ad ottenere tutela innanzi al Tribunale Unificato dei brevetti non sono soltanto i titolari del brevetto, ma anche i licenziatari con o senza esclusiva purché tale facoltà venga loro riconosciuta dall'accordo di licenza e vi sia il consenso del titolare<sup>112</sup>. Tale previsione intende evitare che vengano proposte azioni meramente volte a fare valere nullità contrapposte del titolo in questione e, pertanto, è stato necessario disciplinare la

---

<sup>110</sup> G. CAGGIANO., *Il pacchetto normativo sul “brevetto europeo unitario” tra esigenze di un nuovo sistema di tutela, profili di illegittimità delle proposte in discussione e impasse istituzionale*, in *Il diritto dell'Unione europea*, XVII, Padova, 2012, p. 683.

<sup>111</sup> Le azioni vengono così denominate non essendo prevista la formale eccezione tipica del processo civile.

<sup>112</sup> V. art. 47 TUB. Non si manchi di sottolineare che il titolare del brevetto, anche in ipotesi di licenza, oltre a dovere prestare il consenso, deve essere sempre convenuto nel giudizio di contraffazione se esso coinvolge anche la validità del titolo.

situazione giuridica del licenziatario senza esclusiva: quest'ultimo, a ben vedere, gode della legittimazione attiva soltanto in presenza dell'autorizzazione del licenziante e, vale la pena evidenziare, come da questa si distingue la legittimazione piena che spetta unicamente al licenziatario esclusivo, il quale avrà piena facoltà di esperire l'azione in autonomia.

L'art. 48 TUB disciplina la rappresentanza processuale e riconosce questo ruolo sia in capo agli avvocati abilitati nei rispettivi Stati di appartenenza, se contraenti, che ai *patent attorneys* abilitati alla rappresentanza processuale davanti all'Ufficio europeo dei brevetti e che potranno essere patrocinanti anche davanti al Tribunale sempre se in possesso di apposita qualifica<sup>113</sup>.

Il procedimento ordinario che si instaurerà davanti al Tribunale Unificato si articola in diverse fasi che vengono fatte rientrare in cinque macro-fasi divise per area tematica<sup>114</sup>.

La prima di queste fasi richiede la forma scritta poiché consiste nello scambio di memorie e nella nomina del Giudice istruttore; la seconda è detta invece interinale per via della sua funzione che funge da raccordo tra la fase introduttiva e la terza, che è essenzialmente orale; la quarta fase ha lo scopo fondamentale di consentire una deliberazione sul tema del risarcimento del danno (nonostante che la liquidazione vera e propria avvenga soltanto in un giudizio separato) ed, in ultimo, troviamo la quinta fase del procedimento di prima istanza che è relativa alla decisione sui costi del giudizio<sup>115</sup>.

A prescindere dalle caratteristiche proprie di ognuna di esse, durante tutte le fasi in cui si articola il procedimento innanzi al Tribunale Unificato è possibile

---

<sup>113</sup> Essa viene rilasciata con l'*European patent litigation certificate* che è un documento che raggruppa un insieme di regole volte a regolamentare l'azione degli operatori del diritto, nello specifico gli avvocati, che si trovano ad operare all'interno del Tribunale Unificato dei brevetti.

<sup>114</sup> *Rule 10*.

<sup>115</sup> Tratta compiutamente della tematica M. SCUFFI, *Il Tribunale unificato dei brevetti: evoluzione storica, ordinamento e regole procedurali*, cit., p. 97.

ricorrere ad una sorta di organo di mediazione, detto *Patent Mediation and Arbitration Centre*, ossia un organo che risponde all'esigenza fondamentale di consentire alle parti di avviare una procedura di mediazione, in maniera non molto dissimile da quanto avviene nel nostro diritto processuale interno, a condizione che il TUB ritenga la controversia oggetto di conciliazione. Se sussiste tale presupposto dunque, i giudici (si ribadisce, in ogni fase del procedimento) invitano le parti ad iniziare una procedura di mediazione che abbia ad oggetto, chiaramente, diritti disponibili<sup>116</sup>.

La fase scritta dei procedimenti innanzi al Tribunale Unificato è disciplinata dalla *Rule 12 (exchange of written pleadings)*<sup>117</sup> e la sua struttura basilica si sostanzia in una prima fase scritta in cui avviene lo scambio di atti e memorie (*written pleadings*) come l'atto di citazione, la comparsa di risposta e le rispettive repliche e, solo eventualmente, è possibile che si instauri una fase incidentale in cui si devono esperire le domande preliminari e riconvenzionali<sup>118</sup>. Al termine dello scambio di atti e repliche, viene disposta dal giudice la chiusura della fase scritta ed il magistrato ha la facoltà, non l'obbligo, di informare previamente le parti dell'avvenuta chiusura potendo, poi, discrezionalmente concedere termini aggiuntivi per il deposito di ulteriori memorie, secondo quanto prevede la *Rule 36*<sup>119</sup>.

---

<sup>116</sup> M. SCUFFI, *Il Tribunale unificato dei brevetti: evoluzione storica, ordinamento e regole procedurali*, cit., p. 94.

<sup>117</sup> Il testo integrale in lingua inglese dell'*Unified Patent Court*, in cui è inserita anche la *Rule 12*, è consultabile al link di seguito riportato [https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc\\_rules\\_of\\_procedure\\_18th\\_draft\\_15\\_march\\_2017\\_final\\_clear.pdf](https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_rules_of_procedure_18th_draft_15_march_2017_final_clear.pdf).

<sup>118</sup> Laddove fra le domande riconvenzionali dovesse essere proposta un'azione volta a fare valere la nullità, allora è necessaria la conseguente valutazione di trasferire la causa alla competenza della Divisione centrale.

<sup>119</sup> “Without prejudice to the powers of the judge-rapporteur pursuant to Rule 110.1, on a reasoned request by a party lodged before the date on which the judge-rapporteur intends to close the written procedure [Rule 35(a)], the judge-rapporteur may allow the exchange of further written pleadings, within a period to be specified. Where the exchange of further written pleadings is allowed, the written procedure shall be deemed closed upon expiry of the

In seguito, interviene la fase interinale<sup>120</sup> che si sostanzia in un insieme di atti e decisioni dal carattere organizzativo, volti a stabilire le fasi successive del procedimento. Figura fondamentale di questa fase è il giudice *rapporteur* (una sorta di giudice istruttore) il quale può decidere, a sua discrezione, se disporre o meno un'udienza per il contraddittorio tra le parti al fine di concordare con esse la gestione della fase orale del procedimento.

Al termine della fase interinale, il giudice istruttore è tenuto a riferire al Collegio quanto avvenuto sotto la sua direzione e l'intera fase da lui trattata deve necessariamente essere conclusa entro tre mesi dalla definizione della prima fase scritta<sup>121</sup>.

La terza fase, ossia la fase orale del procedimento, si avvia con la chiusura della fase interinale e viene discussa davanti al Collegio sotto la direzione del giudice presidente<sup>122</sup> ed è in questa sede che si colloca l'eventuale escussione dei testimoni e dei periti, se ammessi nella fase precedente. Di regola, la discussione avviene in pubblica udienza a meno che non vi sia l'esigenza particolare di una seduta privata e le parti possono anche decidere di restare contumaci senza che per questo venga compromessa la decisione della causa all'esito della discussione, a differenza di quanto accade nel diritto processuale civile interno.

Si sottolinea, in tale contesto, la previsione secondo cui è demandato al ricorrente il compito di individuare “*the provisional measures wick are being requested*”, vale a dire le misure più opportune che devono essere adottate, favorendo in tal modo una maggiore flessibilità al caso concreto.

---

*specified period*”.

<sup>120</sup> Questa fase è disciplinata dalle *Rules* 101-110.

<sup>121</sup> Si veda, in proposito, M. SCUFFI, *Il Tribunale unificato dei brevetti: evoluzione storica, ordinamento e regole procedurali*, cit. p. 98.

<sup>122</sup> Rule 111: “*The presiding judge shall. a) have all’authority to ensure a fair, orderly and efficient oral procedure; and b) ensure that the action is ready for decision on the merits at the end of the oral hearing*”.

### 2.1.3 Provvedimenti del TUB

Al pari di ogni altro Tribunale, anche il Tribunale Unificato dei brevetti può, emanare provvedimenti di merito e di natura cautelare modellati sulla base dei provvedimenti sanzionatori, restitutori e risarcitori che disciplina l'Accordo Tub essendo la fonte di riferimento normativo<sup>123</sup>.

Come noto, le misure cautelari possono essere concesse legittimamente anche senza l'audizione della controparte nel caso in cui vi siano comprovate ragioni di urgenza e sempre che venga fatta salva la convocazione dell'altra parte in una fase successiva per garantire il principio base del rispetto del contraddittorio (art. 62 TUB)<sup>124</sup>. Alla stregua di quanto accade nel diritto processuale civile italiano, laddove poi il procedimento di merito non venga instaurato entro un termine di venti giorni lavorativi (o trentuno da calendario) i provvedimenti cautelari perderanno efficacia per via della loro natura provvisoria<sup>125</sup>.

Le decisioni di merito, invece, hanno più che altro funzione riparatoria e ripristinatoria come, ad esempio, l'ingiunzione permanente o la distruzione di prodotto, ritiri dal commercio e risarcimento del danno.

A prescindere dalla funzione dei vari provvedimenti, essi devono necessariamente essere redatti in forma scritta e, laddove non vengano adempiute in ottemperanza le statuizioni del Tribunale, sarà lo stesso TUB a dovere applicare penalità ai trasgressori, siano esse persone fisiche, giuridiche o Stati membri.

---

<sup>123</sup> Le disposizioni in esame sono costituite dagli artt. 58-68 TUB e relativi alla protezione delle informazioni riservate (art. 58), agli ordini di esibizione, descrizione, sequestro e ispezione (artt. 59 e 60), alle misure di blocco dei beni (art.61), alle misure provvisorie e cautelari (art. 62), alle inibitorie (art. 63), alle misure correttive (art. 64) ed al risarcimento del danno (art. 68).

<sup>124</sup> Sul punto, C. GALLI, *La riforma del Codice di proprietà industriale*, in <https://www.filodiritto.com/articoli/2010/08/la-riforma-del-codice-della-proprietà-industriale>, il quale ricorda che la controparte deve essere convocata entro 15 giorni per il provvedimento di conferma o di revoca.

<sup>125</sup> V. artt. 669 e ss. c.p.c.

Sulla disciplina sostanziale applicabile al nuovo brevetto unitario incidono, altresì, le norme sui mezzi di prova esperibili nel procedimento, indicati all'art. 53 TUB e che si sostanziano nell' audizione delle parti, richiesta di informazioni, prove documentali, prove testimoniali, perizie, ispezioni, prove o esperimenti comparativi, dichiarazioni scritte sotto il vincolo del giuramento<sup>126</sup>.

Inoltre, sono rilevanti ulteriori regole procedurali tra cui quella che pone l'onere della prova dei fatti in capo a chi li fa valere in giudizio (art. 54 TUB), la regola sull'inversione dell'onere della prova laddove si realizzi un prodotto identico a quello ottenibile con il procedimento brevettato che consente di ottenere un prodotto nuovo (art. 55 TUB) e la regola sulla prescrizione quinquennale delle azioni risarcitorie dalla data in cui il richiedente abbia avuto conoscenza o buoni motivi per prendere conoscenza dall'ultimo fatto che ha dato origine alla domanda (art. 72 TUB).

Tutti i provvedimenti emanati dal Tribunale Unificato, quando partirà il nuovo sistema brevettuale, potranno essere automaticamente validi nei territori dei 25 Stati europei che hanno aderito al brevetto unitario<sup>127</sup>. Quindi, ad esempio, un'azione cautelare relativa ad un brevetto unitario sarà eseguibile in tutti i Paesi aderenti all'Accordo TUB mentre per il brevetto ordinario (senza effetto unitario), le misure cautelari saranno eseguibili solamente nei territori degli Stati in cui il brevetto è stato convalidato, e solo previa autorizzazione del Tribunale competente per territorio.

Ne deriva che le azioni cautelari concesse per un brevetto unitario non saranno eseguibili negli Stati che non hanno aderito all'accordo sul Tribunale Unificato dei brevetti o negli Stati che non fanno parte dell'Unione Europea.

---

<sup>126</sup> Si tenga presente che, ai sensi dell'art. 53, par. 2, TUB, le interrogazioni di periti e testimoni avviene sotto il controllo del Tribunale e può essere limitata a quanto necessario.

<sup>127</sup> Sull'argomento, M. BRANDI-DOHRN, *Some critical observations on competence and procedure of the unified patent court*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2012, p. 372.

Per quanto riguarda la fase conciliativa e di mediazione, ai sensi degli artt. 35 e 79 TUB, il Tribunale può convalidare la stipulazione di accordi transattivi tra le parti sempre che non comportino la revoca o la limitazione del brevetto<sup>128</sup> ricorrendo ad un organo di mediazione ed arbitrato (detto *Patent mediation and arbitration centre*) avente sede a Lisbona e a Lubiana, con lo scopo di rendere più agevole la risoluzione del contenzioso in materia brevettuale.

Gli articoli 73, 74 e 75 TUB disciplinano poi il diritto di impugnazione delle decisioni emesse dal Tribunale medesimo e stabiliscono che è necessario esercitarlo innanzi alla corte di appello di Lussemburgo entro due mesi dalla notificazione della decisione<sup>129</sup>.

Troviamo un'altra analogia tra il funzionamento del Tribunale Unificato dei brevetti ed il diritto procedurale civile italiano poiché, in grado di appello, opera il divieto assoluto di introdurre nuovi elementi a meno che la parte interessata non sia riuscita, in precedenza e ragionevolmente, a presentare gli elementi di prova a sostegno della propria domanda.

Le decisioni della Corte di appello, solo eccezionalmente, potranno essere oggetto di riesame ai sensi dell'art. 81 TUB, che sancisce come il riesame sia definito mezzo straordinario di impugnazione (analogamente a quanto avviene per il diritto interno) esperibile entro dieci anni dalla decisione ed entro due mesi dalla scoperta di fatti risolutivi aventi rilevanza penale oppure in caso di sopravvenienza di vizi procedurali sostanziali<sup>130</sup>.

---

<sup>128</sup> L'art. 35 TUB è relativo al centro di mediazione e arbitrato per i brevetti, mentre l'art. 79 disciplina la transazione tra le parti innanzi al Tribunale unificato.

<sup>129</sup> Inizialmente, era prevista la possibilità di esercitare il ricorso di legittimità davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione, possibilità poi esclusa per non distogliere quest'organo dalla sua funzione principale di garantire l'interpretazione uniforme del diritto dell'Ue.

<sup>130</sup> M. SCUFFI, *Il nuovo sistema europeo dei brevetti: tribunale unificato e regolamento di procedura*, in <http://www.uibm.gov.it/attachments/SCUFFI%20UIBM%20ABSTRACT%20TUB.pdf>.



Interessante è notare che, pur nell'ambito di funzionamento del Tribunale Unificato, rimane uno spazio residuale per l'applicazione di norme nazionali e, precisamente, in tema di disciplina del concorso nella contraffazione (ovviamente al di fuori della fattispecie di contraffazione indiretta di cui all'art. 26 dell'accordo TUB) nonché di disciplina della responsabilità solidale<sup>131</sup>.

Il Tribunale Unificato, rispetto a queste ipotesi, applicherà la legge nazionale dello Stato in cui si è compiuta la violazione, così come è stato stabilito dall'art. 24, par.2, lett. a) TUB, che richiama l'art.8, par. 2, del regolamento n. 864/07 (c.d. Roma II) sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali<sup>132</sup>.

Inoltre, esaminando l'intero *Patent Package*, non si rinviene alcuna norma che disciplini la materia della tutela penale della contraffazione brevettuale. Tuttavia, laddove un comportamento di questo tipo venisse posto in essere, avrebbe comunque conseguenze penalistiche<sup>133</sup>.

## 2.2 La questione linguistica

Uno degli aspetti sicuramente più problematici che sono stati e sono tutt'ora affrontati in tema di brevetto ad effetto unitario, è rappresentato dal regime linguistico da introdurre. Nel 2010 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sulle traduzioni<sup>134</sup> ma, essendo risultato impossibile adottare la proposta con voto unanime a causa delle opposizioni di Italia e Spagna, ecco che

<sup>131</sup> *Ibidem*.

<sup>132</sup> L'art. 8 del Regolamento (CE) 864/07, sancisce che “*In caso di obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale comunitaria a carattere unitario, la legge applicabile è quella del paese in cui è stata commessa la violazione per le questioni non disciplinate dal relativo strumento comunitario*” e continua stabilendo che alla legge applicabile non si può derogare.

<sup>133</sup> L'argomento è stato affrontato da K. KOENIGER, *The European patent with unitary effect – what about unitary criminal sanctions for infringement?*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2016, v.11, 3, p. 153, il quale ha osservato che anche le contraffazioni di brevetti europei unitari sono colpite con le sanzioni penali previste dagli Stati membri in relazione alle fattispecie di contraffazione di brevetti nazionali ed europei.

si diede avvio al processo di instaurazione della cooperazione rafforzata<sup>135</sup> per istituire il brevetto europeo unitario tra i Paesi membri<sup>136</sup>.

Innanzitutto, stando alle motivazioni dei ricorsi presentati, non si sarebbe potuto ricorrere alla procedura della cooperazione rafforzata poiché ad essa poteva farsi ricorso solamente nei settori non rientranti nella competenza esclusiva dell'UE<sup>137</sup>. Dunque, essendo i diritti brevettuali materie esclusive in quanto conferiscono ai titolari posizioni monopolistiche che influiscono sulla concorrenza del mercato interno europeo, si sarebbe dovuto utilizzare solamente la procedura legislativa ordinaria.

Roma e Madrid, inoltre, sostenevano che il vero motivo del ricorso alla cooperazione rafforzata fosse stato esclusivamente quello di escluderle dai negoziati sulla questione del regime linguistico del brevetto poiché, in base alla procedura ordinaria che non è stata seguita, avrebbe dovuto essere invece decisa all'unanimità e dunque, il ricorso alla cooperazione rafforzata è stato effettuato con una fretta sospetta. Infine, si contestava che un titolo ad effetto unitario, riconosciuto solo in parte dell'Europa ma soggetto al regime trilinguistico poc'anzi descritto, non avrebbe in alcun modo migliorato ma anzi avrebbe peggiorato l'integrazione europea per cause discriminatorie favorendo solamente le imprese che lavorassero utilizzando la lingua inglese, francese e tedesca.

---

<sup>134</sup> Si tratta della decisione 2011/167/UE del Consiglio dell'Unione europea che autorizza la cooperazione rafforzata ai fini dell'istituzione del brevetto unitario. Si veda in proposito *Press Release Consiglio (2012) The long road to unitary patent protection in Europe*, 17 dicembre 2012, al seguente sito internet [www.consilium.europa.eu/uedocs/cms\\_data/docs/pressdata/en/intm/134393.pdf](http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/134393.pdf).

<sup>135</sup> V. nota 1.

<sup>136</sup> Attualmente, la cooperazione rafforzata è disciplinata dagli artt. 326-334 TFUE.

<sup>137</sup> Per un approfondimento sulle sentenze della CGUE sul ricorso italiano e spagnolo, si consulti il sito <http://www.sib.it/flash-news/brevetto-unitario-le-sentenze-della-cgue-sui-ricorsi-spagnoli-analizzate-per-argomento>.

Tuttavia, la CGUE ha respinto entrambi i ricorsi<sup>138</sup> sostenendo che la materia brevettuale rientrasse tra le materie di competenza concorrente e che quindi non facesse parte del diritto sulla concorrenza<sup>139</sup>, giustificando così la decisione assunta dal Consiglio il 10 marzo 2011, n. 2011/167/UE. Per quanto attiene al secondo motivo di ricorso, ha osservato che nessuna norma contenuta nei Trattati vieta di fare uso della cooperazione rafforzata nell'ambito delle competenze che devono essere esercitate all'unanimità. Inoltre, la Corte ha rigettato la censura in base alla quale un brevetto unitario vigente solo in una parte dell'Unione e soggetto al trilinguismo abbia effetti discriminatori e distorsivi della concorrenza nel mercato interno, semplicemente considerando che un'integrazione seppur quasi-totale sarebbe stata in ogni caso migliore della frammentazione causata dall'attuale brevetto europeo<sup>140</sup>.

Tuttavia, a parere di chi scrive, la CGUE ha rigettato i ricorsi proposti con eccessiva superficialità poiché, a ben vedere, non ha affrontato compiutamente né con l'importanza che avrebbe meritato, la questione degli effetti discriminatori del regime linguistico, affermando semplicemente che il regime linguistico lamentato dalle ricorrenti si trovasse solamente in una fase preparatoria al momento dell'adozione della decisione stessa.

A riprova di quanto appena detto, Bruxelles sottolineò la previsione della possibilità di conoscere il testo del brevetto in altre lingue grazie all'utilizzo di un software di traduzione (*patent translate*) realizzato dall'UEB in collaborazione con Google, disponibile sul sito internet dell'UEB<sup>141</sup>.

<sup>138</sup> Si veda la decisione del 16 aprile 2013 della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione europea, assunta nelle cause riunite C-274/11 e C-295/11, reperibile al sito internet <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62011CA0274&from=CS>.

<sup>139</sup> Per un approfondimento sul tema, si veda F. POCAR, *La cooperazione rafforzata in materia di brevetti e la Corte di Giustizia dell'Unione europea*, in C. HONORATI, (a cura di) *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 4.

<sup>140</sup> F. POCAR, *op. cit.*, p. 4.

<sup>141</sup> In proposito si veda il *report* dell'UEB reperibile al link <https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitarypatent.html>.

Infine, si optò per questa soluzione e l'art. 3 del regolamento in parola prevede che non siano necessarie ulteriori traduzioni rispetto a quelle previste dall'art. 14 CBE per il brevetto europeo. Ai sensi di tale norma, la domanda di brevetto deve essere depositata in una delle tre lingue ufficiali dell'UEB oppure tradotta in una delle lingue ufficiali laddove sia depositata in una lingua diversa (ecco spiegate le opposizioni di Italia e Spagna). Lo stesso articolo 3, al paragrafo 2, sancisce che la lingua utilizzata per la domanda determinerà la lingua della procedura e prescrive che anche la richiesta di effetto unitario deve essere presentata nella lingua del procedimento<sup>142</sup>.

Sono gli articoli 49, 50 e 51 dell'Accordo TUB a regolare la questione della lingua in cui viene trattato un procedimento innanzi al Tribunale e, in particolare, l'art. 49 prevede che la lingua del procedimento innanzi alle divisioni regionali e locali sia una lingua ufficiale dell'Unione europea e, precisamente, dello Stato membro contraente che ospita la divisione interessata, ovvero la lingua o le lingue ufficiali designate dai Paesi membri contraenti che condividono la divisione regionale<sup>143</sup>.

L'art. 50, poi, tratta della lingua del procedimento utilizzabile dinanzi alla corte d'appello e stabilisce che debba essere la medesima lingua utilizzata nel procedimento di primo grado. Al comma 2° viene compiuta una deroga alla regola generale, in base alla quale le parti possono convenire di usare come lingua del procedimento la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto. Soltanto in casi eccezionali, prosegue il comma 3°, la Corte d'appello può decidere che un'altra lingua ufficiale di uno Stato membro contraente sia la lingua del procedimento, per tutto o parte di esso, previo accordo delle parti.

---

<sup>142</sup> Il testo integrale del Regolamento UE 1257/12 è consultabile al seguente link <http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008274/LexUriServ.pdf>.

<sup>143</sup> Il testo integrale dell'art. 49 TUB, per un approfondimento, è consultabile al link <http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008274/LexUriServ%202.pdf>.

L'art. 51 TUB, fungendo quasi da norma di chiusura circa la questione della lingua, pone tutta una serie di prescrizioni che fanno da corollario a quelle più specifiche stabilite agli articoli precedenti: la norma in esame disciplina il regime delle traduzioni e stabilisce che il convenuto ha diritto ad ottenere una traduzione dei documenti nella lingua del Paese in cui risiede o svolge la propria attività nel caso in cui non abbia adeguata conoscenza della lingua del procedimento. Solamente in casi del tutto eccezionali, la corte d'appello può scegliere un'altra lingua ufficiale di un Paese membro contraente per tutto o parte del procedimento e previo accordo delle parti<sup>144</sup>.

Infine, viene anche specificato che il Tribunale, avendo flessibilità al fine di ridurre i costi e i ritardi, potrebbe essere autorizzato su accordo di entrambe le parti, di una sola o su richiesta del giudice, a modificare la lingua della procedura se però entrambe le parti sono in grado di partecipare alla causa utilizzando la lingua di concessione del brevetto.

### **2.3 Questioni problematiche ulteriori**

Uno dei principali problemi che potrebbero sorgere e che il legislatore comunitario si è preoccupato di regolare è costituito dall'eventuale connessione tra le varie competenze elencate all'art. 32 dell'accordo TUB, le quali ben possono venire in rilievo nell'ambito di un medesimo contesto.

Logicamente, emerge che, laddove si dovesse verificare un caso del genere, trattare questioni connesse in seno a procedimenti separati e davanti a tribunali diversi sarebbe una soluzione inaccettabile non solo in termini di aggravio di costi e tempistiche ma anche dal punto di vista dei contrasti di interpretazione o di giudicato che ne deriverebbero, andandosi a creare un conflitto con gli obbiettivi

---

<sup>144</sup> Si veda il testo integrale della norma al sito internet: <http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008274/LexUriServ%202.pdf>.

di semplificazione che l'Accordo TUB si propone<sup>145</sup>. Pertanto, i rapporti tra le azioni instaurate dinanzi alle autorità nazionali e al Tribunale unificato, sono stati regolati dal Regolamento c.d. Bruxelles I *bis* (1215/12)<sup>146</sup>, richiamato anche dall'art. 21 dell'accordo TUB<sup>147</sup>. Il Bruxelles I *bis* consente di procedere direttamente all'esecuzione forzata delle decisioni a carattere esecutivo in altri Paesi membri dell'Unione europea, alla stregua di un qualsiasi provvedimento giudiziario nazionale. Difatti, grazie al nuovo Regolamento non è più necessario ottenere dall'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione la preventiva dichiarazione di esecutività della decisione estera. In precedenza, invece, ottenere l'esecuzione di una sentenza o di un decreto ingiuntivo, comportava la necessità della dichiarazione di esecutività del provvedimento da parte dell'autorità competente ed era necessario farsi assistere da un avvocato di quello Stato, con gli ulteriori aggravii di spese e di tempistiche.

Data l'importanza che ha rivestito l'entrata in vigore di questo Regolamento, parallelamente, anche il richiamo ad esso effettuato dall'art. 21 TUB, riveste importanza fondamentale poiché ha confermato che le azioni instaurate davanti al Tribunale unificato ed ai Tribunali nazionali durante il periodo transitorio, non verranno trattate diversamente ma sono poste su un piano di sostanziale parità, in quanto le une non sono preferite alle altre poiché i relativi rapporti sono regolati in

---

<sup>145</sup> Per un interessante approfondimento in tal senso, si veda C. HONORATI, *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n.1257/2012*, in C. HONORATI (a cura di) *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 120.

<sup>146</sup> Tale Regolamento, risalente al 12 dicembre 2012, è relativo alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ed il testo integrale è reperibile al seguente link <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1215&from=EN>.

<sup>147</sup> L'art. 21 TUB stabilisce che il Tribunale unificato debba cooperare con la Corte di giustizia dell'Unione europea per garantire la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione, come per ogni tribunale nazionale, in particolare conformemente all'articolo 267 TFUE, precisando che le decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea sono vincolanti per il Tribunale medesimo.

base ad un criterio di mera priorità cronologica, in base al quale se viene esperita per prima una data azione, sarà questa a prevalere su quella proposta successivamente, sempre che vi sia identità di parti, di titolo e di oggetto.<sup>148</sup>

Un ulteriore, importante aspetto collegato alle problematiche che potrebbero sorgere in caso di connessione tra più questioni, è relativo all'esercizio del diritto di *opt-out*: durante il periodo transitorio di sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo TUB, i titolari di brevetto europeo senza effetto unitario, potranno continuare ad esperire le azioni di contraffazione e revoca innanzi alle giurisdizioni nazionali, a loro scelta<sup>149</sup>. Questa possibilità di opzione, tuttavia, non è prevista per il brevetto con effetto unitario: dal momento che entrerà in vigore l'Accordo, il Tribunale unificato attrarrà tutto il contenzioso relativo a tale strumento senza alcuna possibilità di deroga<sup>150</sup>. Lo stesso articolo 83 TUB prosegue stabilendo che in caso di rapporti pendenti tra un'azione proposta innanzi ad un organo nazionale o comunitario, la scadenza del periodo transitorio non pregiudica quell'azione che sia pendente dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale alla fine di detto periodo. Da tali assunti, deriva il diritto per i titolari di brevetti europei (ma anche di domande di brevetto e di certificati protettivi complementari) di non adire *ab origine* la giurisdizione unificata del tribunale mediante la notifica alla cancelleria del medesimo dell'intenzione di esercitare il diritto di *opt-out*, appunto, ossia la decisione di rinunciare alla competenza

---

<sup>148</sup> Il Regolamento n. 1215/12, sfociato poi nel Regolamento n. 524/14, ha adeguato le disposizioni relative ai rapporti tra i vari tribunali nazionali ed il Tribunale unificato. In proposito, si veda C. HONORATI, *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n.1257/2012*, cit., p. 123.

<sup>149</sup> Art. 83 TUB.

<sup>150</sup> Per una panoramica completa sull'argomento, si veda M. BOSSHARD, *L'entrata in vigore del pacchetto sul brevetto unitario: il regime transitorio e la dichiarazione di opt out*, in C. HONORATI (a cura di) *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 207.

esclusiva del Tribunale, che incontra solo il limite di azione già pendente innanzi ad esso<sup>151</sup>.

In altri termini, esercitando il diritto di *opt-out*, il titolare di un brevetto europeo può optare per la sola giurisdizione nazionale per la trattazione delle cause relative al proprio strumento di tutela eliminando il regime previsto al comma 1 dell'art.83 TUB che prevede alternatività di giurisdizione tra quella nazionale ed unificata.

Contrariamente, non è possibile esercitare il diritto di *opt out* di segno opposto escludendo la giurisdizione nazionale a favore di quella esclusiva del tribunale unificato poiché, è stato osservato che si avrebbe altrimenti una sorta di anticipazione del regime che si applicherebbe al termine del periodo transitorio<sup>152</sup>.

Per quanto riguarda i requisiti che devono sussistere nella richiesta, essa deve necessariamente contenere le generalità e i recapiti dei titolari del brevetto/i, degli eventuali rappresentanti, i riferimenti identificativi del brevetto/i e degli eventuali certificati protettivi complementari, nonché una dichiarazione apposita da cui emerga che il richiedente è soggetto legittimato alla proposizione dell'istanza laddove quest'ultimo non sia indicato come titolare del brevetto nei registri dell'UIBM e dell'UEB<sup>153</sup>. Così come accade per l'Ufficio italiano dei brevetti e marchi, che è tenuto ad effettuare soltanto un controllo formale dei segni distintivi al momento della richiesta di registrazione<sup>154</sup>, anche la cancelleria del TUB ha il

---

<sup>151</sup> L' art. 83, al paragrafo 3, sancisce che: “*A meno che un'azione sia già stata proposta dinanzi al tribunale, il titolare o il richiedente di un brevetto europeo concesso o richiesto anteriormente alla scadenza del periodo transitorio a norma del paragrafo 1 e, ove applicabile, del paragrafo 5, nonché il titolare di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo hanno la possibilità di rinunciare alla competenza esclusiva del tribunale. A tal fine, essi notificano tale decisione alla cancelleria al più tardi un mese prima dello scadere del periodo transitorio. La rinuncia prende effetto all'atto dell'iscrizione nel registro*”.

<sup>152</sup> M. BOSSHARD, *L'entrata in vigore del pacchetto sul brevetto unitario: il regime transitorio e la dichiarazione di opt out*, cit., p. 207.

<sup>153</sup> Ciò è stabilito dalla *Rule 5*, par. 3. Le *Rules of Procedure* costituiscono il corollario del pacchetto sul brevetto ad effetti unitari e, trovando la loro fonte nell'Accordo TUB, sono disposizioni di volta in volta coordinate con le corrispondenti norme dell'Accordo.

<sup>154</sup> A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 2012, Giuffrè, p. 226.



compito di rendere soltanto nota ai terzi la volontà del richiedente, astenendosi da qualsiasi controllo sulla validità ed efficacia dell'*opt out*, che spetterà al giudice adito dalla controversia<sup>155</sup>.

Il diritto di opzione può essere esercitato fino a un mese prima del termine del periodo transitorio, secondo quanto prescritto dall'art. 83, par. 3, TUB, ed il suo effetto non decorre dalla notifica della richiesta alla cancelleria, bensì dall'iscrizione dell'*opt out* nel registro da parte della cancelleria o dalla eventuale correzione dell'istanza: se fosse proposta un'azione davanti al Tribunale unificato in una fase antecedente a quella poc'anzi descritta, l'*opt out* sarebbe allora inefficace rispetto al brevetto oggetto di causa, indipendentemente dal fatto che a momento della richiesta di *opt out* la causa sia ancora pendente o già conclusa<sup>156</sup>.

Il richiedente l'opzione, vale a dire il titolare, è libero di revocare la propria scelta in qualsiasi momento dandone semplicemente notizia alla cancelleria mentre è prevista un'ipotesi di revoca automatica con riferimento a tutti gli Stati in cui il brevetto europeo ha effetto unitario laddove l'*opt out* sia stato esercitato con riferimento a una domanda di brevetto successivamente giunto a concessione ed il titolare può richiedere l'effetto unitario dandone comunicazione alla cancelleria<sup>157</sup>. Tale disposizione risulta coerente con il fatto che l'effetto unitario non può sussistere se non negli Stati che abbiano ratificato l'Accordo TUB e nei quali, dunque, il Tribunale unificato abbia giurisdizione esclusiva<sup>158</sup>. Laddove, invece, uno Stato non abbia ratificato l'Accordo, sarà allora necessario sia designare lo Stato in sede di domanda brevettuale sia depositare la traduzione in lingua locale in modo tale da estendere gli effetti del brevetto secondo quanto previsto dall'art.18, par.2, reg. n. 1257/2012. Da ciò deriva che, se qualsiasi Stato vorrà

<sup>155</sup> Così rileva M. BOSSHARD, *L'entrata in vigore del pacchetto sul brevetto unitario: il regime transitorio e la dichiarazione di opt out*, cit., p. 214.

<sup>156</sup> *Rule 5*, par. 6.

<sup>157</sup> *Rule 5*, par. 9.

<sup>158</sup> Disciplina sancita dall' ex art. 18, par. 2, Reg. UE n. 1257/12.

procrastinare l'efficacia del brevetto unitario sul proprio territorio, potrà farlo mediante la mancata ratifica dell'Accordo<sup>159</sup>.

Orbene, dopo avere esaminato le varie possibilità offerte ai titolari di brevetto dall'art. 83 TUB, non si può non osservare che, una siffatta situazione, possa creare non soltanto un'opportunità ma anche un rischio poiché produce un radicamento di plurime azioni davanti non solo al Tribunale unificato ma anche alle Corti di diversi Stati<sup>160</sup> creando conflitti di giurisdizione.

Alla luce dell'analisi svolta, certamente si può affermare che la centralizzazione giudiziaria innanzi al TUB consentirebbe l'arresto del fenomeno della duplicazione dei procedimenti giudiziari in Europa, in linea con l'obiettivo perseguito dal brevetto unitario. Tuttavia, è anche vero che si tratta di una centralizzazione piuttosto *sui generis* poiché, come è stato notato, il sistema si presenta alquanto articolato: la Corte unificata è comunque organizzata in svariate divisioni regionali e locali che operano a fianco di un corpo centrale<sup>161</sup>. Pertanto, a parere di chi scrive, l'obiettivo primario che ha portato alla creazione del Tribunale unificato, ossia quello della drastica riduzione di tempistiche e costi dei procedimenti giudiziari, appare tutt'altro che facilmente conseguibile.

Dunque, una misura ipotizzabile per mitigare questa problematica potrebbe essere quella dell'introduzione di corrispondenza, scambio di memorie o comunque di

---

<sup>159</sup> M. BOSSHARD, *L'entrata in vigore del pacchetto sul brevetto unitario: il regime transitorio e la dichiarazione di opt out*, cit., p. 226.

<sup>160</sup> Si veda, per un compiuto approfondimento in merito, C. GALLI, *L'impatto del brevetto Unitario e della Corte Unificata dei brevetti per le PMI italiane: vantaggi e svantaggi, strategie di opt in e opt out tra brevetto europeo ed unitario*, reperibile al seguente link [http://les-italy.org/wp-content/uploads/attachments/GALLI\\_LES\\_2017\\_UPC.pdf](http://les-italy.org/wp-content/uploads/attachments/GALLI_LES_2017_UPC.pdf). Di parere ancora più critico in merito, è M. GIORGETTI, nel saggio *Le nuove Rules del Tribunale Unificato dei brevetti: un sistema sempre più lontano dal nostro ordinamento, ovvero prime riflessioni in punto di giurisdizione e modelli processuali*, consultabile al sito internet <http://www.judicium.it/wp-content/uploads/2017/02/5-Le-nuove-Rules-del-Tribunale-unificato-dei-brevetti.pdf>.

<sup>161</sup> P. GELATO – F. LALA, *op.cit.*, p. 539.

incrementare i contatti tra i difensori delle parti prima dell'introduzione dell'azione giudiziaria vera e propria, al fine di favorire la conciliazione delle controversie.

#### **2.4 La questione dei c.d. controlimiti e la tutela costituzionale del diritto alla difesa**

La Costituzione italiana, all'art. 24, comma 2°, sancisce che “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” attribuendo così espressamente il carattere inviolabile del diritto al giusto processo.

Il dibattito su questa disposizione è tornato prepotentemente alla ribalta a seguito della questione che si è posta circa il regime linguistico adottato per la registrazione del brevetto unitario europeo e per ogni questione giurisdizionale attinente ad eventuali controversie.

Richiamando brevemente i tratti essenziali da cui trae origine la problematica, si ricordi come ogni controversia in materia di brevetto unico debba essere trattata, decisa e sanzionata in una delle tre lingue ufficiali adottate dall'Ufficio europeo dei brevetti e marchi, ossia inglese, francese e tedesco, in corrispondenza delle tre sezioni di primo grado del TUB aventi sede a Londra, Parigi e Monaco di Baviera<sup>162</sup>. Dunque, ecco un altro aspetto problematico che si presenta riguardo all'ordinamento giurisdizionale del Tribunale unificato, oltre a quello della mancanza di una vera e propria centralizzazione. L'art. 49, primo comma, dell'Accordo TUB dispone infatti che dinanzi alle sedi locali o regionali, il processo si debba svolgere nella lingua dello Stato ospitante (o nelle altre lingue indicate eventualmente dal Paese ospitante in base alla scelta di colui che agisce in contraffazione) mentre, innanzi alle sezioni centrali, sarà utilizzabile necessariamente la lingua di rilascio del brevetto oggetto di lite. Ne deriva che l'ordinamento giurisdizionale del TUB comporterà il rischio di cause in cui sono

<sup>162</sup> L'Accordo istitutivo del Tribunale Unificato dei brevetti è stato previsto dal Regolamento (UE) n.1215/2012 del 12 dicembre 2012 e potrà entrare in vigore solo quando sarà ratificato da tutti e tre gli Stati obbligatoriamente tenuti alla ratifica: Gran Bretagna, Germania e Francia.

convenuti soggetti con sede in uno Stato aderente e che riguardano la validità o la violazione della porzione nazionale corrispondente di brevetti europei ordinari o con effetto unitario ma che non verranno più decise dai giudici nazionali di quello Stato in processi ove si utilizza la lingua locale, bensì da giudici sovranazionali, con il rischio ulteriore che le cause potranno essere discusse in una lingua diversa da quella dei convenuti laddove vengano intentate davanti alla divisione centrale o ad altra locale o regionale<sup>163</sup>.

Ad esempio, nel caso in cui un'impresa italiana operante sui mercati europei (che commettesse, dunque, un illecito esteso tanto all'Italia quanto ad un altro Stato in cui ha sede il titolare del brevetto) venisse convenuta in giudizio innanzi alla divisione locale dello Stato del titolare, il giudizio non si celebrerebbe in italiano, bensì nella lingua dell'attore e la sentenza sarebbe redatta nella medesima lingua della procedura<sup>164</sup>. In tale ipotesi, a ben vedere, il convenuto presunto contraffattore, potrebbe vedersi recapitare un ricorso in lingua straniera che gli intima di comparire innanzi ad un giudice con sede all'estero e, al termine del processo tenutosi nella lingua dell'attore, la decisione potrebbe disporre, tra le altre, misure estremamente coercitive quali l'inibitoria della produzione, il sequestro dei mezzi produttivi ed il risarcimento del danno. Difatti, nel sistema giurisdizionale del Tribunale unificato la regola generale è che la lingua del processo sia determinata dalla sede processuale, anche perché la composizione delle varie divisioni locali, regionali e centrali dipende dal fatto che i giudici

---

<sup>163</sup> Ipotesi di connessione si potrebbe avere nel caso di contraffazione estesa a più Stati aderenti. Per un approfondimento, si veda M. BOSSHARD, *Regime linguistico del processo, materie di competenza della Unified Patent Court e ripartizione della competenza tra le sue divisioni e sezioni*, in *Contratto e Impresa / Europa*, 2017, p. 451; V. DI CATALDO, *Competition (or confusion) of models and coexistence of rules*, in *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Giappichelli, Torino, p. 28.

<sup>164</sup> Così, G. CAGGIANO, *Il pacchetto normativo sul "brevetto europeo unitario" tra esigenze di un nuovo sistema di tutela, profili di illegittimità delle proposte in discussione e impasse istituzionale*, cit., p. 687.

parlino o meno determinate lingue<sup>165</sup>. L'Accordo TUB disciplina specificamente la lingua processuale utilizzabile per il grado d'appello, per le cause innanzi alla divisione centrale e alle divisioni locali e regionali. A differenza di quanto accade per le questioni di competenza<sup>166</sup>, la lingua di trattazione della causa è definita dalla sede processuale e non è influenzabile dalla volontà delle parti.

La lingua processuale utilizzabile davanti alle tre sezioni (con sede a Monaco, a Londra e a Parigi) della divisione centrale del Tribunale unificato deve necessariamente, senza possibilità di deroghe o eccezioni, essere quella del rilascio del brevetto di cui si discute la validità o contraffazione, ossia soltanto il francese, il tedesco o l'inglese<sup>167</sup>.

In grado d'appello la lingua processuale sarà la medesima di quella utilizzata nel procedimento di primo grado e, laddove vi sia un cambio di lingua in primo grado, l'appello andrà discusso nella lingua in cui è stato reso il provvedimento appellato<sup>168</sup>.

Le cause trattate, invece, innanzi alle divisioni locali o regionali di prima istanza adottano la lingua dello Stato ospitante (art. 49, comma 1, TUB). Lo Stato ospitante, tuttavia, quando chiede l'apertura della divisione periferica, può derogare alla regola generale della lingua locale, utilizzando una o più delle tre lingue ufficiali UEB (art. 49, comma 2, TUB).

Risulta evidente, pertanto, che si pongano problemi di rispetto del diritto di difesa così come sancito all'art. 24 Costituzione per quanto riguarda la lingua processuale innanzi alla divisione di prima istanza e del relativo grado di appello.

---

<sup>165</sup> M. BOSSHARD, *op.cit.*, p.454.

<sup>166</sup> In tema di competenza, il sistema giurisdizionale del TUB accorda ampio spazio alla volontà delle parti per quanto riguarda la sede innanzi cui agire mentre, in tema di scelta della lingua processuale ciò non avviene in quanto, diversamente, si rischierebbe di avere giudici che, non parlando una data lingua, non tratterebbero la causa in modo adeguato.

<sup>167</sup> Così dispone l'art. 49, sesto comma, dell'Accordo TUB.

<sup>168</sup> Art. 50, comma 1, TUB.

Avverso siffatte previsioni, Italia e Spagna hanno presentato ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea al fine di ottenere l'annullamento della decisione del Consiglio n. 2011/167/UE del 10 marzo 2011 che autorizzava una cooperazione rafforzata per l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria. Roma e Madrid avevano denunciato la loro perplessità e preoccupazione relativamente ad un trattamento sfavorevole e discriminatorio rispetto ad altri Paesi, sollevando la questione dell'esclusione delle rispettive lingue da quelle di concessione del brevetto.

Nei ricorsi presentati si è fatto ampio utilizzo di concetti quali “discriminazione” ed “abuso” ma, ciò nonostante, la CGUE ha respinto entrambi i gravami con la sentenza 16 aprile 2013 (cause riunite C-274/11 e C-295/11)<sup>169</sup> confermando la validità della decisione del Consiglio che autorizzava una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria<sup>170</sup>.

A questo punto, risulta fondamentale mettere in luce come la pronuncia della CGUE abbia riaperto la risalente questione dei c.d. controlimiti, vale a dire le eccezioni alle limitazioni di sovranità a carico degli Stati aderenti all'Unione

---

<sup>169</sup> Il testo integrale della pronuncia della Grande Sezione della Corte di Giustizia Ue è reperibile al seguente link <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62011CJ0274>.

<sup>170</sup> Esplicativo, a riguardo, è notare come il Trattato di Lisbona abbia posto una base giuridica specifica per la creazione del brevetto europeo, prevedendo due diverse procedure per l'adozione dei relativi testi normativi: mentre le regole per la concessione del brevetto richiedono la procedura legislativa ordinaria (e quindi un'approvazione dello stesso testo legislativo da parte del Consiglio e del Parlamento europeo), quelle sui regimi linguistici devono essere approvate dal Consiglio all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo. Su queste basi, la Commissione ha presentato una prima proposta di regolamento che prevedeva la concessione del brevetto in inglese, francese o tedesco, ponendo a carico dei titolari le sole spese di traduzione derivanti dal sorgere di eventuali controversie. In seguito al suo fallimento, causato dalla difficoltà a raggiungere un accordo in Consiglio per l'opposizione di Italia e Spagna che contestavano la scelta di escludere le rispettive lingue da quelle di concessione del brevetto, si è deciso di ricorrere al meccanismo della cooperazione rafforzata. Ad essa hanno ora aderito tutti gli Stati membri, tranne la Spagna (l'Italia il 30 settembre 2015).

Europea<sup>171</sup>. In fase di istituzione di tale organismo sovranazionale, difatti, tutti gli Stati membri hanno dovuto rinunciare a parte della loro sovranità per consentire all'Unione stessa di realizzare in maniera più completa ed efficace i risultati per cui è stata creata. Le norme dell'Unione Europea vincolano in vario modo il legislatore interno, “*con il solo limite dell'intangibilità dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inviolabili dell'uomo, garantiti dalla Costituzione*”<sup>172</sup>.

Va inoltre sottolineato che i diritti fondamentali non possono essere considerati una materia relativamente alla quale è ipotizzabile una cessione di sovranità (così si esprime la Corte Costituzionale con pronuncia n. 349/2007)<sup>173</sup>.

La teoria dei controlimiti prevede che le norme comunitarie non possano violare i principi fondamentali sanciti dalle costituzioni nazionali: l'art. 11 della Costituzione italiana ammette limitazioni di sovranità a favore di un ordinamento sovranazionale poiché ciò costituisce il fondamento dei Trattati CEE. Tuttavia, il fatto che il primato del diritto dell'Unione sul diritto interno sia riconosciuto tanto dall'art. 11 quanto dall'art. 117 Cost., non significa che la Corte Costituzionale abbia inteso rendere l'ordinamento italiano *tout court* soccombente a quello dell'Unione. Gli organi comunitari non possono violare i “*principi fondamentali dell'assetto costituzionale dello Stato*”<sup>174</sup> e, nel caso in cui tale violazione si verifichi, la Corte Costituzionale ha il potere di effettuare il proprio sindacato giurisdizionale al fine di garantire il controllo sulla compatibilità dei Trattati e del diritto derivato con i principi fondamentali della Costituzione. Allorché tali

---

<sup>171</sup> L'espressione “controlimiti” venne coniata all'inizio degli anni settanta del novecento, indicando i principi supremi e i diritti inalienabili della persona umana che costituiscono un'eccezione alle limitazioni di sovranità statale ai sensi dell'art. 11 Cost. Per tutti, si veda F. DONATI, *Diritto comunitario e sindacato di costituzionalità*, Giuffrè, Milano, 1995, p. 232.

<sup>172</sup> Così, Corte Cost., 2 aprile 2012, n.86, in in G. U. 18 aprile 2012 n.16.

<sup>173</sup> V. nota precedente.

<sup>174</sup> In tal senso, F. GALLO, *La concorrenza tra il diritto nazionale ed europeo nella giurisprudenza costituzionale italiana*, cit., p. 255.

principi siano in conflitto con la normativa comunitaria, essi andranno qualificati “controlimiti”, opponibili del tutto legittimamente all'applicazione della norma stessa.

Un'ulteriore disposizione del codice di procedura civile italiano, l'art. 122, tratta dell'utilizzo della lingua italiana nei processi, sancendo che durante tutto il giudizio è prescritto l'uso della lingua italiana e, laddove debba essere sentito chi non conosce tale lingua, il giudice nomina un interprete a tutela dei diritti del soggetto che potrebbero altrimenti essere compromessi.

Sul punto, è intervenuta altresì una pronuncia della Corte costituzionale italiana<sup>175</sup> che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della L. 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema penale), in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore con competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la propria lingua nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione in italiano, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte. Dunque, si evince che l'intento della pronuncia è quello di tutelare i diritti di coloro che non comprendono una determinata lingua nel caso in cui vi sia il rischio di non riuscire a tutelare i loro interessi adeguatamente in sede processuale. Alla luce di ciò, pare evidente che l'art. 24 della Costituzione sia violato laddove un convenuto non sia in grado di comprendere la lingua utilizzata in un procedimento che lo vede coinvolto e se, all'esito del giudizio, possono essere adottate misure contrarie ai propri diritti.

---

<sup>175</sup> Sentenza emessa dalla Corte costituzionale il 24 febbraio 1992, n.62, consultabile integralmente al sito internet <http://www.giurcost.org/decisioni/1992/0062s-92.html>



Interessante è però notare come tali controlimiti, nella pratica, non siano mai stati opposti dalla Corte italiana a tutela dei fondamentali principi sanciti in Costituzione probabilmente per ragioni di opportunità e per evitare l'insorgere di crisi nei rapporti tra lo Stato italiano e l'UE: eventuali contrasti che potrebbero nascere in merito, solitamente, sono risolti in via preventiva sul piano politico e diplomatico<sup>176</sup>.

La questione fondamentale ed estremamente dibattuta che si pone a questo punto è individuare i principi che possono essere considerati controlimiti.

Non pare del tutto condivisibile l'opinione dottrinale che li fa coincidere soltanto con i principi supremi della Costituzione sottratti a revisione costituzionale in quanto non vi sono norme costituzionali che vietino di considerare controlimiti anche elementi suscettibili di revisione ma che, in ogni caso, caratterizzano l'identità costituzionale italiana, anche sotto una prospettiva tradizionale<sup>177</sup>.

#### **2.4.1 La tutela costituzionale di cui all'art. 24 Cost. e relative problematiche**

Nello specifico, l'art. 24 della Costituzione è espressamente qualificato come “diritto inviolabile” e riconosce non solo ai cittadini, ma a tutti, e quindi anche a stranieri ed apolidi, due distinti diritti: il diritto di agire in giudizio (art. 24, comma 1, Cost.) ed il diritto di difesa (art. 24, comma 2, Cost.). Quest'ultimo, ponendo in relazione in maniera molto forte le quattro situazioni tutelate in Costituzione agli artt. 13, 14, 15 e 24, comma 2, pare quasi voler comporre una sorta di “statuto minimo della persona” insopprimibile<sup>178</sup> ed ergersi a diritto

---

<sup>176</sup> F. GALLO, *La concorrenza tra il diritto nazionale ed europeo nella giurisprudenza costituzionale italiana*, cit., p. 255.

<sup>177</sup> Si veda, in proposito, l'articolo *La Corte costituzionale e i Controlimiti 2.0* pubblicato sul sito internet <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=31459>.

<sup>178</sup> In tal senso, A. VIGNUDELLI, *Diritto Costituzionale*, IV ed., tomo I, Giappichelli, Torino, 2005, p. 463.

“inalienabile dell'uomo”<sup>179</sup>. Inoltre, dal momento che il diritto d'azione implica logicamente che chiunque venga chiamato innanzi ad un Giudice venga messo anche nella condizione di rispondere alle accuse con la stessa efficacia di chi ha agito, ne discende che il diritto d'azione garantisce anche il principio del contraddittorio, uno dei pilastri della procedura civile e penale italiana.

In tal modo, ecco che la garanzia del diritto d'azione si salda con quella del diritto di difesa creando un ulteriore diritto: quello ad un processo giurisdizionale giusto ed imparziale così come sancito all'art.111, commi 1 e 2 della Costituzione<sup>180</sup>.

A riprova della centralità della tematica, perfino l'art. 4 del TUE<sup>181</sup> enuncia il principio del doveroso rispetto da parte dell'Unione Europea nei confronti dei principi strutturali degli Stati e anche l'art. 67, comma I, del Trattato sul funzionamento dell'Ue ribadisce il “rispetto dei diritti fondamentali dei diversi ordinamenti e tradizioni giuridiche” dei Paesi membri.

Non paiono dunque esservi dubbi sulla necessità di osservare pienamente le norme costituzionali: tale esigenza viene riconosciuta da ogni fonte legislativa richiamata anche se - si potrebbe dire, provocatoriamente - soltanto in astratto. Non è forse vero che, ad esempio, l'adozione del regime linguistico per le controversie attinenti alla concessione del brevetto unitario rischia di affievolire grandemente la garanzia del contraddittorio e, di conseguenza, quella del giudizio imparziale?

---

<sup>179</sup> Per un interessante approfondimento v. F. GALLO, *La concorrenza fra il diritto nazionale e il diritto europeo (UE e CEDU) nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in *Giur.comm.*, 2015, cit., p. 255 ss.

<sup>180</sup> *Ibidem*. Si ricordi, inoltre, come il principio del contraddittorio possa subire limitazioni soltanto in presenza di circostanze eccezionali che coincidono con la necessità di emanazione di provvedimenti d'urgenza oppure cautelari.

<sup>181</sup> Tale norma dispone che “L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali”.

Il diritto di difesa, trovando tutela costituzionale all'art. 24, comma 2, è infatti strutturato come un diritto individuale, che non può essere subordinato ad esigenze di tutela della collettività<sup>182</sup>.

Con riferimento al sistema giurisdizionale del Tribunale unificato dei brevetti, la problematica della lesione dei controlimiti emerge con particolare riferimento alle cause instaurate innanzi alla divisione centrale ed al relativo grado di appello, in cui le uniche lingue utilizzabili sono l'inglese, il francese e il tedesco senza possibilità di deroga o eccezione alcuna.

Alla luce delle considerazioni suesposte, non pare del tutto infondato il timore che il Regolamento istitutivo del Tribunale Unificato dei brevetti possa costituire una minaccia al rispetto del diritto costituzionale d'azione e difesa.

## **2.5 Il ruolo del *patent attorney***

L'entrata in vigore nuovi organi o istituti, come accadrebbe per il Tribunale Unificato dei brevetti, comporterebbe anche la nascita di nuove figure necessarie per interagire con esso e per rispondere ad esigenze sorte mai prima d'ora. Ad esempio, per potere stare in giudizio innanzi al TUB, le parti dovranno essere rappresentate da professionisti estremamente qualificati in grado di rapportarsi ai giudici che andranno a comporre il tribunale stesso, sempre rispondendo ad un'ottica di modernità ed internazionalizzazione nella gestione delle controversie<sup>183</sup>. Alla luce di tale nuova esigenza, l'art. 48 TUB, par.1, si occupa della rappresentanza e prevede che le parti siano rappresentate da avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro contraente; di seguito, il paragrafo 2 sancisce che, in alternativa, “*possano essere rappresentate dai mandatari per brevetti europei abilitati ad agire in qualità di*

---

<sup>182</sup> In tal senso, si esprime A. VIGNUDELLI, *Diritto Costituzionale*, cit., p. 464.

<sup>183</sup> Tratta approfonditamente dell'argomento, M. MODIANO, *Il ruolo del patent attorney di fronte al Tribunale unificato dei brevetti*, in C. HONORATI, (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 190 s.

*rappresentanti professionali dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti a norma dell'articolo 134 della CBE in possesso di adeguate qualifiche come un certificato europeo per le controversie brevettuali*". In altre parole, i paragrafi 1 e 2 prevedono che di fronte al Tribunale Unificato, a scelta delle parti, esse potranno essere rappresentate o da un avvocato "normale", vale a dire privo di quella particolare preparazione tecnico scientifica di cui si è parlato poc'anzi, oppure da un'altra figura particolare di nuova creazione, detta *European patent attorney*, che altri non è che un mandatario per brevetti europei provvisto anche di specifica preparazione tecnico scientifica oltre a determinate qualifiche come il certificato europeo per le controversie brevettuali<sup>184</sup>. Inoltre, i professionisti che svolgono ruoli di rappresentanza delle parti, possono essere assistiti, a loro volta, da un *patent attorney*, ossia un mandatario per brevetti, autorizzato a prendere la parola innanzi allo stesso Tribunale (art.48, par.4, Accordo TUB).

Dunque, l'Accordo prevede due ruoli distinti per gli *european patent attorneys* e per i *patent attorneys* ai quali corrispondono anche distinzioni di funzioni: i primi costituiscono una vera figura nuova rispetto alle cause brevettuali italiane mentre i secondi sono più simili a quanto già esistente. Vediamone i motivi.

La definizione di *patent attorney*, ai fini dell'art. 48 dell'Accordo TUB, è espressa nell'attuale bozza di Regolamento di Procedura, ai sensi della quale "*...the expression patent attorney shall mean a person who is recognised as eligible to give advice under the law of the state where he practices in relation to the protection of any invention or to the prosecution or litigation of any patent or patent application and is professionally consulted to give such advice*"<sup>185</sup>. Dunque, per *patent attorneys* si intendono tutti coloro che sono autorizzati a prestare assistenza riguardo all'ottenimento della protezione brevettuale e alle

---

<sup>184</sup> Tale documento si può conseguire solo in seguito alla frequenza di un corso specifico ed al superamento di un esame finale volti a conferire adeguate competenze per rappresentare al meglio i clienti davanti al TUB.

<sup>185</sup> *Rule 287.*

controversie ad essa legate e, mancando qualsiasi riferimento al fatto che il *patent attorney* sia un cittadino o residente di uno degli Stati contraenti dell'Accordo, egli ben può essere un cittadino o residente anche di altri Paesi<sup>186</sup>.

Sempre secondo quanto dispone la *Rule 287*, nella macrocategoria costituita dai *patent attorneys*, si inseriscono anche gli *European patent attorneys*, che sono abilitati ad esercitare le loro funzioni innanzi all'Ufficio europeo dei brevetti e, anche per loro, non sono previste limitazioni relative alla residenza. A ben vedere, tuttavia, un limite di tale portata è contemplato nella definizione di *European patent attorney* prevista dalla Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE): ciononostante, poiché la CBE permette ai cittadini di tutti i Paesi aderenti alla CBE stessa di assumere il ruolo di *European patent attorney*, si nota che, in ogni caso, i rappresentanti delle parti possono essere assistiti non solo da *European patent attorneys* cittadini o residenti di uno degli Stati contraenti dell'Accordo, ma anche che siano cittadini o residenti degli altri Paesi contraenti della CBE<sup>187</sup>.

Invece, per quanto riguarda le “adeguate qualifiche” degli *European patent attorneys* richieste all'art. 48, par.3 dell'Accordo TUB, esse devono essere precisate dal comitato amministrativo del Tribunale ma, ad oggi, risulta che siano ancora in via di definizione da parte del *Preparatory Committee*, istituito allo scopo di organizzare la creazione pratica del nuovo sistema giudiziario.

Ai nostri fini, vale la pena analizzare brevemente le qualifiche richieste per potere assumere il ruolo di *European patent attorney*: innanzitutto si deve svolgere un tirocinio della durata di tre anni presso un altro *European patent attorney* e, di

---

<sup>186</sup> Per tale ragione, i rappresentanti delle parti, a seconda della tipologia di clientela rappresentata, potranno essere assistiti indifferentemente tanto da *patent attorneys* residenti in Paesi che hanno ratificato l'Accordo quanto da coloro che risiedono in Stati non contraenti. Addirittura, potranno farsi assistere anche da *patent attorneys* con residenza in un Paese extra europeo. Si veda, sul punto, l'interessante contributo di M. MODIANO, *Il ruolo del patent attorney di fronte al Tribunale Unificato*, cit., p. 233.

<sup>187</sup> Si veda, in proposito, il testo integrale della CBE al seguente link <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20072179/201305030000/0.232.142.2.pdf>.

seguito, si deve sostenere un apposito esame organizzato dall'UEB (Ufficio europeo dei brevetti)<sup>188</sup>.

I rappresentanti delle parti godono di tutti i diritti e delle immunità necessari ad esercitare in modo indipendente le loro mansioni, compreso il diritto a mantenere il segreto professionale circa le comunicazioni tra un rappresentante e la parte o qualsiasi altra persona nei procedimenti dinanzi al tribunale, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura<sup>189</sup>. Unica eccezione a questa regola è costituita dalla rinuncia espressa della parte interessata a detto privilegio.

Infine, sempre l'articolo 48 dell'Accordo TUB stabilisce che la rappresentanza, conformemente ai paragrafi 1 e 2, non è richiesta nei procedimenti che riguardano decisioni prese dall'UEB nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012<sup>190</sup>.

Concludendo, la figura innovativa dell'*European patent attorney* prevede un potere di rappresentanza conferito a tali soggetti particolarmente qualificati, al fine ultimo di potenziare il sistema brevettuale europeo, intendendo stare al passo con le nuove esigenze che accompagnano l'entrata in vigore del Tribunale unificato.

---

<sup>188</sup> È interessante notare come, per il superamento dell'esame, sia necessario conoscere perfettamente le seguenti fonti normative: CBE, le leggi nazionali dei Paesi ad essa aderenti in merito ai brevetti europei, la legislazione europea sul "brevetto comunitario", il *Patent Cooperation Treaty* e la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà intellettuale.

<sup>189</sup> Sul punto, si veda M. MODIANO *Il ruolo del patent attorney di fronte al Tribunale Unificato*, consultabile al sito internet [https://www.ordine-brevetti.it/upload/file/news/files/Notiziario\\_01\\_2014\\_def.pdf](https://www.ordine-brevetti.it/upload/file/news/files/Notiziario_01_2014_def.pdf).

<sup>190</sup> L'art. 9 del Reg.UE 1257/12 è relativo ai compiti amministrativi nel quadro dell'Organizzazione europea dei brevetti.

## **CAPITOLO III**

### **3.1 Il Brevetto unitario europeo e la Brexit**

Si definisce *Patent Package* (appunto, “pacchetto”) quella serie di atti che comprende la decisione del Consiglio UE 167/2011 sulla cooperazione rafforzata; il regolamento (UE) 1257/2012 sull'istituzione del brevetto UE; il regolamento (UE) 1260/2012 sulle traduzioni; il regolamento 542/2014 sulla giurisdizione (e che ha novellato il 1215/2012); la decisione della Commissione 1753/2015 sull'adesione dell'Italia alla cooperazione rafforzata; lo *UPCA (Unified Patent Court Agreement)* o TUB ed, infine, il primo e il secondo Protocollo sulla sua applicazione provvisoria e sui privilegi ed immunità<sup>191</sup>.

L'estrema complessità dell'argomento è dimostrata dal fatto che soltanto dopo un lunghissimo susseguirsi di proposte diverse e di iniziative provenienti da vari organi istituzionali, durate decenni, si è riusciti ad arrivare alla data dell'11 dicembre 2012, quando il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il pacchetto in materia di brevetti.

Gli atti menzionati che compongono il *Patent Package* entreranno in vigore soltanto laddove almeno 13 Stati aderenti ratifichino l'Accordo istitutivo del Tribunale Unificato dei brevetti e tra questi, necessariamente, vi deve essere il Regno Unito. E qui sono iniziati i problemi, dato che con il referendum del 23 giugno 2016, i britannici hanno scelto di lasciare l'Unione Europea<sup>192</sup>.

Il diritto di esercitare il recesso dall'Unione europea da parte di ogni Stato membro è stato introdotto per la prima volta con l'entrata in vigore il 1° dicembre 2009 del Trattato di Lisbona; in precedenza, non solo la possibilità di recedere era estremamente controversa ma, addirittura, non era contemplata espressamente né

---

<sup>191</sup> L. C. UBERTAZZI, *Brexit e brevetto UE*, cit., p. 8.

<sup>192</sup> Si veda, sul punto, l'interessante articolo di M. LAMPING, “*The impact of Brexit on Unitary Patent Protection and its Court*” reperibile al seguente indirizzo internet: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3232627](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3232627).

dal Trattato CEE<sup>193</sup> né dal successivo TUE<sup>194</sup>. Sulla scorta dell'opinione di autorevole dottrina, condivisa dalla scrivente, pare che la ragione più probabile che spinse i legislatori a non prevedere normativamente l'ipotesi di recesso dall'Unione fosse impedire o, quantomeno limitare, la facoltà di mutare indirizzo circa le scelte compiute, non inserendo alcuna clausola espressa che desse la possibilità di retrocedere rispetto ai progressi compiuti<sup>195</sup>.

Più specificamente, tornando al tema ancora attualissimo della Brexit, il 29 marzo 2017 l'ambasciatore britannico ha notificato a Bruxelles la dichiarazione di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea ai sensi dell'art. 50 TUE<sup>196</sup>. Tale norma sancisce che *“...il paese dell'UE che decide di recedere, deve notificare tale intenzione al Consiglio europeo, il quale presenta i suoi orientamenti per la conclusione di un accordo volto a definire le modalità del recesso di tale paese. Tale accordo è concluso a nome dell'Unione europea (UE) dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo. I trattati cessano di essere applicabili al paese interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o due anni dopo la notifica del recesso. Il Consiglio può decidere di prolungare tale termine”*.

Dalla lettura della disposizione, si osserva che la disciplina prevista per il recesso dall'Unione europea, data l'importanza fondamentale della questione, non è molto dettagliata e redatta in maniera alquanto generica, basti pensare anche all'ultimo comma conclusivo che recita *“Qualsiasi Stato uscito dall'Unione può chiedere di*

---

<sup>193</sup> Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957.

<sup>194</sup> Trattato istitutivo dell'Unione Europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 (in GU, C 191/1992).

<sup>195</sup> In tal senso si esprime A. LAZOWSKI, *Withdrawal from the European Union and Alternatives to Membership*, in *European Law Review*, 2012, p. 525 s.

<sup>196</sup> Il testo integrale della clausola di recesso dall'Unione europea è reperibile al seguente link [https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/withdrawal\\_clause.html?locale=it](https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/withdrawal_clause.html?locale=it).



*aderirvi nuovamente, presentando una nuova procedura di adesione*<sup>197</sup>, disponendo in maniera piuttosto sommaria. Uno degli aspetti trattati con meno chiarezza è quello che riguarda i tempi utili per invocare l'articolo 50 e ciò ha infatti costituito uno dei principali motivi di contenzioso all'indomani della Brexit<sup>198</sup>.

L'articolo 50 TUE prevede che il diritto di recesso non sia subordinato ad alcuna condizione sostanziale ma vincolato soltanto al fatto che la decisione venga assunta dal Paese membro *“conformemente alle proprie norme costituzionali”*<sup>199</sup>. Difatti, l'esercizio del recesso è del tutto volontario (come si esprime il primo paragrafo dell'art. 50) e gli Stati intenzionati ad esercitarlo non sono obbligati a palesare le ragioni che li muovono e, soprattutto, non devono ottenere il consenso da parte degli altri Stati membri<sup>200</sup>.

Ulteriore perplessità che emerge relativamente all'art. 50 è che, da un lato, spettando solamente allo Stato coinvolto procedere con la notifica del recesso, non è previsto alcun obbligo per quanto concerne i tempi di avvio ma, dall'altro, un obbligo simile manca anche per l'Unione europea che non è costretta ad iniziare alcuna trattativa prima della notifica formale.

Una volta ricevuta la notifica formale, il Consiglio europeo formulerà gli orientamenti che l'Unione dovrà seguire in seguito durante la negoziazione con il Paese recedente al fine di raggiungere un accordo relativo alle condizioni di

---

<sup>197</sup> Anche in questo caso, si pensa che la ragione di tale approssimazione sia da ricercare nella volontà di disincentivare la fuoriuscita di uno stato membro dall'Unione, v. nota 139.

<sup>198</sup> Si consulti, in proposito, l'articolo al seguente sito internet <https://www.internazionale.it/notizie/2016/06/28/articolo-50-brexit>.

<sup>199</sup> M. VELLANO, *Commento art. 50 TUE*, in F. POCAR, M. C. BARUFFI (a cura di), *Commentario breve ai trattati dell'Unione europea*, Cedam, Padova, 2014, p. 150.

<sup>200</sup> Sul punto, si veda l'approfondimento di E. M. POTCHEVA, *Art. 50 TEU: Withdrawal of a member State from the EU*, visionabile al sito [http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS\\_BRI%282016%29577971](http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29577971).

recesso e, a seguito di tali negoziati, sarà il Parlamento europeo a decidere se approvare o meno l'accordo raggiunto<sup>201</sup>.

Ai nostri fini, risulta fondamentale sottolineare che l'accordo cui si giungerà sulla base della procedura di recesso ai sensi dell'art. 50 TUE, disciplinerà soltanto gli aspetti più attinenti all'uscita dello Stato dall'Unione poichè, per quanto riguarda l'assetto futuro delle relazioni tra Unione e Stato receduto, sarà necessario un accordo ulteriore e ben distinto<sup>202</sup> che dovrà essere ratificato non solo dal Regno Unito, ma anche da tutti gli Stati membri, avendo natura mista. Invece, l'accordo di mero recesso avrà natura di accordo internazionale poichè è concluso soltanto dal Consiglio non esigendo la ratifica da parte di tutti gli Stati membri<sup>203</sup>.

Tuttavia, sarà comunque necessario effettuare modifiche ai Trattati in conseguenza all'esercizio del recesso, sulla base di quanto sancito dall'art. 48 TUE che disciplina la procedura di revisione ordinaria e, dunque, sarà necessaria la ratifica degli altri Stati membri<sup>204</sup>.

Per quanto riguarda specificamente l'*iter* seguito dalla Brexit fino ad ora, dopo la formale notifica di recesso di Londra a Bruxelles, è seguita la pubblicazione di un documento denominato "*Great Repeal Bill*"<sup>205</sup>, che è stato presentato dall'allora primo ministro Theresa May e che contiene le proposte del Governo per garantire al Paese uno statuto funzionante una volta uscito dall'UE. Tale documento si pone

---

<sup>201</sup> Importante è sottolineare che l'accordo in parola disciplinerà soltanto gli aspetti più tecnici attinenti al recesso e non le future relazioni tra Unione e recedente per cui sarà necessario un ulteriore e distinto accordo. C. C. GALDINO, *Oltre la Brexit: brevi note sulle implicazioni giuridiche e politiche per il futuro prossimo dell'Unione europea*, in <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=32126>.

<sup>202</sup> C. C. GALDINO, *Oltre la Brexit: brevi note sulle implicazioni giuridiche e politiche per il futuro dell'Unione*, cit., p. 23.

<sup>203</sup> *Ibidem*.

<sup>204</sup> *Ibidem*.

<sup>205</sup> Letteralmente <<grande legge abrogatrice>>, il *Great Repeal Bill* è stato approvato dalla Camera dei Comuni dopo lungo e difficoltoso dibattito nel settembre 2017 con 326 voti a favore e 290 voti contrari.

lo scopo fondamentale di revocare l'*European Communities Act* del 1972 relativo agli effetti dell'adesione inglese alla UE<sup>206</sup> e, a seguito della sua approvazione, pare difficile potere ancora prendere in esame l'ipotesi che la Gran Bretagna rimanga sottoposta alla potestà normativa dell'Unione europea poiché, in conformità allo scopo del documento, le leggi di diritto europeo vigenti in Gran Bretagna saranno convertite in norme di diritto inglese, producendo l'effetto di estromettere legittimamente il diritto europeo da quello britannico. Ne discende che il Parlamento britannico avrà d'ora in poi la piena facoltà di decidere quali norma dovranno rimanere in vigore, quali abrogare e quali ancora modificare, senza più consultare per nessun motivo le istituzioni europee.

Il governo inglese, tuttavia, ha sempre affermato che, mediante l'approvazione del *Repeal Bill*, intendesse evitare quel vuoto normativo che si sarebbe potuto produrre a seguito della Brexit: difatti, dopo tale momento, tutte le norme europee cesserebbero di produrre effetto in Gran Bretagna e pertanto l'approvazione del *Repeal Bill* è servita proprio ad evitare tali gravi conseguenze di vacanza normativa<sup>207</sup>.

Si tenga inoltre presente che Londra, nel luglio 2018, ha presentato un *White Paper* sui futuri rapporti con l'Unione europea da cui emerge la volontà del Regno Unito di mantenere, date le condizioni, buoni rapporti con Bruxelles, in particolar modo sui temi di sicurezza ed economia<sup>208</sup>.

---

<sup>206</sup> La Legge sulle comunità europee (*European Communities Act*) era una legge del Parlamento del Regno Unito che regolamentava l'accesso del Regno Unito alla CEE, alla CECA e all'Euratom, oltre che l'accesso al diritto dell'Unione europea nell'ordinamento inglese, stabilendo che questo avesse il primato sul diritto nazionale.

<sup>207</sup> Si calcola che le leggi europee prima vigenti in Gran Bretagna e convertite in diritto interno con l'approvazione del *Repeal Bill* siano all'incirca 19 mila e formano il c.d.*Statute Book*. Si veda sul punto l'articolo reperibile al seguente link [https://www.repubblica.it/esteri/2017/09/12/news/brexit\\_passa\\_la\\_legge\\_cancella\\_norme\\_europee\\_may\\_si\\_salva-175236990/](https://www.repubblica.it/esteri/2017/09/12/news/brexit_passa_la_legge_cancella_norme_europee_may_si_salva-175236990/).

<sup>208</sup> A tal fine, il Governo britannico ha proposto la creazione di un'area di libero scambio per i beni, che eviti la necessità di controlli doganali e regolamentari alle frontiere e consenta ai prodotti di conformarsi ad approvazioni e autorizzazioni per poter essere commercializzati in

Tuttavia, essendo lo scopo ultimo del *Great Repeal Bill* quello di estromettere il diritto dell'Unione dall'ordinamento britannico, mediante la conversione in diritto nazionale dell'intero *acquis communautaire*, comprese le decisioni della Corte di Giustizia, si determinerà l'esclusione totale di qualunque competenza della Corte medesima. Difatti, in un *White Paper* del 2017 sugli obiettivi del governo in tema di Brexit, il governo May ha dichiarato che “*la Corte di Giustizia dell'Unione europea rappresenta l'ultimo giudice sulle controversie relative all'applicazione del diritto dell'Ue. Come Corte sovranzionale, infatti, ha il ruolo di provvedere non solo alla corretta applicazione delle norme di legge ma anche alla sua interpretazione da parte di tutti gli Stati membri, specialmente laddove sussistano conflitti tra I medesimi. La CGUE è il più potente giudice sovranzionale ma noi porremo fine alla giurisdizione della Corte in Gran Bretagna*”<sup>209</sup>.

Pertanto, dalle suesposte osservazioni, deriva che la ratifica dell'Accordo istitutivo del TUB da parte di Londra non sia coerente con gli obiettivi della Brexit nè con quelli conclamati nel *White Paper*; tuttavia, il 26 aprile 2018, Londra ha notificato alla Commissione UE l'avvenuto deposito dello strumento di ratifica presso il Consiglio UE: ratifica, a ben vedere, avvenuta successivamente alla notifica di recesso dall'Unione<sup>210</sup> ma, come se non bastasse, il 27 febbraio 2020 un portavoce del Governo britannico ha dichiarato alla stampa che la Gran Bretagna, una volta

---

entrambi i mercati, come viene meglio specificato nell'articolo reperibile al sito internet <http://www.dejalexonbrexit.eu/il-regno-unito-ha-presentato-un-white-paper-sui-futuri-rapporti-con-lunione-europea>.

<sup>209</sup> Interessante è notare come si esprima in questi termini il punto 2.4 del capitolo 2 del *White Paper* del 2 febbraio 2017, “*The United Kingdom's exit from and new partnership with the European Union White Paper*”, consultabile al sito internet ufficiale del governo inglese <https://www.gov.uk/government/publications/the-united-kingdoms-exit-from-and-new-partnership-with-the-european-union-white-paper>.

<sup>210</sup> Sullo stato delle ratifiche, si veda il link <https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2013001>. Per alcuni rilievi in proposito, cfr. E. PAGGI, *Il Regno Unito ratifica l'Accordo che istituisce il Tribunale unificato dei brevetti: un passo in avanti verso l'entrata in vigore del brevetto europeo con effetto unitario?*, in *eurojus.it*.

compiutasi la Brexit, non intende più fare parte del Tribunale unificato dei brevetti perchè soggetto all'autorità della Corte di Giustizia Europea<sup>211</sup>.

### 3.2 Il ruolo della Corte di Giustizia dell'Unione europea

Il Tribunale Unificato dei brevetti, essendo un organo giurisdizionale comune a tutti gli Stati membri aderenti alla cooperazione rafforzata, svolge anche la funzione di garantire, insieme alla CGUE, la corretta ed uniforme interpretazione ed applicazione del diritto dell'Unione. Inoltre, lo stesso Tribunale Unificato è tenuto al rispetto e all'osservanza delle pronunce della Corte di Giustizia senza possibilità di distaccarsene, nemmeno motivando l'eventuale dissenso<sup>212</sup>.

Le corti di prima istanza possono disporre rinvio pregiudiziale in ogni fase del procedimento anche a prescindere dall'istanza di parte ma, laddove vi fosse richiesta, non sono obbligate a rispettarla. Al contrario, le giurisdizioni nazionali di ultima istanza sono obbligate a disporre rinvio pregiudiziale su istanza di parte poiché le loro decisioni non possono essere oggetto di ricorso<sup>213</sup>.

Parlando di brevetto europeo ad effetto unitario, spetta al Tribunale Unificato decidere se accogliere o meno l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia avanzata dalla parte, così come nell'ambito dell'ordinamento comunitario tale potere spetta ai tribunali nazionali. Il TUB, a ben vedere, ha perfino facoltà di rimettere la causa alla CGUE anche d'ufficio laddove ne ravvisi i presupposti, a prescindere dall'iniziativa delle parti.

Dal momento che le decisioni emanate dalla Corte di Giustizia, in quanto provviste di efficacia *erga omnes*, sono vincolanti sia per le giurisdizioni nazionali

<sup>211</sup> Per un approfondimento, si consulti il sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/focus-brevetto-europeo-con-effetto-unitario>

<sup>212</sup> Regola generale prevista in molteplici fonti: Rule 266, art. 21 Accordo TUB ed art. 267 TFUE. Così, M. TAVASSI, *Le Rules of Procedure e i rapporti tra Tribunale unificato e giudice nazionale*, in C. HONORATI (a cura di) *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 200.

<sup>213</sup> M. TAVASSI *Le Rules of Procedure e i rapporti tra Tribunale Unificato e giudice nazionale*, cit., p. 201.

che hanno disposto il rinvio pregiudiziale sia per tutte le altre giurisdizioni nazionali degli Stati membri, lo stesso accadrà per quanto riguarda il Tribunale Unificato: difatti, la decisione della Corte vincolerà tutte le autorità giurisdizionali facenti parte del sistema del brevetto unico nonché tutte le giurisdizioni dei Paesi membri che si occupano dell'applicazione della stessa norma o dello stesso principio di diritto Ue<sup>214</sup>.

Va precisato che, per quanto attiene all'Accordo di recesso, il Consiglio europeo afferma che esso *“dovrebbe comprendere gli opportuni meccanismi di risoluzione delle controversie e di esecuzione in ordine all'applicazione ed interpretazione dell'Accordo stesso”*, tenendo presente *“l'interesse dell'Unione a tutelare in modo efficace la propria autonomia ed il proprio ordinamento giuridico, compreso il ruolo della Corte di Giustizia dell'Unione europea”*<sup>215</sup>.

Le Direttive<sup>216</sup>, altresì, affermano lo stesso concetto di fondo precisando però che la giurisdizione della Corte di Giustizia deve essere mantenuta in determinate materia per tutti gli aspetti che continuano ad essere regolati dal diritto dell'Unione<sup>217</sup>.

Addirittura, il Parlamento europeo ha espresso una posizione ancora più forte sul ruolo che la Corte di Giustizia è chiamata a rivestire rispetto a quanto enunciato negli Orientamenti e nelle Direttive poichè ha asserito esplicitamente che la Corte di Giustizia dell'Unione europea deve essere designata quale *“autorità competente per l'interpretazione e l'applicazione dell'Accordo di recesso”*<sup>218</sup>.

---

<sup>214</sup> Come opportunamente sottolinea M. TAVASSI, in *Le Rules of Procedure e i rapporti tra Tribunale Unificato e giudice nazionale*, cit., p. 201, non si deve dimenticare che la CGUE si occupa del diritto UE e dell'incompatibilità di norme nazionali o appartenenti a sistemi convenzionali come quello dell'Accordo TUB rispetto al diritto dell'Unione.

<sup>215</sup> Sul punto, si vedano gli Orientamenti del Consiglio europeo del 29 aprile 2017, al punto 14.

<sup>216</sup> Direttive del Consiglio del 22 maggio 2017, al punto 17.

<sup>217</sup> Nello specifico, si considerino i diritti dei cittadini, gli aspetti finanziari, le misure da adottare per regolare i punti non disciplinati dall'Accordo.

<sup>218</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sui “Negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea”.

L'Accordo di recesso è un accordo internazionale tra l'Unione e lo Stato membro recedente e, per via della sua natura, non costituisce parte del diritto primario dell'Unione<sup>219</sup>. Come ha esplicitamente sancito una pronuncia della stessa CGUE, emanata nell'ambito di una causa contro lo Stato del Belgio<sup>220</sup>, dal punto di vista giuridico l'Accordo rientra tra gli atti delle istituzioni dell'Unione che producono effetti vincolanti nei confronti dei terzi ed è soggetto al controllo giudiziario della Corte, la quale esercita un controllo di legittimità *“sugli atti legislativi, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi”*<sup>221</sup>.

Tornando all'argomento principale che in questa sede interessa, quale sarà l'effetto di Brexit sul Brevetto unitario europeo? Avrebbe ancora senso farlo sopravvivere nonostante il divorzio inglese dall'Unione<sup>222</sup>?

Dal momento che l'intera vicenda è in continua evoluzione, necessariamente si devono prendere in esame tutti i possibili scenari connessi e gli esiti giuridici ed applicativi cambierebbero a seconda dell'una o dell'altra soluzione. Come autorevole dottrina giustamente sostiene<sup>223</sup>, per ipotizzare le conseguenze

---

<sup>219</sup> Sul punto, A. LAZOWSKI, *Withdrawal from the European Union and Alternatives to Membership*, cit., p. 527 ss.

<sup>220</sup> Sentenza CGUE 30 aprile 1974, causa C 181/73, R.&V. Haegeman c.Belgio, in *Raccolta*, 1974, p. 450 ss.

<sup>221</sup> Art. 263, 1 paragrafo, TFUE.

<sup>222</sup> In merito all'opportunità dell'entrata in vigore del brevetto unitario, pur senza la Gran Bretagna, si veda l'interessante articolo di G. GUGLIELMETTI – M. BLEI, *What would Brexit mean for the Eu Unitary patent?*, al link <https://www.lawgazette.co.uk/practice-points/what-would-brexite-mean-for-the-eu-unitary-patent-/5055991.article>, 20 giugno 2016; T. JAEGER, *Guest Post- Is Brexit breaking the Unitary Patent?*, al link <http://ipkitten.blogspot.com/2016/07/guest-post-is-brexite-breaking-unitary.html>, 11 luglio 2016.

<sup>223</sup> L. C. UBERTAZZI, cit., p. 17.

dell'applicazione del Brevetto unitario al Regno Unito nonostante la Brexit, è necessario esaminare tutti gli interventi giuridici già effettuati. Difatti, non si può tralasciare che gli atti giuridici emanati dalle istituzioni dell'Unione aventi ad oggetto la disciplina del brevetto unitario, si fondano sulla normativa che regola il mercato interno europeo<sup>224</sup> e lo scopo primario della disciplina del mercato interno è fare in modo che merci, persone, servizi e capitali possano circolare senza restrizioni sul territorio di tutti gli Stati membri come fossero sul territorio di un singolo Paese, a condizione del riconoscimento reciproco. Per la realizzazione del mercato interno, nel corso degli anni e grazie a vari fasi di sviluppo che non è possibile ripercorrere in questa sede, si sono via via abbattute sia barriere burocratiche sia tecniche e giuridiche che non consentivano la piena realizzazione del libero scambio nell'Unione Europea. Grazie a tali interventi si è avuta non soltanto una maggiore estensione dell'attività delle imprese, che prima erano costrette ad operare a livello non transfrontaliero, ma anche un incremento della concorrenza che ha provocato una tutela più efficace del consumatore grazie alla generale diminuzione dei prezzi.

Tornando specificamente al tema centrale dell'operatività del Brevetto unitario in Gran Bretagna dopo la Brexit, gli atti dell'Unione che lo disciplinano si inseriscono in un regime di “fittizia maggioranza”, la cd. cooperazione rafforzata che è stata prevista, appunto, in materia di brevetti. In base alla sua operatività, almeno nove Stati membri che abbiano intenzione di assumere una data decisione, possono procedere in tal senso nonostante gli altri membri rimangano inerti o siano contrari, al fine di rendere il processo decisionale più rapido ed efficace<sup>225</sup>. In proposito, si ricorda una sentenza della Corte di Giustizia datata 16 aprile 2013 che ha offerto importanti chiarimenti sull'esercizio della cooperazione rafforzata e

---

<sup>224</sup> Si intende lo spazio comune in cui trovano applicazione le libertà fondamentali garantite dall'Europa fin dai primordi, ossia la libertà di circolazione di merci, servizi, persone e capitali.

<sup>225</sup> Tale principio appartiene al terzo pilastro del Trattato istitutivo della Comunità europea, v. *Principio della cooperazione rafforzata artt. 43-45*, in Trattato sull'Unione europea.



ha giudicato compatibile con i Trattati la decisione del Consiglio del 10 marzo 2011<sup>226</sup>. Nello specifico, la Corte ha stabilito che le competenze sulla creazione di titoli di proprietà intellettuale rientrino nella competenza concorrente fra Stati membri ed Unione e non nella competenza esclusiva (per la quale non sarebbe possibile il ricorso alla cooperazione rafforzata) ed ha escluso che vi fosse violazione dell'art. 118 del Trattato sul funzionamento Europeo<sup>227</sup>. Pertanto, la cooperazione rafforzata si propone anche di tutelare la proprietà intellettuale che, a causa delle diverse discipline normative, non è uniforme in tutti gli Stati membri dell'Unione.

### **3.3 *Appeal economico del brevetto unitario dopo la Brexit***

Uno dei timori che accompagnano l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea è relativo al rischio di riduzione dell'attrattiva economica del brevetto Ue rispetto a quello del brevetto europeo ordinario: addirittura, i più estremisti, sostengono che senza il Regno Unito l'intero sistema del *Patent Package* non sarebbe sostenibile dal punto di vista economico<sup>228</sup>. Tuttavia, a causa dell'inevitabile aura di incertezza che la Brexit comporta, non vi sono dati analitici a supportare tali previsioni negative.

Inoltre, anche laddove si verificasse un'eventuale riduzione di attrattiva del *Patent Package*, si potrebbe ovviare a questo problema mediante un'estensione anche ad altri Paesi della cooperazione rafforzata relativa ai brevetti<sup>229</sup>.

<sup>226</sup> Si veda la nota n. 100.

<sup>227</sup> Per un commento approfondito della sentenza, si veda F. POCAR, *La cooperazione rafforzata in materia di brevetti e la Corte di giustizia dell'Unione europea*, in C. HONORATI (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 3.

<sup>228</sup> In tal senso si esprime R. F. HENSCHER, *Could Brexit be a death knell for the European Unitary Patent and the Unified Patent Court?*, in <https://sciencebusiness.net/news/79852/Could-Brexit-be-a-death-knell-for-the-European-Unitary-Patent-and-the-Unified-Patent-Court>, 4 luglio 2016.

<sup>229</sup> Non sembra da escludersi nei prossimi anni la partecipazione anche della Spagna così come della Polonia al sistema del Tribunale Unificato visto che, ultimamente, l'atteggiamento delle istituzioni europee è quello di volere ricercare molte più adesioni che in passato, rivelando una

In aggiunta, un elemento fondamentale volto all'incremento dell'*appeal* economico del *Patent Package* potrebbe essere svolto dall'ubicazione della sede sostitutiva a quella londinese prevista dal TUB<sup>230</sup>. La questione controversa della sede del Tribunale Unificato è tornata di recente alla ribalta a causa del fatto che l'Italia ha visto sfumare l'opportunità di ospitare la sede dell'EMA (*European Medicine Agency*)<sup>231</sup>: ora la sfida è quella di ottenere almeno la sede del Tribunale unificato, per un giro d'affari che si potrebbe aggirare intorno ai 200 milioni di euro annui.

Milano, a dire il vero, è già sede di una divisione locale del TUB, ma si tratta di una delle tante sedi ubicate in Europa e la divisione centrale avrebbe chiaramente tutt'altro peso.

Nel mese di marzo 2017, il Consiglio regionale lombardo ha approvato una risoluzione a sostegno della candidatura di Milano anche perchè le oltre 4mila richieste di brevetti presentate nel corso del 2016 fanno dell'Italia il Paese con il maggior aumento di domande in Europa dopo il Belgio, confermando così l'inversione della tendenza che ci aveva visto perdere posizioni dal 2012 al 2015<sup>232</sup>. Dunque, il Bel Paese si classifica in decima posizione in Europa tra quelli che chiedono la protezione brevettuale, con una quota del 3% di tutte le domande pervenute. In contemporanea, assistiamo anche ad incrementi non trascurabili di domande provenienti dall'Asia, nonostante le aziende europee rimangano i *driver* del rinnovamento e della crescita nei mercati domestici, dimostrando flessibilità a

---

maggior attenzione all'uropeismo, come emerge dai sondaggi dell'Eurobarometro pubblicati dal Parlamento in vista delle elezioni europee del 26 maggio 2019 su <https://www.labsus.org/2019/05/il-futuro-delleuropa-leuropa-del-futuro> .

<sup>230</sup> Si veda, in proposito il paragrafo sull'ubicazione della sede londinese del TUB.

<sup>231</sup> Secondo le informazioni riportate dal Sole 24 ore in <http://argomenti.ilsole24ore.com>.

<sup>232</sup> *Joint Report* dei negoziatori del Regno Unito e dell'Unione Europea sull'avanzamento della prima fase dei negoziati, 8 dicembre 2017, [http://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/joint\\_report.pdf](http://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/joint_report.pdf).

prescindere dalle difficili condizioni economiche instabili<sup>233</sup>. Tuttavia, un ostacolo da non sottovalutare per la ricollocazione della divisione centrale del TUB a Milano, è rappresentato dal fatto che l'Accordo sul Tribunale unificato è di natura intergovernativa, e quindi non vi dovrebbe essere incompatibilità fra il nuovo sistema di gestione dei brevetti e le trattative per il recesso inglese dall'Unione<sup>234</sup>. Gli accordi intergovernativi, difatti, richiedono l'adesione dei singoli Stati, a prescindere dall'appartenenza di questi a determinate organizzazioni.

L'ex Primo Ministro Inglese, Theresa May, ha affermato più volte che, fino a quando il Regno Unito continuerà ad essere membro dell'Ue, potrà continuare a giocare ruolo attivo nella sua politica ma, condivisibilmente, il Presidente di LES Italia<sup>235</sup>, parla di “situazione paradossale” poiché la Gran Bretagna è intenzionata ad uscire dall'Unione ma non vuole rinunciare ad essere coinvolta negli affari europei. Inoltre, va considerato anche il fatto che la ricollocazione della sede londinese del Tribunale Unificato dei brevetti in altri Stati potrebbe avere effetti utili sul piano della riduzione dei costi del contenzioso brevettuale in quanto i costi delle prestazioni professionali in Gran Bretagna sono di gran lunga superiori a quelli di altri Stati membri e si otterrebbe così un rilevante risparmio economico grazie anche alla riparametrazione dei costi dei giudici UPC a standard meno elevati di quelli dei giudici britannici.

Dunque, la denunciata riduzione di *appeal* del Patent Package inciderebbe, necessariamente, sui flussi di risorse economiche destinate all'*UEB* e al TUB che, in tale maniera, verrebbero ridotte. Tuttavia, seguendo una lineare logica di

---

<sup>233</sup> *Ibidem*.

<sup>234</sup> Secondo quanto riportato dalla Comunicazione della Commissione al Consiglio Europeo sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito, 8 dicembre 2017, COM (2017) 784 Final [http://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/1\\_en\\_act\\_communication.pdf](http://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/1_en_act_communication.pdf).

<sup>235</sup> *Licensing Executives Society* (LES) è un'associazione internazionale che non persegue scopo di lucro e che opera nel campo del diritto d'impresa, del *licensing* delle tecnologie e della proprietà industriale. Al LES Italia aderiscono più di 300 soci in rappresentanza delle maggiori imprese industriali e di ricerca, studi legali e brevettuali.

pensiero, viene da chiedersi se l'eventuale riduzione di risorse economiche non potrebbe essere riequilibrata da una buona politica economica e di bilancio.

Dal punto di vista più strettamente giuridico è necessario domandarsi se, anche una volta che si saranno compiuti gli effetti della Brexit, il Regno Unito possa ancora partecipare al *Patent Package* o abbia ancora senso che vi partecipi<sup>236</sup>.

In effetti, per le ragioni che andremo ad esaminare, pare condivisibile l'opinione secondo cui, una volta che si sarà compiuta effettivamente la Brexit, la partecipazione di Londra al sistema del pacchetto brevettuale, diverrebbe giuridicamente impossibile, oltre che poco opportuna, mentre altri ancora azzardano a sostenere la posizione opposta<sup>237</sup>. A sostegno di questa seconda tesi, si trova l'allora presidente dell'UEB Benoit Battistelli<sup>238</sup>, il quale auspica che il *Patent Package* possa continuare la sua strada, seppur costellata da battute d'arresto e difficoltà, per entrare in vigore il più presto possibile<sup>239</sup>.

Il presidente dell'UEB aveva previsto da lungo tempo che il Regno Unito avrebbe ratificato l'Accordo sul Tribunale Unificato (senza prevedere però la successiva smentita) e ciò avrebbe consentito che, nelle trattative instaurate tra Londra e Bruxelles, il Regno Unito avrebbe potuto rivestire un ruolo di maggiore importanza, in qualità di Stato partecipante al Tribunale unificato<sup>240</sup>. Battistelli

---

<sup>236</sup> Gli Orientamenti per i negoziati sulla Brexit del Consiglio Europeo, 15 dicembre 2017, EUCO XT 20011/17, sono consultabili al sito internet <http://www.consilium.europa.eu/media/32236/15-euco-art50-guidelines-en.pdf>.

<sup>237</sup> In tal senso, si veda T. MULLER-STOY e R. TESCHEMACHER, *The Unitary Patent & Unified Patent Court System-Perspectives after the Brexit Referendum*, su <https://www.bardehle.com/it/ip-news-conoscenza/ip-news/dettagli-news/the-unitary-patent-unified-patent-court-system-perspectives-after-the-brexit-referendum.html>.

<sup>238</sup> Si noti come il presidente UEB mantenga costantemente uno *statement* ottimista e positivo circa le possibilità di riuscire ad estendere anche al Regno Unito il brevetto unitario una volta che sarà uscito definitivamente dall'Unione europea.

<sup>239</sup> Per avere un quadro d'insieme sull'opinione del presidente Battistelli, si veda l'articolo *The future of the Unitary Patent Package*, su [www.blog.epo.org](http://www.blog.epo.org).

<sup>240</sup> Per un approfondimento in tal senso, si vedano gli Orientamenti per i negoziati sulla Brexit del Consiglio Europeo, 15 dicembre 2017, EUCO XT 20011/17 <http://www.consilium.europa.eu/media/32236/15-euco-art50-guidelines-en.pdf>.

giustificava questa posizione sulla base del fatto che la Gran Bretagna, nonostante le vicissitudini successive, avesse fatto parte fin dall'inizio dell'intero sistema del brevetto unitario<sup>241</sup> e perciò gli altri Stati membri avrebbero dovuto ben tollerare che il Regno Unito potesse ancora ratificare l'Accordo a prescindere dalla notifica del recesso.

Vero è che, essendo questa una tesi di ricerca, è stato necessario esaminare alcune questioni che la Brexit ha posto al brevetto ad effetto unitario, in primo luogo le questioni relative al diritto attualmente vigente che, a parere di chi scrive e supportato dalla citata dottrina, escluderebbe il Regno Unito dalla cooperazione rafforzata in materia di brevetti e da tutti gli atti facenti parte del *Patent Package*, oltre che dalla sua partecipazione al TUB<sup>242</sup>.

### **3.4 Gli effetti del recesso del Regno Unito sul brevetto ad effetto unitario**

Il 1° comma dell'art. 50 TUE contempla la possibilità di recedere dall'Unione per qualunque Stato a patto che ciò sia compatibile con le proprie norme costituzionali. In dottrina, tuttavia, si è osservato che da tale norma discendano due questioni importanti<sup>243</sup>: trattandosi di una norma dei Trattati, sarebbe la Corte di Giustizia dell'Unione europea ad avere la competenza di risolvere le eventuali controversie inerenti ad essa. Dunque, si potrebbe creare una situazione in cui la Corte verrebbe a porsi come arbitro finale di questioni di diritto costituzionale

---

<sup>241</sup> Per sostenere tale posizione, viene richiamato l'art. 84, paragrafo 1, TUB, secondo il quale secondo cui gli Stati membri devono essere tali al momento della firma dell'Accordo senza nulla disporre per il caso di un Paese membro che abbia poi optato per il recesso dall'Unione.

<sup>242</sup> In senso conforme, Direttive di negoziato del Consiglio supplementari per la negoziazione di un accordo con il Regno Unito e Irlanda del Nord, 29 gennaio 2018, XT 21004/18 ADD, 1, REV, 2, <http://www.consilium.europa.eu/32577/negotiatingdirectives.pdf>

<sup>243</sup> F. SAVASTANO, *Uscire dall'Unione europea*, 2° ed, Giappichelli, Torino, 2019, p. 136.

interne poiché dovrebbe valutare il rispetto da parte di un Paese membro delle proprie norme di diritto costituzionale<sup>244</sup>.

L'art. 50, par.3 TUE stabilisce che i Trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza, due anni dopo la notifica (dell'intenzione di recedere), a meno che il Consiglio europeo decida all'unanimità di prorogare tale termine d'intesa con il Paese interessato<sup>245</sup>.

È chiaro dunque che, dal momento in cui produce efficacia il recesso, i Trattati non saranno più applicabili allo Stato recedente. Parimenti, anche i Regolamenti seguiranno questa via dato che sono strumenti di diritto dell'Unione europea e così anche gli accordi internazionali tra l'Unione e paesi terzi o organizzazioni internazionali mentre, le leggi nazionali per l'attuazione o trasposizione del diritto dell'Unione, rimarranno valide fino alla loro modifica o abrogazione dalle Autorità nazionali<sup>246</sup>.

Il più volte citato art. 50 TUE, chiarisce che, anche laddove non si riesca ad addivenire ad un accordo tra l'Unione europea e lo Stato uscente, il recesso produrrà comunque i suoi effetti al termine del periodo di due anni dalla notifica della volontà di recesso (paragrafo 3).

---

<sup>244</sup> Di tale opinione è R. L. FRIEL, *Providing a Constitutional Framework for Withdrawal from the EU: Article 59 of the Draft European Constitution*, in *International and Comparative Law Quarterly*, n. 53, 2004, p. 425.

<sup>245</sup> L'Accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea è entrato in vigore il 1 febbraio 2020 e le disposizioni più rilevanti in esso contenute si riferiscono ai diritti dei cittadini, alla liquidazione finanziaria dovuta al Regno Unito ed alla questione del confine tra Irlanda e Irlanda del nord: nulla è previsto in merito al brevetto unitario. A partire da tale data, il Regno Unito è diventato uno Stato terzo, con la previsione di un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020 nel corso del quale si svolgeranno i negoziati per il futuro partenariato tra UE e Regno Unito.

<sup>246</sup> C. M. RIEDER, *The Withdrawal Clause of Lisbon Treaty in the Light of Eu Citizenship (Between Disintegration)*, in *Fordham International Law Journal*, sul sito internet <https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2324&context=ilj>.

Chiaramente, sta nell'interesse delle parti regolare i loro rapporti futuri sulla base di un documento che disciplini eventuali problematiche che potrebbero insorgere in futuro tra Londra e Bruxelles<sup>247</sup> oltre che evitare il crearsi di una situazione di svantaggio per lo Stato recedente che potrebbe trovarsi in “ostaggio”<sup>248</sup> degli altri Paesi membri correndo il rischio di avere rapporti sbilanciati a favore degli Stati ancora membri dell'Unione.

Ecco che il periodo transitorio è volto a consentire la più equilibrata possibile negoziazione del recesso a maggior ragione se si considera che può essere esteso con una decisione del Consiglio europeo all'unanimità assunta d'intesa con lo Stato coinvolto<sup>249</sup>; tuttavia, il primo Ministro Johnson ha affermato più volte che non intende richiedere una estensione del periodo transitorio che dovrebbe dunque concludersi il 31 dicembre 2020. Durante questa fase temporale la Gran Bretagna è divenuta uno Stato terzo e non potrà quindi più partecipare al processo decisionale dei vertici europei né eleggere o nominarne membri. Continuerà, invece, a fare parte del mercato interno e dell'unione doganale e sarà quindi tenuta all'applicazione dell'*acquis* europeo ed al rispetto di tutti gli obblighi che ne derivano<sup>250</sup>. Inoltre, sarà mantenuta l'efficacia diretta ed il primato del diritto dell'UE e dovranno essere rispettate le obbligazioni provenienti da tutti gli accordi internazionali conclusi dall'Unione.

---

<sup>247</sup> M. VELLANO, *op. cit.*, p. 151.

<sup>248</sup> A. LAZOWSKI, *op. cit.*, p. 523 s.

<sup>249</sup> In senso conforme, si veda F. MUNARI, *You can't have your cake and eat it too*, in <http://www.sidiblog.org/2016/12/09/you-cant-have-your-cake-and-eat-it-too-why-the-uk-has-no-right-to-revoke-its-prospected-notification-on-brexite/>, 9 dicembre 2016. <http://www.sidiblog.org/2016/12/09/>. Di parere contrario è invece J. DAMMAN, *Revoking Brexit*, in *Columbia Journal of European Law*, reperibile al sito internet <http://cjel.law.columbia.edu/preliminary-reference/2017/revoking-brexite-can-member-states-rescind-their-declaration-of-withdrawal-from-the-european-union/>, secondo il quale ci sono diverse opportunità di sabotaggio dell'accordo di recesso da parte degli Stati membri tra le quali, appunto, l'estensione del periodo di tempo soltanto all'unanimità dando quindi un diritto di veto ad ogni Stato membro.

<sup>250</sup> L. C. UBERTAZZI, *Brexit e brevetto UE*, cit., p. 68.

Quando ancora non era stato raggiunto l'Accordo di recesso e dunque il periodo transitorio non aveva iniziato a decorrere, non essendovi una base giuridica di diritto primario dell'Unione che autorizzi l'estensione dell'*acquis communautaire* relativo al brevetto ad effetto unitario a Paesi terzi, si è osservato<sup>251</sup> che si sarebbe potuto aggirare l'ostacolo ricorrendo all'art. 142 CBE<sup>252</sup> convenzione internazionale di cui il Regno Unito rimarrà parte<sup>253</sup>. Tuttavia, si deve sottolineare che l'utilizzo di uno strumento non facente parte delle fonti del diritto dell'Unione europea, sembra che non possa avere portata adeguata tale da autorizzare la partecipazione di Stati terzi al brevetto unitario che non solo è disciplinato da fonti di diritto europeo ma, addirittura, è stato progettato proprio per favorire le relazioni tra e all'interno di Stati membri.

Dunque, per superare tale ostacolo normativo, si è suggerito<sup>254</sup> di utilizzare una “finzione giuridica” avallata anche dalla Corte di giustizia. Difatti, la Corte ha ritenuto che anche il Regolamento (UE) n. 1257/12, oggetto del ricorso di annullamento presentato dalla Spagna, costituisca un accordo “particolare” ai sensi dell'art. 142 CBE e ne è derivato che il Regolamento in parola avesse solamente lo scopo di stabilire le condizioni necessarie per conferire carattere unitario al brevetto europeo sul territorio degli Stati membri partecipanti<sup>255</sup>.

---

<sup>251</sup> Così, A. OHLY- R. STREINZ, *Can the UK stay in the UPC system after Brexit?*, in *GRUR Int.*, 1/2017, p. 1 s. reperibile al sito internet [file:///C:/Users/user/Downloads/SSRN-id2982305%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/SSRN-id2982305%20(1).pdf).

<sup>252</sup> Tale norma presuppone la facoltà degli Stati contraenti della Convenzione sul brevetto europeo di porre in essere una cooperazione brevettuale regionale facendo riferimento ad <<accordi particolari>> tra Stati contraenti della Convenzione -di cui fanno parte anche Stati extra UE- che abbiano convenuto che i brevetti europei rilasciati per tali Stati avranno carattere unitario in tutti i loro territori. In tal senso, si veda L. SANDRINI, *La convenzione di Monaco sul brevetto europeo e i suoi rapporti con il “pacchetto brevetti”*, in C. HONORATI (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 53 s.

<sup>253</sup> Vedi nota precedente.

<sup>254</sup> T. JAEGER, *Reset and Go: the Unitary Patent System post-Brexit*, reperibile al sito internet [https://www.researchgate.net/publication/316462824\\_Reset\\_and\\_Go\\_The\\_Unitary\\_Patent\\_System\\_Post-Brexit](https://www.researchgate.net/publication/316462824_Reset_and_Go_The_Unitary_Patent_System_Post-Brexit).



Pertanto, l'aver avallato tale finzione per sostenere la compatibilità del Regolamento (UE) n. 1257/12 con il diritto dell'Unione è servito a superare la lacuna normativa e, a maggior ragione, l'art. 142 CBE potrebbe essere utilizzato come base giuridica per autorizzare un accordo <<particolare>> volto ad estendere gli effetti del Regolamento (UE) n. 1257 anche alla Gran Bretagna<sup>256</sup>.

A sostegno, invece, della tesi che ritiene preferibile l'esclusione di Londra dal *Patent Package* una volta che si saranno compiuti gli effetti di Brexit, si deve considerare che fanno parte del pacchetto di atti giuridici che compongono l'intero sistema del brevetto unitario la decisione del Consiglio UE 167/2011 sulla cooperazione rafforzata, il Regolamento (UE) n. 1257/2012 e 1260/2012. I due Regolamenti in parola sono strumenti di diritto dell'Unione e non potranno perciò essere applicati direttamente alla Gran Bretagna per opera del recesso dall'Unione<sup>257</sup> e che il presupposto fondamentale ed imprescindibile dei due regolamenti è costituito dalla decisione del Consiglio 2011/167/UE che ha autorizzato la cooperazione rafforzata. Dunque, il recesso della Gran Bretagna dall'Unione comporterebbe il recesso dalla cooperazione rafforzata, la non applicabilità dei regolamenti UE non soltanto giuridicamente ma anche “utilmente”.

---

<sup>255</sup> Si veda la sentenza della CGUE, 5 maggio 2015, C-146/13 e C-147/13, in GU C 171 del 15.06.2013, p. 15.

<sup>256</sup> L. SANDRINI, *La convenzione di Monaco sul brevetto europeo e i suoi rapporti con il “pacchetto brevetti”*, cit., p. 57.

<sup>257</sup> L'art. 50 TUE, par. 3, stabilisce che detti Regolamenti (nella norma denominati trattati), cesseranno di avere effetto nel Paese recedente non appena avverrà il recesso. Sostiene fermamente questa posizione L. C. UBERTAZZI, *Brexit e brevetto UE*, cit., p. 48.

Inoltre, le fonti suesposte si prefiggono lo scopo ultimo di realizzare un “mercato interno” ai sensi dell'art. 3.3. TUE<sup>258</sup> oltre a tutelare la proprietà intellettuale mediante titoli sovranazionali da parte delle istituzioni europee.

Il recesso britannico, dunque, comporterebbe l'uscita del Regno Unito dal mercato interno facendo così venire meno le fondamenta su cui si basano gli atti relativi al *Patent Package*<sup>259</sup>. Difatti, una volta compiutasi, la Gran Bretagna non farebbe più parte della cooperazione rafforzata proprio perché non farebbe nemmeno più parte del mercato interno in cui vi è libero scambio di merci servizi, capitali e persone. Dunque, se il brevetto con effetto unitario riguarda unicamente il territorio degli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata, una volta che il recesso della Gran Bretagna si sarà compiuto, gli effetti unitari non si potranno certo estendere al territorio britannico<sup>260</sup>. Inoltre, tutti gli atti che formano il *Patent Package*, avendo dato attuazione alla cooperazione rafforzata, producono effetto esclusivamente nei Paesi membri che aderiscono alla cooperazione stessa<sup>261</sup>.

Il Regolamento UE 1257/2012 precisa che il brevetto unico si applica solamente al territorio dell'Unione europea<sup>262</sup> ed anche l'Accordo istitutivo del Tribunale unificato indica nella propria formulazione letterale come il brevetto unico sia

---

<sup>258</sup> Secondo tale norma, l'Unione instaura un mercato interno e si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale.

<sup>259</sup> V. Orientamenti per i negoziati sulla Brexit del Consiglio Europeo, 15 dicembre 2017, EUCO XT 20011/17 <http://www.consilium.europa.eu/media/32236/15-euco-art50-guidelines-en.pdf>.

<sup>260</sup> Per un approfondimento, Orientamenti per i negoziati sulla Brexit del Consiglio Europeo, 15 dicembre 2017, EUCO XT 20011/17 <http://www.consilium.europa.eu/media/32236/15-euco-art50-guidelines-en.pdf>.

<sup>261</sup> In tal senso si esprimono le Direttive di negoziato del Consiglio supplementari per la negoziazione di un accordo con il Regno Unito e Irlanda del Nord, 29 gennaio 2018, XT 21004/18 ADD, 1, REV, 2, <http://www.consilium.europa.eu/32577/negotiatingdirectives.pdf>.

<sup>262</sup> In particolare, il considerando n.7 esplicita che “un brevetto europeo con effetto unitario dovrebbe essere limitato, trasferito o revocato, o estinguersi unicamente in relazione a tutti gli Stati membri partecipanti”.

applicabile al solo territorio dell'Unione: nel preambolo, difatti, viene esplicitato che lo stesso Accordo proviene da “*the contracting members states*”<sup>263</sup>.

### **3.5 Dopo la Brexit, potrebbe il Regno Unito partecipare ancora all'Accordo sul Tribunale Unificato?**

La risposta ad una domanda di tale calibro non è né semplice né, tantomeno, univoca. Difatti, la dottrina ha manifestato posizioni contrarie e a favore, argomentando diversamente i medesimi concetti sulla base di diversi presupposti e interpretazioni<sup>264</sup>.

Comune denominatore ad entrambe le posizioni, tuttavia, è il fatto che il Regno Unito sia uno dei tre Paesi la cui ratifica dell'Accordo sul TUB è indispensabile per la sua entrata in vigore.

Innanzitutto, occorre sottolineare che gli Stati che possono fare parte dell'Accordo sono solamente gli Stati membri dell'Unione europea, inderogabilmente, stando alla lettera dell'Accordo<sup>265</sup>.

Inoltre, l'Accordo in questione è stato costituito con l'espresso intento di renderlo subordinato al diritto dell'Unione europea<sup>266</sup>: si pensi alla dichiarazione di incompatibilità con il diritto dell'Unione da parte della CGUE del *draft agreement* ed alla necessità di apportare correttivi alle successive bozze fino a giungere alla formulazione dell'Accordo TUB come oggi ci è nota<sup>267</sup>. Difatti, vigendo il

---

<sup>263</sup> L'art. 1 dell'Accordo TUB sancisce che “*the Unified Patent Court shall be a Court common to the contracting member states*” in <https://www.unified-patent-court.org/sites/.../upc-agreement.pdf>.

<sup>264</sup> Sulle conseguenze della Brexit si vedano C. HONORATI, *L'accordo per il Tribunale unificato dei brevetti: quali prospettive dopo la ratifica italiana e la Brexit?*, in *European Papers*, 2016, p. 1127 ss.; W. TILMAN, *The future of the UPC after Brexit*, in *GRUR Int.*, 2016, p. 56 ss.; L. C. UBERTAZZI, *Brexit e brevetto UE*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 10 s.

<sup>265</sup> Tale concetto viene stabilito da molteplici norme dell'Accordo stesso, quali gli artt. 1, 2, 84, che espressamente parlano di “Stati membri della UE” e, inoltre, già nel preambolo dell'Accordo, viene affermato che questo provenga da “*the contracting member states*”.

<sup>266</sup> In tal senso si esprime L. C. UBERTAZZI, *Brexit e brevetto UE*, cit., p. 39.

<sup>267</sup> Si veda, in proposito, il parere 1/2009 della Corte di Giustizia (nota n. 32).

generale principio del primato del diritto dell'Unione non soltanto sui diritti nazionali ma anche sugli accordi internazionali conclusi dagli Stati, il diritto UE e quello dell'Accordo sono tra loro in posizione di subordinazione gerarchica e ciò comporta che quest'ultimo sia interpretato alla luce della fonte sovraordinata.

Ulteriore argomento a sostegno della tesi secondo cui la Gran Bretagna non avrebbe potuto ratificare l'Accordo TUB una volta compiutosi il recesso dall'Unione è dato dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969<sup>268</sup>. Difatti, l'art.3, par.1 di tale Convenzione sancisce il principio secondo cui tutti i Trattati in vigore vincolano le parti e debbono essere interpretati ed eseguiti in buona fede. Dunque, la ratifica di un Accordo che, in base alle sue stesse disposizioni, può riguardare soltanto gli Stati membri dell'Ue, violerebbe il principio della buona fede cui si è fatto riferimento poc'anzi. La Convenzione, addirittura, richiama anche i principi generali del diritto privato italiano che impongono, nuovamente, il rispetto del criterio generale di buona fede: difatti, la buona fede costituisce la sostanza del brocardo *pacta sunt servanda*<sup>269</sup> e del vincolo pattizio, che impone alle parti l'obbligo reciproco di tutela<sup>270</sup>. Perfino il *Draft Common Frame of Reference*<sup>271</sup>, all'art. 1, dispone che “*the expression <<good faith and fair dealing>> refers to a standard of conduct characterised*

---

<sup>268</sup> La Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati ha natura di trattato internazionale avente ad oggetto il diritto internazionale consuetudinario ed è entrata in vigore il 27 gennaio 1980. Essa, si applica unicamente ai trattati conclusi tra Stati, non avendo valore nei rapporti tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazione internazionali. Il testo integrale della Convenzione è reperibile al seguente link <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19690099/201502240000/0.111.pdf>.

<sup>269</sup> *Ibidem*.

<sup>270</sup> Così l'art. 1366 c.c. stabilisce che “*il contratto deve essere interpretato secondo buona fede*”; l'art. 1375 c.c. che “*il contratto deve essere eseguito secondo buona fede*” e l'art. 1175 c.c. che “*il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza*”.

<sup>271</sup> Il DCFR è stato predisposto su incarico della Commissione UE e pubblicato nel 2009 e consiste in un articolato normativo molto esteso (10 libri), che si pone l'ambizioso obiettivo di regolare in modo uniforme tutta la materia contrattuale come una sorta di codice civile europeo.

*by honesty, openness and consideration for the interests of the other party to the transaction or relationship in question”.*

Se analizziamo gli argomenti a sfavore della possibilità per la Gran Bretagna di ratificare l'Accordo TUB una volta uscita dall'Unione, iniziamo con l'analisi della natura dell'Accordo TUB, ossia di accordo internazionale poiché è stato concluso tra Stati contraenti ma, anche su questo aspetto, non c'è uniformità di vedute<sup>272</sup>.

Le problematiche iniziano laddove si vada ad interpretare il concetto di “accordo internazionale”: difatti, coloro che sostengono la possibilità per il Regno Unito di ratificare l'Accordo anche dopo il recesso, affermano che la partecipazione della Gran Bretagna non sarebbe preclusa proprio per il fatto che si tratterebbe di un accordo indipendente dal diritto dell'Ue in virtù della sua natura di accordo internazionale<sup>273</sup>.

Coloro che invece, più opportunamente, dissentono da questa impostazione, asseriscono che l'Accordo è connesso e dipendente dall'intero diritto dell'Unione europea poiché l'intero pacchetto brevettuale è necessariamente collegato all'ordinamento dell'UE così come confermato da molteplici articoli dell'Accordo e per le ragioni poc'anzi riferite<sup>274</sup>.

---

<sup>272</sup> Si pensi, innanzitutto, ai collegamenti esistenti tra l'Accordo TUB e gli atti che compongono l'intero *Patent Package*, che suggeriscono come l'Accordo non sia riconducibile *tout court* al tipo negoziale dell'accordo tra Stati. Così, L. C. UBERTAZZI, *Brexit e brevetto UE*, cit., p. 52. *Contra*, C. HONORATI *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n.1257/2012*, in C. HONORATI (a cura di) *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 129.

<sup>273</sup> In tal senso si è espresso W. PORS, *Even in case of a Brexit, UK may join Unitary Patent System*, in *Kluwer Patent Blog*, 20 giugno 2016, <http://patentblog.kluweriplaw.com/2016/06/20/even-in-case-of-a-brexit-uk-may-join-unitary-patent-system>.

<sup>274</sup> In senso conforme, si esprime C. HONORATI, *L'Accordo per il Tribunale unificato dei brevetti: quali prospettive dopo la ratifica italiana e la Brexit?*, cit., p. 1132. In senso conforme, L. C. UBERTAZZI, *Brexit e brevetto UE*, cit., p. 51, secondo il quale il fatto che l'Accordo abbia la forma di un trattato internazionale, non esclude possa appartenere al diritto dell'Unione poiché vige il principio generale di libertà delle forme utilizzabili per la conclusione di accordi internazionali (artt. 11 e 54 della Convenzione di Vienna).

La natura di accordo internazionale produce l'effetto che gli si possa applicare, legittimamente, il diritto internazionale che comprende, oltre ai principi generali di diritto, anche i principi generali civilistici (come l'interpretazione e l'esecuzione in buona fede del contratto) oltre ai principi riconosciuti dalle nazioni civili, così come stabilito all'art. 38 dello statuto della Corte internazionale di Giustizia<sup>275</sup>. Tali principi comprendono anche regole di diritto privato relative ai contratti ed esprimono regole giuridiche ampiamente diffuse nella collettività da tempo risalente e, proprio per questo, "comuni" a molti ordinamenti statali<sup>276</sup>. Va precisato, tuttavia, che la dottrina<sup>277</sup> considera un principio "generale" anche laddove non sia proprio di tutti né di un numero rilevante di Stati. La buona fede costituisce, altresì, un principio di diritto internazionale e, tra le fonti di diritto internazionale, va riconosciuto l'art. 38 della Corte internazionale di Giustizia, che sancisce l'obbligo di considerare, unitamente al contesto, anche i principi generali di legge riconosciuti dalle nazioni civili.

Tuttavia, Londra pare avere utilizzato un *escamotage* a tali restrizioni in quanto la ratifica dell'Accordo TUB è avvenuta *prima* che la Brexit si realizzasse compiutamente: infatti, i sostenitori della una partecipazione del Regno Unito all'Accordo TUB, sostengono che la strada fosse percorribile fino all'effettivo recesso del Paese e questa è la situazione che si è verificata in concreto.

Le basi giuridiche da cui trae spunto questa opinione sono costituite, in *primis* dall'art. 84, 1° paragrafo, TUB secondo cui gli Stati membri devono essere tali al momento della firma dell'Accordo senza nulla disporre per il caso di un Paese

---

<sup>275</sup> L'art. 38 suddetto stabilisce che "La Corte, cui è affidata la missione di regolare conformemente al diritto internazionale le divergenze che le sono sottoposte, applica: a) le convenzioni internazionali, generali o speciali, che istituiscono delle regole espressamente riconosciute dagli Stati in lite; b) la consuetudine internazionale che attesta una pratica generale accettata come diritto; c) i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili".

<sup>276</sup> In tal senso si esprime L. C. UBERTAZZI, *Brexit e brevetto UE*, cit., p. 35.

<sup>277</sup> E. CANNIZZARO, *Diritto Internazionale*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 123.

membro che abbia poi optato per il recesso dall'Unione (la Gran Bretagna è Paese membro dal gennaio 2013)<sup>278</sup>.

A ben vedere, tuttavia, questa pare una soluzione soltanto formalistica poiché in contrasto con il parere 1/09 della Corte di giustizia anche perché, chiaramente, a questo punto occorrerebbe una modifica sostanziale del testo dell'Accordo TUB al fine di permettere la partecipazione al sistema giurisdizionale anche agli ex Stati membri UE e tale modifica dovrebbe essere radicale, tanto da espungere il Capo IV sul “*Primato del diritto dell'Unione e responsabilità membri contraenti*”. Con difficoltà si può pensare alla negoziabilità di tali obblighi, altrimenti si tornerebbe al punto di partenza, in senso contrario al parere 1/09 della Corte di Giustizia, ancora pienamente attuale e vincolante.

È del tutto preferibile, difatti, ritenere che una siffatta interpretazione dell'art. 84 TUB forzi esageratamente la disposizione ed eluda, in buona sostanza, il vero significato dell'Accordo che non si può certo considerare avulso dal resto del diritto dell'Unione<sup>279</sup>. Che senso avrebbe, infatti, la presenza di un Accordo come quello in parola se non fosse correlato o riferito a tutte le altre disposizioni del diritto europeo? A conferma di quanto detto, in effetti, è intervenuta poi la dichiarazione da parte del Governo inglese nel febbraio 2020 di non volere più aderire all'Accordo TUB una volta che la Brexit si sarà effettivamente compiuta. Inoltre, si evidenzia che una partecipazione c.d. “interinale”<sup>280</sup> del Regno Unito al *Patent Package* comporterebbe per il futuro, in misura forse addirittura maggiore rispetto al passato, dei costi che rileverebbero nel quadro complessivo in cui si pongono: si pensi a quelli necessari per la messa in funzione della sede londinese del TUB, destinata poi a venire chiusa o a quelli per la sua ricollocazione altrove

---

<sup>278</sup> W. TILMAN, *op. cit.*, p. 240.

<sup>279</sup> Si veda in tal senso C. HONORATI, *L'accordo per il tribunale unificato dei brevetti: quali prospettive dopo la ratifica italiana e la Brexit?* in *European Papers*, 2016.

<sup>280</sup> Così si esprime L. C. UBERTAZZI, *Brexit e brevetto UE*, cit., p. 61.

e, ancora, a quelli da sostenere per la selezione di nuovi cittadini europei che dovrebbero necessariamente sostituire i giudici britannici i quali, a seguito di Brexit, dovrebbero senz'altro lasciare le loro funzioni pubbliche a favore di cittadini di Paesi membri<sup>281</sup>. Prima dell'esito del referendum, la previsione dei costi ora menzionati, si riteneva potesse essere ancora giustificabile e, eventualmente, utile sulla base della possibile permanenza inglese all'interno dell'Unione<sup>282</sup>.

In aggiunta a quanto suesposto, non si può non considerare che, tra le motivazioni principali del *Leave* britannico, vi fosse la volontà di Londra di non essere più vincolata all'ordinamento europeo ed alle statuizioni della Corte di Giustizia dell'Unione europea, competente a pronunciarsi in merito al rispetto del diritto europeo da parte dei singoli Stati membri: nella comunicazione di recesso veniva espresso l'intento di “*to restore our national self-determination*”. In effetti, dopo la ratifica inglese dell'Accordo istitutivo TUB, ci si è interrogati circa l'opportunità di questa scelta in quanto, necessariamente, il Tribunale è subordinato alla Corte di Giustizia europea e si sarebbe vanificata certamente una parte dell'autonomia che Londra ha inteso riguadagnare con il divorzio dall'Europa<sup>283</sup>.

Così ragionando, non pareva configurabile la partecipazione della Gran Bretagna al sussistere di queste condizioni poichè, più verosimilmente, sarebbe stato più opportuno auspicare o una modifica sostanziale dell'Accordo in parola o, addirittura, la stipulazione di uno nuovo che fondi su altri presupposti la

---

<sup>281</sup> Sul punto, L. C. UBERTAZZI, *Brexit e brevetto UE*, cit., p. 61.

<sup>282</sup> *Ibidem*.

<sup>283</sup> Si veda sul punto F. POCAR, *La cooperazione rafforzata in materia di brevetti e la Corte di giustizia dell'Unione Europea*, in C. HONORATI (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, p.I, Giappichelli, Torino, 2014, p. 1 s.; in senso conforme, A. RIZZI, G. GHIDINI, *op.cit.*, p. 607.



partecipazione del Regno Unito<sup>284</sup>. Nessuno, infatti, aveva mai chiarito in quale modo sia stato possibile permettere ad uno Stato che non è membro dell'Unione europea di essere membro del Tribunale unificato dei brevetti<sup>285</sup>. Difatti, la partecipazione all'accordo di un Paese che non è membro dell'Unione europea avrebbe richiesto la modifica, sostanziale, dell'accordo stesso<sup>286</sup> e, ad oggi, forse questa si presenta la strada più logicamente percorribile.

Come tema conclusivo di questo argomento, risulta opportuno considerare una disposizione facente parte del TUE, ossia l'art.1.3, secondo cui “*l'Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea*” e, per tale ragione, non sono mancati coloro secondo cui la denominazione “i trattati” potrebbe essere anche applicata all'art. 50.3 TUE suggerendo che il recesso di uno Stato dall'Unione renda inapplicabili solamente i “trattati” così espressamente denominati<sup>287</sup>. Tuttavia, secondo una interpretazione più logica e coerente, al fine di smentire categoricamente tali asserzioni, occorre analizzare il tenore letterale dell'art. 50.1 TUE: la norma, difatti, parla di “Unione” in termini estremamente generici, idonei a indicare il recesso da tutte le istituzioni che compongono l'ordinamento europeo. Ancora, non sembra logico riferire il termine “trattati” soltanto ai trattati istitutivi dell'Unione europea, escludendo di fatto il diritto derivato<sup>288</sup>.

---

<sup>284</sup> *Ibidem.*

<sup>285</sup> Così, L. ERCOLI, *Il Regno Unito ratifica l'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti*, in <http://www.sib.it/flash-news/il-regno-unito-ratifica-laccordo-sul-tribunale-unificato-dei-brevetti/>, 3 maggio 2018.

<sup>286</sup> In proposito, si veda in particolare la dichiarazione di Benoit Battistelli del 11 luglio 2016 secondo il quale il miglior scenario possibile sarebbe quello in cui la Gran Bretagna ratificasse l'Accordo sul TUB e, siccome essa è parte del sistema fin dall'inizio, gli Stati membri potrebbero allora consentirle di continuare a partecipare all'Accordo nonostante l'uscita dall'Unione.

<sup>287</sup> Sul punto, W. PORS, *The Unified Patent Court. Back on Track again*, in *Bird & Bird*, 29 novembre 2016.

<sup>288</sup> L. C. UBERTAZZI, cit., p. 46 ss.

Da ultimo, è necessario analizzare ancora una questione relativa all'entrata in vigore del brevetto unitario europeo, vale a dire la problematica del ricorso innanzi alla Corte Costituzionale Federale tedesca presentato il 13 giugno 2017 da parte di un cittadino tedesco, il quale ha presentato ricorso avverso la normativa europea istitutiva del brevetto unitario e del Tribunale unificato lamentando la sua incompatibilità con la Costituzione federale tedesca. I giudici della Corte Suprema hanno accolto il ricorso e, cautelativamente, in attesa della pronuncia di merito sulla questione, hanno chiesto al Presidente tedesco di non firmare la legge di ratifica del Tribunale Unificato<sup>289</sup>. In seguito, il 24 marzo 2020, la Corte Costituzionale tedesca ha dichiarato nullo l'atto di ratifica dell'Accordo sul Tribunale unificato del Parlamento tedesco, affermando che il sistema connesso al Tribunale avrebbe avuto un impatto sostanziale negativo sulla Costituzione tedesca e che la sua attuazione avrebbe dovuto essere approvata dal Bundestag con la maggioranza speciale di due terzi<sup>290</sup>. La strada, pertanto, si dimostra ancora una volta in salita per il brevetto unitario in quanto la Germania dovrà riavviare l'iter legislativo per potere ratificare l'Accordo a tali nuove condizioni<sup>291</sup>.

### **3.6 L'ubicazione della sede londinese del Tribunale unificato dei brevetti**

La struttura del Tribunale Unificato dei brevetti è disciplinata nell'Accordo istitutivo e, come detto, prevede che il primo grado sia composto da una Divisione

---

<sup>289</sup> Per un approfondimento, si veda l'interessante articolo di L. CAVESTRI, su <https://www.ilsole24ore.com/art/sgambetto-tesesco-brevetto-europeo-AEIHDlpB> del 2 luglio 2017.

<sup>290</sup> Il nuovo disegno di legge di ratifica è stato predisposto dal Ministro della Giustizia tedesco, ed è stato oggetto di consultazione tra gli stakeholder fino al 3 luglio 2020. La votazione al Bunderstag non è stata ad oggi calendarizzata. Per un approfondimento si veda il sito del Ministero dello Sviluppo Economico: <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/focus-brevetto-europeo-con-effetto-unitario>

<sup>291</sup> Nonostante tale battuta di arresto, il Comitato Preparatorio del TUB ha confermato nel suo ultimo comunicato di fine marzo 2020 che continuerà a lavorare per portare avanti l'avvio del nuovo sistema del brevetto unitario. Per ulteriori approfondimenti si veda il sito ufficiale del TUB [www.unified-patent-court.org](http://www.unified-patent-court.org)

centrale e Divisioni locali e regionali<sup>292</sup> e che la Corte di appello sia ubicata in Lussemburgo (art. 9).

La sede e le sezioni sono distribuite, secondo l'Allegato II dell'Accordo TUB, secondo le materia trattate: ad esempio, Parigi tratta materie come tecniche industriali, trasporti, fisica ed elettricità mentre Londra e Monaco quelle relative a chimica, metallurgia e meccanica<sup>293</sup>.

Per quanto riguarda l'ubicazione della sezione di Londra, si pongono chiaramente dei problemi una volta che la Gran Bretagna avrà completato il suo *iter* di divorzio dall'Unione europea.

Innanzitutto, vi è da dire che la possibilità per Londra di ospitare una delle due sezioni della Divisione centrale del TUB è strettamente connessa alla ratifica dell'Accordo istitutivo stesso: difatti, se il Regno Unito non avesse ratificato l'Accordo, come si credeva scontato prima del 26 aprile 2018, la sezione di Londra non avrebbe più potuto esservi collocata definitivamente poichè tutte le organizzazioni internazionali devono avere sede nei Paesi che aderiscono a quell'organizzazione<sup>294</sup>.

Invece, avendo Londra ratificato l'Accordo istitutivo del Tribunale Unificato, per ora l'accordo è entrato in vigore “*as it is*”<sup>295</sup> ma, una volta che si saranno compiuti gli effetti del *Leave*, si dovrà valutare lo *status* di questa ratifica e della successiva dichiarazione di non volere più fare parte del TUB poichè potrebbe essere anche

---

<sup>292</sup> La sede del primo grado si trova a Parigi, con sezioni a Monaco e Londra. Le divisioni locali, invece, possono essere istituite su richiesta di uno Stato membro contraente e le restanti divisioni regionali possono essere costituite, a richiesta, fra due o più Stati membri contraenti.

<sup>293</sup> La classificazione delle materie trattate si basa sulla classificazione internazionale dei brevetti dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale. In merito, si consulti il seguente sito internet <http://www.wipo.int/classifications/ipc/en>.

<sup>294</sup> Sono contrari alla possibilità di mantenere la sezione londinese del TUB dopo la Brexit, L. C. UBERTAZZI, *Brexit e UE*, cit., p. 57 e G. SENA, V. FRANCESCHELLI, *Brexit e IP: una prima brevissima nota*, in *Rivista di diritto industriale*, 2016/1, p. 127 ss. Inoltre, perfino l'art. 341 TFUE sancisce che “*la sede delle istituzioni dell'Unione è fissata d'intesa comune dai governi degli Stati membri*”.

<sup>295</sup> L. C. UBERTAZZI, cit., p. 61.

possibile che il recesso inglese causi un notevole aggravio di costi relativi alla messa in funzione della sede londinese del TUB, che verrebbe poi necessariamente chiusa, ed alla sua ricollocazione in un altro Stato facente parte dell'Unione<sup>296</sup>.

In ogni caso, se non dovesse essere più possibile collocare a Londra la sezione del Tribunale Unificato, le alternative potrebbero essere due: o spostare le attribuzioni da questa sede a quelle di Parigi o Monaco oppure spostare la sede britannica in un altro Paese dell'Unione<sup>297</sup>.

Dunque, a seguito del divorzio britannico dall'Unione europea, l'Italia potrebbe diventare uno di quei Paesi e la candidatura della città di Milano risulta assolutamente ragionevole in quanto il Bel Paese si colloca immediatamente dietro al Regno Unito per numero di domande di brevetti europei<sup>298</sup>.

Già nel marzo 2017, comunque, il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una risoluzione a sostegno della candidatura di Milano anche perchè le oltre 4mila richieste di brevetti presentate nel corso del 2016 hanno fatto dell'Italia il Paese con il maggior aumento di domande in Europa dopo il Belgio, confermando così l'inversione della tendenza che ci aveva visto perdere posizioni dal 2012 al 2015<sup>299</sup>.

Ma quali sarebbero i criteri con i quali effettuare la scelta evitando favoritismi o scelte arbitrarie che comporterebbero disordini tra i già tanto precari equilibri

---

<sup>296</sup> *Ibidem*.

<sup>297</sup> Per tutti, C. HONORATI, *L'Accordo per il Tribunale unificato dei brevetti: quali prospettive dopo la ratifica italiana e la Brexit?* In *European Papers*, v.1, 2016, p. 1134.

<sup>298</sup> Stando alle statistiche UEB risalenti all'anno 2018, l'Italia si pone al decimo posto per deposito di domande brevettuali indirizzate all'UEB, con 4.399 richieste. In proposito si consulti il seguente link <https://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2019-03-11/ue-brevetti-l-italia-rallenta-ma-resta-top-10-201118.shtml?uuid=ABQTg0cB>.

<sup>299</sup> Nel 2017, l'Italia ha registrato una straordinaria performance nel campo della crescita nel settore dell'innovazione: infatti, le domande di brevetti europei presentate dal nostro Paese sono aumentate del 4,3% nel 2017 rispetto all'anno precedente a fronte di una crescita media del 2,6% degli altri 28 Paesi europei.

all'interno dell'Unione? Pare che lo Stato più idoneo ad essere candidato per subentrare a Londra come sede centrale del Tribunale sia quello avente il maggior numero di depositi per domande di brevetto europeo: primato conteso ad oggi tra Olanda e Italia. Dal rapporto del 2017 dell'*European Patent Office* emerge la conferma del *trend* positivo delle domande di brevetto durante gli ultimi cinque anni e, in particolare, si evidenzia il dato in ascesa dell'Italia che è stata il secondo Paese in Europa nel 2016 per tasso di crescita delle domande brevettuali depositate all'UEB: si calcola che le domande italiane presentate siano state 4.684 contro le 6.464 domande britanniche, le 12.107 domande francesi e le 47.404 domande tedesche, ponendosi appena un gradino sotto il podio<sup>300</sup>.

Nello specifico, da Milano proviene il 33% dei brevetti registrati, il maggior numero a livello nazionale, e qui viene effettuato il 27% della ricerca scientifica italiana. La candidatura di Milano a sede del Tribunale unificato dei brevetti è stata avanzata il 29 luglio 2016 mediante una lettera inviata dall'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale al Governo, al Presidente della Regione Lombardia ed al Sindaco della Città Metropolitana di Milano<sup>301</sup>. Dunque, nel caso in cui fosse il bel Paese a subentrare alla Gran Bretagna, la sezione londinese del Tribunale Unificato dei brevetti potrebbe essere trasferita in Italia modificando l'art. 7 dell'Accordo per adeguarlo alla normativa dell'Unione Europea (vista la necessità che la sede si trovi in uno Stato Membro).

Nella missiva viene opportunamente sottolineato come gran parte delle domande di brevetto europeo, marchi e disegni europei siano di titolarità di imprese lombarde o gestite da studi professionali aventi sede in Lombardia. Nonostante

---

<sup>300</sup> Per il *report* annuale delle statistiche delle domande di brevetto ricevute dall'UEB, v. <http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirgen/news-dir-gen/2008268-08-03-2017-pubblicato-il-7-marzo-u-s-il-report-annuale-2016-delle-statistiche-relative-alle-domande-di-brevetto-ricevute-e-ai-brevetti-concessi-dall-european-patent-office-epo>.

<sup>301</sup> Per un approfondimento si veda il testo integrale della lettera di candidatura su <https://www.ordine-brevetti.it/it/candidatura-milano-a-sede-tub>.

questo, l'Italia è carente di qualsivoglia sede istituzionale europea nel settore della proprietà industriale, a differenza di altri Paesi europei che invece ne sono provvisti<sup>302</sup>. Sorge dunque spontaneo osservare come tale assenza non trovi giustificazione, specialmente in un ambito di importanza primaria come quello dell'innovazione tecnologica e dell'evoluzione dell'economia verso uno stadio di sviluppo maggiore. Se Milano fosse dunque designata quale sede della sezione del Tribunale unificato, anche l'indotto porterebbe numerosi benefici alla città e all'Italia in generale. Si pensi soltanto alla necessità che si avrebbe di apertura di nuovi studi legali e di consulenza in materia industriale e commerciale da parte anche di paesi stranieri, europei e non; oppure all'opportunità di organizzare le forniture dei molteplici servizi accessori e di accoglienza, senza contare l'incremento occupazionale per molteplici figure professionali che graviterebbero attorno alla Sezione<sup>303</sup>. Ancora, nella lettera del Presidente dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, viene messo in evidenza come Milano e l'intera Regione Lombardia potrebbero acquisire una nuova immagine agli occhi dell'Europa intera: un'immagine di prestigio, di affidabilità per le istituzioni e per i cittadini, un'immagine di metropoli perfettamente al passo con le altre europee. Fondamentale è altresì evidenziare come, ulteriormente, l'assegnazione della sede a Milano creerebbe perfino un riequilibrio dello sbilanciamento attualmente esistente tra i Paesi EU circa le sedi di agenzie nel settore della Proprietà Industriale. In effetti, il Parlamento, la Commissione e la Corte di Giustizia europei hanno sede in Belgio; l'Ufficio europeo dei brevetti a Monaco di Baviera, all'Aia e a Berlino; l'EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale) ha sede ad Alicante, e, non da ultimo, per le sezioni centrali di primo

---

<sup>302</sup> Sul punto M. TAVASSI *Una doppia conquista: la ratifica dell'Italia all'Accordo sul brevetto europeo ad effetti unitari e la sede della divisione locale della corte europea a Milano*, in *La rivista del Consiglio*, Milano, 2016/2017, p. 43 ss.

<sup>303</sup> *Ibidem*.

grado del Tribunale unificato dei brevetti sono state designate Parigi, nuovamente Monaco di Baviera e Londra.

A sintomo della portata che sta avendo per l'Europa l'uscita della Gran Bretagna, è stato perfino previsto un documento *ad hoc* denominato “Post Brexit” che è stato sottoscritto il 18 di luglio 2016<sup>304</sup> dal presidente Maroni, il sindaco di Milano Sala, il rettore dell’Università degli Studi di Milano, il ministro Maurizio Martina in rappresentanza del Governo e Diana Bracco in rappresentanza degli imprenditori italiani nonché vicepresidente di Confindustria. Scopo primario di tale carta è stato quello di discutere sulla necessità di spostare in Italia tre agenzie europee attualmente ubicate a Londra senza attendere i due anni effettivi dopo i quali la Gran Bretagna uscirà dall'Europa: l’agenzia per il farmaco (ottenuta poi dall’Olanda), quella bancaria e la già menzionata sezione della Corte di prima istanza del TUB<sup>305</sup>. In questo senso, si credeva sarebbe stato necessario intavolare negoziati con le Istituzioni europee nell’intento di “convincerle” che la nuova sede di queste Agenzie, che poco a poco avrebbero lasciato Londra, dovesse essere proprio Milano. A tal fine, il Presidente Maroni propose l’istituzione di un Fondo regionale Lombardo affinché potessero essere attratte in città nuove risorse umane ed economiche che cooperassero per fare di Milano un polo di ricerca e sviluppo vivace e all’avanguardia<sup>306</sup>. Le proposte che, dunque, sono state avanzate

<sup>304</sup> Il testo integrale del documento è reperibile al sito <http://www.affaritaliani.it/milano/post-brexit-sala-e-maroni-firmano-il-patto-ora-tocca-al-governo-432492.html>.

<sup>305</sup> Per una panoramica in proposito, si veda l'articolo pubblicato sul Sole24Ore reperibile al seguente link <http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2016-07-19/post-brexit-milano-lancia-sfida-fda-ue-insieme-sicurezza-alimentare-farmaceutica-e-biotech-102154.php?uuid=ADCohuu>.

<sup>306</sup> In proposito, di interesse è l'articolo pubblicato sul Corriere della Sera in cui il capoluogo Lombardo è rappresentato come una città attrattiva, internazionale ed accogliente. Addirittura, per citare il New York Times, “*Milan, a place to be*”. Secondo un report del Politecnico degli Studi, invece, è l'unica città italiana ad entrare di diritto nel super gruppo delle capitali del mondo alle quali attribuire un ruolo guida, insieme a Londra, Parigi, Francoforte, New York, Tokyo: in altre parole “*una città Alfa*”, <https://www.corriere.it/extra-per-voi/2016/06/04/milano-l-orgoglio-cambiamento-bilancio-sindaco-pisapia-compiti-chi-seguirade9c8c26-2a29-11e6-9c68-4645b6fa27fd.shtml>, 4 giugno 2016.

nel documento sono varie e non poco ambiziose: oltre a quella primaria di spostare a Milano la sezione londinese del Tribunale Unificato, ve ne sono altre che prendiamo brevemente in considerazione. Durante il vertice di Palazzo Lombardia del 9 settembre 2016<sup>307</sup>, era diventata ufficiale la candidatura di Milano ad ospitare la sede dell'Agenzia europea per il farmaco (*European Medicines Agency, EMA*), perduta poi successivamente a favore di Amsterdam<sup>308</sup>. In tal modo, si sarebbe valorizzato non soltanto il settore farmaceutico ma la stessa agenzia sarebbe stata un fortissimo richiamo per tutti i ricercatori che attualmente sono occupati all'estero. Maroni aveva altresì fiduciosamente asserito, in occasione della *press conference* seguita al *summit*: “*Abbiamo deciso di partire subito con l'Em, affidando al governo la trattativa, previa predisposizione di un dossier di candidatura che verrà elaborato con il contributo di tutte le istituzioni*”, precisando subito però che i tempi di attuazione non avrebbero potuto essere brevi.

È stata discussa anche la proposta di istituire una c.d. “*free tax area*” sul sito che ha ospitato l'Esposizione Universale del 2015. In particolare, essa dovrebbe prevedere una defiscalizzazione per le imprese e le *start up* a carattere particolarmente innovativo almeno per i primi tre anni di attività. Ciò creerebbe in parallelo anche una “zona a burocrazia zero” al fine di facilitare ed abbreviare le tempistiche dei procedimenti amministrativi per tali imprese attraverso la sottoscrizione di accordi negoziali tra la Pubblica Amministrazione e le imprese

---

<sup>307</sup> In questa sede si è tenuto il cd. “Tavolo post Brexit”, ossia un consesso di tecnici composto dagli esperti del mondo associativo e produttivo e dalle persone che avevano lavorato ai dossier di candidatura per Expo Milano 2015.

<sup>308</sup> Il voto del Parlamento europeo dell'ottobre 2018 ha sancito definitivamente l'assegnazione della sede *EMA* all'Olanda, escludendo Milano nonostante il capoluogo lombardo -a differenza di Amsterdam- avesse già approntato il Pirellone a sede dell'Agenzia del Farmaco. In merito, si veda l'articolo consultabile al sito internet <https://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2019-03-19/agenzia-farmaco-nuova-sede-continua-dissanguare-bilancio-ue-182557.shtml?uuid=ABcnZwfB>, in cui viene chiaramente evidenziato come la scelta del Parlamento EU stia provocando ingenti spese a carico del bilancio dell'Unione.



per favorirne l'attrattività e la ricerca, cercando così di determinare tempi di risposta certi ed assunzione di reciproci e specifici impegni<sup>309</sup>.

Un altro obiettivo che il documento si è posto è quello di offrire sostegno ai processi di rientro sul territorio lombardo di attività o fasi della produzione già in precedenza delocalizzate. In particolare, ci si rivolge ad ottenere il rientro di quelle figure dal profilo altamente professionale che, in un'ottica di nuovo impulso tecnologico e di sviluppo della Regione, potrebbero effettivamente apportare un contributo ora assente o perché si tratta di soggetti che si sono specializzati all'estero con tecniche d'avanguardia o perché occupati in altre regioni d'Italia<sup>310</sup>. In buona sostanza, lo scopo che si vuole raggiungere con il "Tavolo post Brexit" è rendere la Lombardia, ma più in generale l'Italia intera, il più appetibile possibile per gli alti profili professionali che contribuiscano al decollo del riscatto dell'immagine un po' dimessa che il Paese ha avuto fino ad ora<sup>311</sup>. A dir poco chiarificatore e riassuntivo è stato l'intervento del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, Dott. Luca Piani: *"È fondamentale che tutti i livelli istituzionali interessati si coordinino per competere con successo con le candidature di altri Paesi, offrendo un pacchetto globale appetibile sia per la logistica sia per la gestione dei delegati che arrivano ogni anno. Un'operazione che richiede appunto un grande coordinamento"*<sup>312</sup>.

Nel frattempo, Milano si è nuovamente candidata a sede della Divisione locale italiana del TUB, in un edificio di nuova costruzione nei pressi del Tribunale e,

---

<sup>309</sup> Per un compiuto approfondimento sul punto, si veda il sito <https://www.welfarenetwork.it/post-brexite-maroni-lombardia-capitale-nuova-europa-video-20160715/>.

<sup>310</sup> Si veda la nota n. 236.

<sup>311</sup> M. TAVASSI, cit., p. 55.

<sup>312</sup> Il testo integrale dell'intervento si può reperire sul sito <http://www.rifday.it/2016/09/12/sede-ema-presentata-ufficialmente-la-candidatura-milano/>.

nello stesso edificio, potrebbe essere ospitata altresì una delle Divisioni centrali laddove la sede di Londra venisse spostata definitivamente dopo la Brexit<sup>313</sup>.

In via esemplificativa, il Protocollo n. 6 relativo alle sedi delle istituzioni, organi, organismi e servizi dell'Unione, li fissa tutte entro il territorio dell'UE<sup>314</sup>. Poi, gli organi dell'Unione europea che si occupano di regolamentare e gestire la proprietà intellettuale relativa a marchi e modelli, sono ubicati ad Alicante, Spagna; mentre invece quelli deputati alla gestione delle novità vegetali, hanno sede ad Angers, Francia.

Il tema della sede delle organizzazioni internazionali, a ben vedere, è sempre stato un tema dibattuto e non solo in questo particolare frangente: difatti, l'ubicazione di tali organizzazioni, come è facilmente comprensibile, costituisce campo di gioco tutt'altro che facile su cui i vari Paesi d'Europa si scontrano per ragioni politiche e di opportunità, per non dire di interesse economico, avendo un rilievo tanto maggiore quanto maggiori sono le dimensioni dell'organizzazione internazionale in quello Stato. Ecco il motivo per cui Londra, in sede di trattative sulla Brexit, ha tentato di spostare sul proprio territorio anche alcune delle agenzie della UE senza l'appoggio, ragionevolmente, di Bruxelles poiché le agenzie non possono essere spostate fuori dal territorio dell'Unione<sup>315</sup>.

### **3.7 I vantaggi per le PMI italiane**

Il governo italiano non ha aderito fin dall'inizio alla cooperazione rafforzata per diverse ragioni: innanzitutto, doveva superare l'insoddisfazione derivante dal rigetto dei ricorsi presentati dal nostro Paese a seguito dell'esclusione della lingua

---

<sup>313</sup> Si veda, in proposito, la recente intervista a M. TAVASSI, Presidente della Corte d'appello di Milano, in merito al ruolo che Milano potrebbe svolgere per il futuro della proprietà industriale italiana e pubblicata su [https://milano.corriere.it/19\\_aprile\\_16/tribunale-ue-brevetti-tavassi-milano-ha-numeri-competenze-aa3872ea-6024-11e9-b055-81271c93d411.shtml](https://milano.corriere.it/19_aprile_16/tribunale-ue-brevetti-tavassi-milano-ha-numeri-competenze-aa3872ea-6024-11e9-b055-81271c93d411.shtml).

<sup>314</sup> Nello specifico, a Bruxelles, Strasburgo, L'Aia, Lussemburgo e Francoforte.

<sup>315</sup> Sul punto si veda G. M. DEL RE, *Banco e farmaco. È il trasloco da Londra delle due agenzie che può spaccare tutto*, in *Avvenire*, 30 aprile 2017.

italiana da quelle utilizzabili per il deposito dei futuri brevetti unitari e poi perchè erano visti con sfiducia i progetti sul Tribunale Unificato dei brevetti e sul *Patent Package* in quanto, a seguito della vicenda linguistica, si riteneva che fossero strumenti non corrispondenti agli interessi prevalenti italiani<sup>316</sup>. Pertanto, l'Italia soltanto nel 2013 ha aderito alla cooperazione rafforzata in materia di brevetto unitario e dunque, se mai entrerà in vigore, le imprese italiane potranno fare valere il proprio brevetto industriale su tutto il territorio dell'Unione utilizzando un unico deposito in inglese, francese o tedesco senza ulteriori costi, traduzioni e convalide per ogni singolo Paese in cui si richiede tutela.

Il presidente dell'UEB *pro tempore*, Benoit Battistelli, durante un'intervista rilasciata al Sole 24 Ore nel febbraio 2015<sup>317</sup>, aveva dichiarato che soltanto considerando le spese dovute per tariffe e costi amministrativi, per mantenere un solo brevetto per vent'anni in 25 Paesi europei, un'impresa deve spendere tra i 50 ed i 60 mila euro. Invece, secondo le stime della Commissione europea, basate sui dati ad oggi disponibili, risulta che una singola azienda possa risparmiare anche il 70% dei costi in precedenza sostenuti<sup>318</sup>. In particolare, la tipologia di impresa che dovrebbe trarre maggior beneficio da questa previsione di risparmio è l'impresa di dimensione medio piccola, vale a dire quella che vede occupate meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non superi a 50 milioni di euro oppure il cui bilancio complessivo rientra nei 43 milioni di euro annui<sup>319</sup>.

Perfino dal Ministero dello Sviluppo Economico sono giunte voci ottimistiche circa i possibili risparmi a vantaggio delle Pmi laddove uno strumento come il

<sup>316</sup> Così, L. C. UBERTAZZI, cit., p. 23.

<sup>317</sup> Per il testo completo dell'intervista si veda il sito internet del Sole 24 ore al seguente link <https://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2015-02-27/battistelli-epo-all-italia-conviene-aderire-brevetto-ue-100440.shtml?uuid=ABGvvY1C>.

<sup>318</sup> *Ibidem*.

<sup>319</sup> La definizione di categoria dimensionale di Pmi è stata data da una raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE ed è stata recepita dal legislatore italiano con il decreto ministeriale 18 aprile 2005.

brevetto unitario divenisse operativo: l'Italia è un Paese che, negli anni più recenti, sta investendo sempre di più sull'innovazione ed, inoltre, il nuovo sistema brevettuale dovrebbe incentivare gli investimenti stranieri nel nostro Paese a seguito delle facilitazioni che si produrrebbero. Da un'intervista rilasciata dall'allora Sottosegretario di Stato del Ministero dello sviluppo economico italiano, Simona Vicari, è risultato che, aderendo al *Patent Package*, l'Italia avrebbe indubbiamente molto più peso per quanto riguarda il sistema delle tasse di rinnovo dei brevetti unitari nonché la loro distribuzione potendo così avere più voce in capitolo anche nella richiesta alle istituzioni europee di maggiori risorse per le piccole medie imprese: *"L'adesione dell'Italia al pacchetto del brevetto unitario è coerente con la strategia del governo di rafforzare gli investimenti in innovazione e internazionalizzazione, fornendo un ulteriore strumento di tutela della proprietà industriale alle nostre imprese"* ha asserito il Sottosegretario Simona Vicari<sup>320</sup>.

Si pensi che per la durata media di un brevetto -ossia dieci anni- il costo di rinnovo sarà inferiore a 5.000euro e la somma complessiva necessaria al suo mantenimento per vent'anni, all'incirca sui 35.500 euro<sup>321</sup>. A questo proposito è interessante fare un confronto con gli attuali costi che ammontano a 29.000 euro per i primi dieci anni e quasi a 160.000 per vent'anni. Il grande risparmio si inserisce, a ben vedere, nell'ambito della proposta *True Top 4*<sup>322</sup> avanzata

---

<sup>320</sup> Si veda il sito istituzionale del Mise <http://www.mise.gov.it> che riporta parte dell'intervista alla Vicari.

<sup>321</sup> Ciò è quanto emerge dal confronto sviluppato in occasione del Tavolo delle associazioni di imprese e di commercianti tenutosi in data 14 gennaio 2019 il cui testo integrale, per una visione più completa del merito, è reperibile al sito internet <http://www.uibm.gov.it/attachments/Nota%20Tavolo%20Imprese%20-%20Aggiornamenti%20gennaio%202019.pdf>.

<sup>322</sup> La proposta *True Top 4* è stata adottata nel 2015 dal *Select Committee* (Comitato degli Stati aderenti al Brevetto unitario) ed è relativa alla fissazione dell'ammontare delle tasse del brevetto unitario che saranno equivalenti alla somma delle tasse di rinnovo del brevetto europeo di Germania, Francia, Regno Unito e Italia. Si noti come tali Paesi non siano certamente stati scelti a caso in quanto sono i primi quattro per numero di convalide di brevetti

dall'Ufficio europeo dei brevetti che stabilisce, nei termini suddetti, l'ammontare delle tasse per il brevetto unitario comportando una diminuzione dei costi del 78% rispetto a quelli attuali. In sostanza, secondo tale proposta, ottenere un brevetto con effetto unitario dovrebbe essere equivalente, in tema di costi, ad ottenere la convalida di un brevetto europeo in soli quattro Paesi e, sempre stando ai dati ad oggi in nostro possesso, si stima che le tasse così determinate possano fungere da calamita non soltanto per gli investimenti esteri ma anche per la nascita di nuove imprese nazionali di dimensioni medio piccole.

Addirittura, per seguire e coordinare le attività inerenti la Brexit, il Governo italiano ha istituito una vera e propria *Task Force* allo scopo di garantire, anche con misure legislative, la promozione di un'adeguata preparazione delle imprese e la gestione di emergenze relative ad ambiti quali i trasporti, le dogane, l'agricoltura e la ricerca oltre alla tutela della stabilità finanziaria e della continuità operativa nei settori bancario, finanziario e assicurativo.

---

europei.

## **CAPITOLO IV**

### **4.1 La revoca della notifica del recesso ai sensi dell'art. 50 TUE**

Per ribadire, ancora una volta, l'enorme portata innovativa dell'art. 50 TUE, si guardi al paragrafo 5 che contiene le previsioni applicabili laddove lo Stato recedente dovesse cambiare orientamento ed intendesse nuovamente aderire all'Unione. La norma si esprime nei seguenti termini: “*Qualsiasi paese che sia uscito dall’UE può chiedere di rientrarvi. Sarebbe comunque sottoposto alla procedura di adesione*” e quindi, dalla lettura del disposto, si nota che dovrebbe semplicemente affrontare *ex novo* la procedura ordinaria di adesione stabilita dall'art. 49 TUE. La *ratio* ispiratrice di una siffatta disciplina è stata motivata sulla base del fatto che non si è voluto nè prevedere un percorso preferenziale per i Paesi che si trovino in questa situazione prevedendo, ad esempio, una procedura più snella e rapida, nè si è voluto aggravare l'*iter* ordinario che tutti gli Stati devono affrontare in ipotesi di loro ingresso nell'Unione<sup>323</sup>.

Al momento del referendum inglese del 2016, era impensabile ipotizzare che, poco tempo dopo, i britannici avrebbero avuto dubbi sul percorso da intraprendere in futuro<sup>324</sup>.

Per lungo tempo, infatti, Londra e Bruxelles non sono riusciti a trovare un accordo tant'è che in Gran Bretagna si è realmente temuto il verificarsi di una c.d. *hard Brexit*, ossia un divorzio dall'Unione europea privo di accordo che regolamenti nel dettaglio i reciproci rapporti futuri.

Dunque, si è presa in esame anche la possibilità di una revoca della notifica del recesso britannico manifestato ai sensi dell'art. 50 TUE laddove vi fosse il raggiungimento di un accordo all'unanimità tra il Regno Unito e gli altri Stati

---

<sup>323</sup> M. VELLANO, in *Commentario breve*, cit., p. 151.

<sup>324</sup> Si consulti, in proposito, l'interessante articolo reperibile al seguente link <http://www.lanotiziagiornale.it/indecisione-inglese-brexite-costa-terzi-scambi-in-pericolo/>.

membri<sup>325</sup>. Tuttavia, al risultato diametralmente opposto si è giunti con le elezioni politiche britanniche del 12 dicembre 2019 in cui i conservatori di Boris Johnson hanno trionfato con 364 seggi promettendo di portare il Regno Unito fuori dall'Europa entro fine gennaio<sup>326</sup>.

Dunque, la Gran Bretagna ha votato per la quarta volta in poco più di quattro anni non essendoci mai stata uniformità di vedute in merito alla questione *Brexit*. Difatti, prima delle elezioni del dicembre 2019, si era presa addirittura in considerazione l'ipotesi della revoca del recesso notificato al Consiglio europeo.

Innanzitutto, se si osserva il paragrafo 5 dell'art. 50 TUE, si nota che il procedimento ordinario di adesione all'Unione disciplinato dall'art. 49 TUE, si applica soltanto allo Stato che ha *effettivamente* receduto non venendo imposto agli altri che hanno meramente notificato la loro intenzione di recedere. Pertanto, pare che si possa desumere che, prima di questo momento, gli Stati continuano ad essere membri dell'Unione pur non avendo il consenso degli altri<sup>327</sup>.

La dottrina, invece, non è concorde nel ritenere possibile la revoca unilaterale del recesso da parte di uno Stato membro dell'Unione poichè, in tal modo, si obbligherebbero di fatto gli altri Stati ad accettarne il ritiro<sup>328</sup>. Tale assunto si basa sul tenore letterale del paragrafo 3 dell'art. 50 TUE, che prevede che “*I trattati cessano di essere applicabili al Paese interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o due anni dopo la notifica del recesso*”, che contempla soltanto due modi per ritardare la cessazione dei Trattati dopo la

---

<sup>325</sup> In merito, si veda V. MILLER, *Brexit Unknowns*, in *House of Commons Library*, 10 febbraio 2019, p. 6.

<sup>326</sup> K. RICCARDI e A. SGHERZA, *Risultati elezioni Regno Unito: trionfo dei Tories. Johnson: “il 31 gennaio fuori dalla UE”*, in *la Repubblica*, 12 dicembre 2019, rintracciabile al link: [https://www.repubblica.it/esteri/2019/12/12/news/elezioni\\_regno\\_unito\\_risultati\\_gran\\_bratagn\\_a\\_brexit-243317516/](https://www.repubblica.it/esteri/2019/12/12/news/elezioni_regno_unito_risultati_gran_bratagn_a_brexit-243317516/).

<sup>327</sup> Di tale opinione è J. DAMMANN, *Revoking Brexit: can member State rescind their declaration of withdrawal from the European Union*, in *Columbia Journal of European Law*, 2017, p. 303.

<sup>328</sup> Per tutti, si veda F. MUNARI, *You can't have your cake and eat it too: why the UK has no right to revoke its prospected notification on Brexit*, cit.

notifica del recesso. Chi sostiene tale orientamento<sup>329</sup> lo fa presupponendo che l'alternativa contemplata dalla norma sia l'unica possibile ed esclude, di conseguenza, la terza possibilità, ossia quella della revoca della notifica del recesso.

Ancora, un aspetto fondamentale da considerare ai nostri fini è costituito dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati che, all'art. 68, espressamente stabilisce che una notifica possa essere revocata in ogni momento prima che abbia prodotto effetto. Tale norma si considera applicabile al caso di specie si basa su un principio di diritto internazionale consuetudinario e vincolante per l'Unione<sup>330</sup>. Tuttavia, va precisato che, in applicazione dell'art. 68 CVDT, la revoca del recesso dovrebbe avvenire necessariamente prima che questo abbia prodotto effetto, prima cioè che sia trascorso il periodo dei due anni o che sia entrato in vigore l'accordo sul recesso.

Alla luce delle considerazioni suesposte, cui ha contribuito anche l'estrema incertezza giuridica che permea l'argomento, pare più opportuno non ritenere irrevocabile la notifica dell'intenzione di recedere dall'Unione europea, sempre che la revoca sia effettuata nel rispetto delle norme costituzionali del Paese interessato e sulla buona fede, ossia in conformità a quegli obblighi di leale collaborazione imposti dall'Unione europea cui si è fatto accenno nel precedente paragrafo. Anche l'art 68 della Convenzione di Vienna<sup>331</sup> pare rispecchi il diritto

---

<sup>329</sup> In tal senso, vedi S. PEERS, *Article 50 TEU: the uses and abuses of the process of withdrawing from the EU*, in *EU Law Analysis*, 8 dicembre 2014, <http://eulawanalysis.blogspot.com/2014/12/article-50-teu-uses-and-abuses-of.html>.

<sup>330</sup> Si segnala che di opinione contraria è V. MILLER, *Brexit Unknowns*, cit., secondo il quale una siffatta previsione, seppur contenuta in una Convenzione, non può certo essere sovraordinata alle norme contenute nei Trattati.

<sup>331</sup> L'art. 68 della Convenzione sancisce che “*Le notifiche o gli strumenti previsti negli articoli 65 (Procedure da seguire per la nullità di un trattato, la sua estinzione, il ritiro di una parte o la sospensione dell'applicazione del trattato) e 67 (Strumenti aventi lo scopo di dichiarare la nullità di un trattato, di porvi termine, di effettuarne il ritiro o di sospenderne l'applicazione), possono essere revocati in qualsiasi momento, prima che abbiano avuto effetto*”.



consuetudinario che stabilisce come, sia gli Stati che le Organizzazioni Internazionali, possano -nella prassi- ritirare la decisione di abbandonare un Trattato fino al momento dell'uscita effettiva<sup>332</sup>.

Inoltre, se si ritenesse irrevocabile la notifica dell'intenzione di recedere dall'Ue, laddove lo Stato interessato cambiasse idea prima che il recesso diventasse definitivo, in sostanza si verificherebbe un'ipotesi di espulsione da parte dell'Unione ai danni di quello Stato in quanto, la cessazione dell'operatività dei Trattati ad uno Stato che non intende più recedere, significherebbe un'espulsione implicita<sup>333</sup>.

A riprova della fondatezza delle conclusioni suesposte, si ricordi una recente sentenza emanata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in Seduta Plenaria, il 10 dicembre 2018<sup>334</sup>, la quale ha stabilito che, dal punto di vista prettamente giuridico, il Regno Unito sarebbe stato libero -prima del 31 gennaio 2020- di revocare unilateralmente la notifica della propria intenzione di recedere dall'Unione europea.

La sentenza ha tratto origine da un ricorso presentato alla Corte Suprema civile (ubicata in Scozia), da alcuni membri del Parlamento inglese, scozzese e del Parlamento europeo i quali intendevano fare accertare se, prima della scadenza del termine di due anni prevista dall'art. 50 TUE, la notifica dell'intenzione di recedere potesse essere revocata unilateralmente o meno.

---

<sup>332</sup> Così, A. SAR, *Reversing a Withdrawal Notification under Article 50 TEU: can a member State Change its Mind?*, in *European Law Review*, 2017, p. 468.

<sup>333</sup> Sul punto, si veda P. MARIANI, *L'art.50 come evento di diritto internazionale*, in *Lasciare l'Unione europea: riflessioni giuridiche sul recesso nei giorni di Brexit*, Milano, Egea, 2018, p. 101. che rileva come non solo l'ordinamento dell'Unione europea non prevede ipotesi di espulsione per membri ma anche che l'Unione non è dotata dei relativi poteri, impliciti o espliciti.

<sup>334</sup> Causa C-621/18 *A. Wightman c. Secretary of State for Exiting the European Union*, il cui dispositivo integrale è rinvenibile al seguente link [https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P\\_106320/it/?rec=RG&jur=C&anchor=201812C110201806210#2018](https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_106320/it/?rec=RG&jur=C&anchor=201812C110201806210#2018).

Pertanto, la Corte Suprema civile ha sottoposto alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale *ex art. 267 TFUE*, chiedendo che si pronunciasse in merito all'eventuale esistenza della terza alternativa relativa all'accordo di recesso con la Gran Bretagna<sup>335</sup>.

Interpellata, la Corte ha rilevato che l'art. 50 TUE sancisce sia il diritto sovrano di uno Stato membro a recedere dall'Unione sia il diritto di realizzare questo recesso in maniera ordinata. Dunque, al diritto di recesso corrisponde, verosimilmente, il diritto di riconsiderare l'azione proposta mediante revoca unilaterale della notifica dell'intenzione di recedere, sempre che la revoca si svolga nel rispetto delle norme costituzionali nazionali, che la procedura non sia conclusa e, quindi, che il recesso non abbia già prodotto i suoi effetti.

In conclusione, la Corte afferma che non è possibile sottoporre il diritto di revoca ad un'approvazione all'unanimità da parte del Consiglio europeo in quanto il diritto sovrano di recedere dall'Unione si trasformerebbe, di fatto, in un diritto condizionato<sup>336</sup>.

#### **4.2 Le Convenzioni di Bruxelles e di Lugano**

La Convenzione di Bruxelles è relativa alla competenza giurisdizionale nonché all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e fu siglata nel 1968 dai sei Paesi che diedero vita alla Comunità Economica Europea, vale a dirsi Francia, Germania, Belgio, Italia, Olanda e Lussemburgo<sup>337</sup>. La Convenzione aveva lo scopo fondamentale di delineare i criteri necessari per l'individuazione

---

<sup>335</sup> Si ricordi che, alla fattispecie dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, si discute se siano applicabili le opzioni del recesso senza accordo (*c.d. no deal*), del recesso con un accordo oppure della revoca unilaterale della notifica dell'intenzione di recedere.

<sup>336</sup> Si legga il commento alla sentenza della CGUE 10 dicembre 2018 di M. FRAGOLA, *Brexit: è possibile revocare unilateralmente la notifica del recesso?*, reperibile al link <https://www.diritto.it/brexit-e-possibile-revocare-unilateralmente-la-notifica-di-recesso>, 19 dicembre 2018.

<sup>337</sup> Il testo integrale della Convenzione di Lugano può essere reperito al seguente link <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41998A0126:IT:HTML>.

del giudice competente a pronunciarsi sulle controversie in materia civile e commerciale che insorgevano tra gli Stati firmatari.

In seguito, al fine di regolare i rapporti sorti con gli Stati membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (AELS, in inglese EFTA, *European free trade association*)<sup>338</sup>, è stata sottoscritta fra questi ultimi e i Paesi comunitari nel 1988 la Convenzione di Lugano, entrata in vigore nei riguardi dell'Italia il 1° dicembre 1992 e che riproduce nella sostanza la Convenzione di Bruxelles del 1968. La necessità di stipulare questa seconda Convenzione fu data dall'esigenza di emendare la Convenzione di Bruxelles dalle convenzioni di adesione a seguito dei successivi ampliamenti delle Comunità europee nonché di estendere i principi della Convenzione ai nuovi Paesi membri per potenziare la cooperazione giudiziaria ed economica in Europa. Inoltre, la Convenzione di Lugano fu fortemente appoggiata da coloro che miravano ad assicurare l'interpretazione il più uniforme possibile della Convenzione di Bruxelles anche da parte, appunto, dei nuovi Stati membri che vi aderirono<sup>339</sup>.

Tali documenti suscitano il nostro interesse dal momento che, data la peculiarità della situazione che stiamo esaminando, vale a dire l'uscita di uno Stato dall'Unione europea, non manca in dottrina chi si interroga perfino sulla possibilità per la Gran Bretagna di sottoscrivere o la Convenzione di Bruxelles o di Lugano, a seconda che i britannici entrino o meno a fare parte del blocco EFTA<sup>340</sup>. Se la Gran Bretagna dovesse siglare una delle due Convenzioni, le decisioni britanniche in tema di brevetti potranno essere riconosciute ed eseguite

---

<sup>338</sup> L' AELS venne costituita nel 1960 e l'obiettivo originario di questa organizzazione era l'eliminazione dei dazi doganali sui prodotti industriali scambiati tra i suoi Stati membri. Al contrario dell'Unione europea, l'AELS non costituisce un'unione doganale ma ogni Paese membro stabilisce liberamente le proprie tariffe doganali e la politica commerciale da applicare nei confronti dei Paesi terzi non membri AELS.

<sup>339</sup> Per tutti, si veda M. A. LUPOI, *La competenza in materia contrattuale nella Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1994, p. 1264; T. BALLARINO, *La Convenzione giudiziaria di Bruxelles del 1968 e la riforma del processo civile italiano*, in *Diritto delle Comunità europee: problemi e tendenze*, 1985, p. 320.

nei modi semplificati previsti in questi due accordi e, in applicazione del principio di reciprocità vigente nell'Unione, così le decisioni del Tribunale Unificato e degli Stati membri UE potranno essere eseguite in forma semplificata anche nel Regno Unito<sup>341</sup>.

Difatti la Convenzione di Lugano, attraverso il disposto dell'art. 22, delinea la competenza degli organi giudicanti in specifiche materie, tra le quali risulta particolarmente interessante per l'argomento qui trattato, quella inerente la registrazione o la validità di brevetti, marchi, disegni e modelli ed altri diritti. Al punto 4) del citato articolo, è ripresa la disciplina prevista dall'art. 16 della Convenzione di Bruxelles, la quale stabilisce che, a prescindere dal domicilio, hanno competenza esclusiva *“in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione, i giudici dello Stato vincolato dalla presente convenzione nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo comunitario o di una convenzione internazionale”*.

Al punto 5), viene poi stabilito che, nonostante sia fatta salva la competenza dell'ufficio europeo dei brevetti in base alla convenzione sul rilascio di brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, i giudici di ciascuno Stato vincolato dalla presente convenzione hanno competenza esclusiva, a prescindere dal domicilio, in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo

---

<sup>340</sup> Così, L. C. UBERTAZZI, *Brexit e brevetto UE: cosa non si può fare*, in *Orizzonti del Diritto commerciale*, consultabile al sito internet <http://www.associazione.orizzontideldirittocommerciale.it/media/71657/ubertazzi.pdf>.

<sup>341</sup> Interessante è notare come nel Regno Unito non esista alcun giudice che abbia autorità in materia civile e commerciale estesa a tutto il territorio del Paese poiché, invece, esistono i giudici inglesi, scozzesi, gallesi e dell'Irlanda del Nord con giurisdizione nei rispettivi Stati di appartenenza.

rilasciato per tale Stato, a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione.

Tuttavia, non si può tralasciare che, per tutto il tempo in cui ancora il Regno Unito continuerà a far parte dell'Unione europea, i temi relativi alla giurisdizione saranno regolati anche per i britannici unicamente dal Regolamento (UE) 1215/2012<sup>342</sup>. Una volta che l'uscita del Paese si sarà perfezionata, non si potrà più applicare al suo territorio il suddetto regolamento e la Convenzione di Bruxelles non consentirà al Regno Unito di aderire a questa convenzione, così come non consente l'adesione di alcun altro Paese che non faccia parte dell'Unione europea poiché, innanzitutto, la Convenzione di Bruxelles è stata conclusa soltanto dagli Stati allora membri dell'Ue e poi perché non prevede espressamente la possibilità di adesione di altri Stati<sup>343</sup>.

Per quanto riguarda poi la possibilità per la Gran Bretagna di aderire alla Convenzione di Lugano dopo il recesso, pare che la conclusione non sia molto differente da quella suesposta nonostante siano diversi i presupposti.

L'art. 69, comma 1°, di tale Convenzione stabilisce infatti che la possono siglare gli Stati membri della Comunità europea, la Danimarca nonché gli Stati che all'apertura della firma facciano parte del blocco AELS. Ne discende che, da un primo esame della disposizione, sussista l'impossibilità di adesione per il Regno Unito in quanto, al momento della sottoscrizione della Convenzione di Lugano, esso era membro sì dell'Unione ma non dell'AELS<sup>344</sup>. In ogni caso, se consideriamo il Protocollo 2 della Convenzione di Lugano, pare offrire un punto di vista un po' diverso della questione disponendo che, nell'applicare le disposizioni contenute nella Convenzione stessa, i giudici debbono tenere conto

---

<sup>342</sup> Il Regolamento in parola è relativo alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

<sup>343</sup> Così si esprime L. C. UBERTAZZI, *Brexit e brevetto UE*, cit., p. 99.

<sup>344</sup> Per un approfondimento, si veda L. C. UBERTAZZI, *Brexit e brevetto UE: cosa non si può fare*, cit., p. 8.

dei principi definiti dalle decisioni dei giudici degli Stati vincolati dalla Convenzione e dalla CGUE in relazione a dette disposizioni o a quelle analoghe alla Convenzione di Lugano del 1988. Tuttavia, la vera domanda che sarebbe opportuno porsi, al di là del tenore letterale delle disposizioni giuridiche, è se il referendum sulla Brexit renda oggi ancora politicamente giustificabile l'adesione britannica alla Convenzione di Lugano. Una delle motivazioni che farebbe optare per la risposta positiva a questo interrogativo, sarebbe sicuramente il fatto che tale adesione potrebbe comportare agevolazioni per l'esecuzione delle pronunce dei giudici del Regno Unito entro il territorio dell'Unione<sup>345</sup> ma, se consideriamo valido il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, la scelta della Gran Bretagna di staccarsi dall'Unione europea, con tutte le conseguenze giuridiche, commerciali ed economiche che la scelta comporta, pare quanto meno singolare che il governo di Londra possa avere interesse all'applicazione della Convenzione di Lugano.

### **4.3 Le stime di Confindustria**

A riprova del fatto che, necessariamente, ogni affermazione inerente agli effetti del brevetto unitario si può basare soltanto su stime e proiezioni nel futuro, stando ad una previsione di Confindustria risalente al 2014 e relativa all'impatto che avrebbe potuto avere per l'Italia l'adesione alla cooperazione rafforzata, già veniva stabilito che vi sarebbero stati vantaggi non soltanto per le imprese ma anche per lo Stato italiano. Addirittura, Confindustria si è spinta perfino a determinare i suesposti vantaggi nel loro ammontare economico ed ha stimato che ammonteranno, grazie al nuovo sistema di brevettazione unitaria in ben quattordici milioni di euro annui, garantiti dalla mancanza di necessità di frazionare la brevettazione in ognuno dei Paesi membri nonché dall'assenza di

---

<sup>345</sup> L. C. UBERTAZZI, *Brexit e brevetto UE*, cit., p. 8.

cause parallele<sup>346</sup>. Per calcolare tali vantaggi è stato compiuto un calcolo c.d. *ad contrarium* sui costi aggiuntivi che le imprese dovrebbero sostenere laddove la tutela rimanesse segmentata a seconda della disciplina e delle tariffe proprie dello Stato in cui si volesse ottenere. I costi c.d. aggiuntivi (C. agg) sono determinati, sempre stando al calcolo effettuato, dal costo di ottenimento di brevetto in Italia (C. ott.), sommato poi al costo di mantenimento (C. man) ed infine moltiplicato per il numero annuo di brevetti (N) che necessiterebbero di una tutela aggiuntiva in Italia laddove in nostro Paese non aderisse alla cooperazione rafforzata. La formula ideata è la seguente che riportiamo per una migliore comprensione del calcolo prospettato:  $(C. \text{agg}) = (C. \text{ott}) + (C. \text{man}) \times N$ <sup>347</sup>. L'ammontare dei costi aggiuntivi è stato ottenuto da Confindustria considerando che, se l'Italia non avesse aderito alla cooperazione rafforzata, le imprese avrebbero potuto percorrere due vie, una costituita dalla protezione nazionale e l'altra dalla tradizionale europea. Difatti, è stato ipotizzato che, nella maggior parte dei casi, vale a dire nel 70%, i richiedenti italiani la tutela brevettuale procederebbero dapprima con una domanda da depositare presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi e, soltanto in seguito, adirebbero l'UEB; invece, soltanto nel rimanente 30% dei casi, sarebbero disposti a chiedere tutela in prima battuta all'UEB<sup>348</sup>. Stando sempre alle stime suddette, perché non ci sono altri modi per determinare l'esito di uno strumento mai prima d'ora utilizzato, soltanto il 35% di coloro che hanno adito in prima battuta l'UIBM (quindi la metà) porterà a termine la registrazione italiana con un costo aggiuntivo che è stato calcolato intorno ai

---

<sup>346</sup> Si veda, per un approfondimento in merito, il comunicato dell'Ufficio rapporti con l'Unione europea al sito internet [https://temi.camera.it/leg18/temi/118\\_il\\_brevetto\\_unitario\\_europeo.html](https://temi.camera.it/leg18/temi/118_il_brevetto_unitario_europeo.html).

<sup>347</sup> La stessa tipologia di calcolo è stata teorizzata anche da A. KAISI, *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, in *EIPR* 2014, vol. 3, p. 170 ss.

<sup>348</sup> Si veda il sito internet <http://www.confindustria.ge.it>.

1.000 euro<sup>349</sup>. Invece, per quanto riguarda i costi di mantenimento, sono stati considerate le tasse che sarebbe stato necessario pagare per consentire al brevetto di continuare ad essere efficace ed i costi di validazione sono stati orientativamente calcolati in 75 euro per ogni singolo pagamento<sup>350</sup>.

Come detto in precedenza, non sarebbero soltanto le imprese ad avvantaggiarsi dell'adesione alla cooperazione rafforzata ma anche lo Stato stesso. Invero, il tornaconto statale deriverebbe dalla partecipazione alle tasse sui brevetti, valutabili intorno ai ventitré milioni di euro, dati dalla differenza tra i quarantadue milioni di euro dei brevetti unitari, ai quali si dovranno sottrarre circa diciannove milioni di euro dei brevetti europei tradizionali.

Secondo quanto affermato da Confindustria, le stime paiono essere attendibili, anche perché nel periodo iniziale, per via della naturale diffidenza che spesso provocano le novità giuridiche e strumentali, verranno utilizzati più che altro i brevetti europei cd. ordinari, vale a dire privi dell'effetto unitario, grazie all'esercizio del diritto di opzione. Inoltre, si deve tenere presente che lo Stato dovrà contribuire alle spese necessarie per la creazione delle strutture delle corti per il periodo transitorio.

Per finire, Confindustria rimane un po' più sul generico quando tratta il tema delle spese non specificamente quantificate secondo le sue stime, ed afferma che esse verranno bilanciate da non meglio definiti "benefici", che saranno costituiti da tutta la serie di investimenti esteri che, si auspica, il nuovo sistema del *Patent Package* possa agevolare anche nel nostro Paese.

Dopo ben 4 anni, le stime ufficiali riportate dal Governo italiano non si distaccano da quelle delineate da Confindustria nel 2014: infatti, ancora si pronostica che

---

<sup>349</sup> Per una visione completa sulle stime in merito, si veda l'articolo riportato al seguente link <https://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2014-01-20/brevetto-unico-ue-debutto-si-allontana—082252.shtml?uuid=ABZMQrq&p=2>.

<sup>350</sup> *Ibidem*.



l'introduzione del brevetto unitario europeo potrà fare risparmiare ai titolari di brevetto che utilizzeranno questo nuovo sistema, fino all' 80% di quanto speso in precedenza in costi di traduzione ed amministrativi poiché dovrebbe portare evidenti vantaggi in termini non solo economici ma anche di oneri burocratici, imponendo una singola tassa annuale di rinnovo da corrispondere direttamente all'UEB al posto delle numerose tasse di rinnovo da pagare ai diversi uffici nazionali con il conseguente moltiplicarsi di tariffe per il medesimo incombente<sup>351</sup>. Come sottolineato poi anche dall'UEB, la tassa annuale di rinnovo che si dovrà corrispondere è stata fissata in un importo estremamente vantaggioso per le imprese, specie se medio piccole: si pensi che, per mantenere in vita un brevetto unitario per dieci anni, il costo della tassa annuale di rinnovo è inferiore a 5.000 euro, a fronte di quanto si deve pagare nell'attuale sistema che prevede il pagamento di numerose tasse nazionali di rinnovo<sup>352</sup>.

#### **4.4 Criticità**

Uno degli aspetti maggiormente critici riscontrati relativamente al brevetto unitario è sicuramente la sua notevole complessità dal punto di vista giuridico poiché, a differenza dei brevetti nazionali che vengono disciplinati integralmente dal diritto interno, il brevetto unitario non è regolato da un'unica fonte ma da molteplici di esse ed il risultato è una disciplina estremamente frammentata e di non facile lettura. Ad esempio, il Regolamento UE 1257/12 non costituisce la disciplina brevettuale unitaria per il suo funzionamento, nemmeno per gli Stati facenti parte della cooperazione rafforzata in materia brevettuale e le fonti

---

<sup>351</sup> In tal senso, si veda il rapporto della Camera dei Deputati risalente al 27 febbraio 2018 e reperibile sul sito internet <http://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105517.pdf>.

<sup>352</sup> Interessante è il rapporto dell'Ufficio italiano brevetti e marchi relativo alle previsioni di risparmio a seguito dell'efficacia del brevetto unitario, riportato sul Sole 24 ore e reperibile al seguente link <https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2019-04-08/l-italia-si-prepara-il-brevetto-unitario-ed-tribunale-unificato-brevetti-094400.php>.

normative da osservare che sono prodromiche alla regolamentazione del nuovo brevetto, sono diverse ed articolate<sup>353</sup>.

Il *Patent Package* unitamente considerato, si basa “*sulla finzione giuridica di un unico territorio altamente integrato, soggetto alla giurisdizione giuridica di un'unica Corte che a sua volta regola le controversie che le vengono sottoposte applicando l'unica legge che viene in considerazione*”<sup>354</sup>. Ne discende che una sola normativa regola ogni singola controversia e quindi si pongono più che altro problematiche di coordinamento materiale tra le diverse fonti.

Nella prassi può capitare che due atti distinti, anche se solo dal punto di vista formale, contengano distinte discipline: l'accordo che contiene quella processuale ed il regolamento quella materiale, anche se entrambi vengono applicati in parallelo<sup>355</sup>. Difatti, è sovente capitato che vi sia stata commistione tra i due documenti poiché norme formalmente materiali sono state introdotte nell'accordo e viceversa: si pensi, nel caso di specie, all'Accordo istitutivo del Tribunale Unificato dei brevetti che ne regola il funzionamento (disciplina processuale) ed al Regolamento 1257/12 che contiene la relativa normativa sostanziale<sup>356</sup>.

Che cosa si intende per applicazione “parallela” di accordo e regolamento? Innanzitutto, si deve osservare che, a causa della loro diversa natura nonché della diversità di regole sull'entrata in vigore, essa non avviene in maniera automatica in quanto l'Accordo istitutivo del TUB diviene efficace soltanto previa ratifica da

---

<sup>353</sup> Tratta compiutamente dell'argomento, G GUGLIELMETTI, *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, in C. HONORATI (a cura di) *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 18 ss.

<sup>354</sup> L. C. UBERTAZZI, *Brexit e brevetto UE*, cit., p. 15.

<sup>355</sup> Nello specifico, l'accordo stabilisce la competenza giurisdizionale mentre il regolamento definisce lo *ius*, vale a dire le norme effettivamente applicabili a quella fattispecie giuridica. Ha trattato compiutamente la problematica C. HONORATI *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n.1257/2012*, in C. HONORATI (a cura di) *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 121.

<sup>356</sup> *Ibidem*.

parte di ciascuno Stato, a differenza del Regolamento 1257/12 che è entrato in vigore tra tutti gli Stati facenti parte della cooperazione rafforzata nel 2013. Pertanto, si potranno avere Stati facenti parte dell'Unione cui non è applicabile il regolamento ma che hanno ratificato l'Accordo (come ad esempio l'Italia), oppure Stati non facenti parte dell'Accordo ma cui è applicabile il regolamento (Polonia, che non ha firmato l'accordo) o ancora Stati esclusi da entrambi gli strumenti (come la Spagna)<sup>357</sup>. Orbene, risulta comunque necessario che tanto l'Accordo sul TUB quanto il regolamento vengano applicati in parallelo e, se il regolamento rimane subordinato all'entrata in vigore dell'Accordo, da questo momento si possono porre questioni sull'applicazione differenziata dei due strumenti<sup>358</sup>.

A questa problematica pare porre rimedio l'art. 18 del regolamento medesimo che prevede un regime particolare volto all'applicazione contemporanea (e parallela) di entrambi e sancisce che il brevetto europeo ad effetto unitario produce i propri effetti tipici <<*solo negli Stati membri partecipanti nei quali il Tribunale unificato abbia giurisdizione esclusiva in materia di brevetti europei alla data della registrazione*>>, derogando in tal modo alla stessa *ratio* ispiratrice del regolamento. Ne deriva che un brevetto europeo ad effetto unitario avrà efficacia in uno Stato soltanto se in quel Paese sarà stato ratificato l'accordo istitutivo del Tribunale Unificato, non essendo sufficiente che si tratti di un Paese europeo partecipante alla cooperazione rafforzata.

Gli effetti giuridici che si riverberano sul piano pratico non sono di secondaria importanza poiché, in *primis*, si deve sottolineare che la partecipazione alla cooperazione rafforzata costituisce un presupposto necessario ma non sufficiente

---

<sup>357</sup> Per un'approfondita disamina della problematica, v. Corte di giustizia, 17 novembre 2011, C-412/10, *Homawoo c. GMF Assurance*, consultabile per intero al sito internet <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0412&from=PL>.

<sup>358</sup> Per un'approfondita riflessione sul tema, si veda C. HONORATI, *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n.1257/2012*, cit., p. 122.

per la produzione di efficacia unitaria del brevetto europeo<sup>359</sup>, essendo imprescindibile -ai sensi della norma suesposta- anche la sottoscrizione dell'Accordo TUB da parte di quel determinato Paese. In aggiunta, poiché il Regolamento 1257/12 trova applicazione solo relativamente a fattispecie che rientrano nella giurisdizione del Tribunale Unificato, in difetto di competenza di questa Corte, il brevetto unitario non potrà esplicare i propri effetti e resterà un brevetto europeo ordinario soggetto alle norme nazionali secondo quanto previsto dalla Convenzione di Monaco del 1973. Dunque, ne deriva che sia la disciplina contenuta nel Regolamento stesso a realizzare una piena ed opportuna corrispondenza tra la disciplina materiale e quella processuale al fine di garantire l'operatività del brevetto europeo ad effetto unitario<sup>360</sup>.

Un'ulteriore criticità che è stata riscontrata è che se il titolare di un brevetto non fosse interessato ad ottenerne la tutela in tutti i Paesi facenti parte della cooperazione rafforzata ma, come potrebbe accadere, solo in alcuni, allora registrare un brevetto ad effetto unitario potrebbe non essere conveniente: secondo una valutazione della Commissione UE, infatti, il 50% dei brevetti europei viene convalidato soltanto in Germania, Francia e Regno Unito (Paesi che, essendo di lingua ufficiale *UEB*, non richiedono una traduzione)<sup>361</sup>.

Infine, si ricordi lo scoglio costituito dal Tribunale unificato dei brevetti che, se non dovesse entrare in vigore a seguito della mancata ratifica dell'Accordo istitutivo da parte di uno dei Paesi la cui ratifica è indispensabile, ritarderebbe l'entrata in vigore dello stesso brevetto unitario.

---

<sup>359</sup> L. C. UBERTAZZI, *Brexit e brevetto UE*, cit., p. 48.

<sup>360</sup> C. HONORATI, *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n.1257/2012*, cit., p. 124.

<sup>361</sup> Si consulti, in proposito, l'interessante articolo al seguente link [https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/10/Legal\\_160801.pdf](https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/10/Legal_160801.pdf) che offre una panoramica sui benefici e sugli svantaggi del brevetto ad effetto unitario.

#### 4.5 Il principio di esaurimento e la tutela unitaria

Può accadere che alcuni istituti già presenti ed operanti nel nostro ordinamento, debbano confrontarsi con diverse realtà europee o internazionali, producendo effetti analoghi oppure diversi, a seconda delle normative con cui si trovano ad entrare in contatto. È interessante analizzare, seppur brevemente, come interagiscono tra loro il principio di esaurimento già operante nel nostro ordinamento e l'efficacia unitaria del brevetto europeo.

Innanzitutto, si ricordi che il principio di esaurimento prevede che, qualora un prodotto tutelato da brevetto (con o senza efficacia unitaria) venga immesso in commercio per la prima volta, con il consenso del titolare o di altra persona autorizzata, in un qualsiasi luogo dell'Unione europea, il titolare perderà il diritto ad esercitare le proprie prerogative sul prodotto nei Paesi membri partecipanti in cui il brevetto esplica l'effetto unitario o nei Paesi membri designati in cui il brevetto europeo è tutelato<sup>362</sup>.

Lo scopo del principio di esaurimento comunitario è quello di evitare che l'esclusività dei diritti provochi una divisione territoriale del mercato dell'Unione europea mediante, ad esempio, l'utilizzo di licenze territoriali assolute che ben potrebbero pregiudicare, per via della loro natura, la libera circolazione dei beni e dei servizi. Laddove, infatti, non dovesse operare il principio di esaurimento, il titolare di un qualunque segno distintivo potrebbe impedire la commercializzazione dei propri beni su un determinato mercato oppure potrebbe imporre un prezzo scelto del tutto arbitrariamente come condizione necessaria di commercializzazione<sup>363</sup>. Quindi, il principio in parola contribuisce allo

---

<sup>362</sup> Si veda G. GUGLIELMETTI *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, in C. HONORATI. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 23.

<sup>363</sup> Sul tema del principio di esaurimento comunitario, si vedano gli storici casi *Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG* (CGUE, 16.07.1998, C-355/96) e *Davidoff Levi Strauss* (CGUE, 20.11.2011, C-414-415-416/2001) il cui interessante commento è reperibile al seguente link <https://www.altalex.com/documents/news/2002/11/17/l-esaurimento->

svolgimento di una concorrenza leale sia consentendo al titolare del diritto di decidere riguardo alla distribuzione dei propri prodotti sul mercato sia impedendo che tale potere continui a produrre i propri effetti sul resto della catena distributiva<sup>364</sup>.

Per quanto riguarda la disciplina dell'esaurimento a livello comunitario, essa è prevista tanto dall'art. 6 del Regolamento UE 1257/12 quanto dall'art. 29 TUB: la prima fonte, si occupa dell'esaurimento dei brevetti europei con effetto unitario, mentre la seconda tratta di quello relativo ai brevetti europei ordinari, ossia privi di quell'effetto. Tuttavia, si tratta di una distinzione meramente formale poiché la regolamentazione è riferita al solo esaurimento all'interno del territorio dell'Unione<sup>365</sup>.

Dunque, l'esaurimento sarà applicabile anche laddove il prodotto sia stato immesso in commercio in uno Stato UE che non aderisca alla cooperazione rafforzata e dove non sia protetto da alcun brevetto: in tal caso, per via dell'esaurimento, il titolare non avrà più la possibilità di percepire compensi che, nel territorio in cui il prodotto è tutelato, sarebbero monopolistici.<sup>366</sup>

Vedendo la normativa più nel dettaglio, l'art. 6 del regolamento 1257/12, sancisce che: *“I diritti conferiti dal brevetto europeo con effetto unitario non si estendono agli atti relativi a un prodotto tutelato da tale brevetto compiuti negli Stati membri partecipanti in cui tale brevetto abbia effetto unitario, dopo che il prodotto sia stato immesso sul mercato dell’Unione dal titolare del brevetto o con*

---

[comunitario-del-marchio-i-casi-levi-s-e-davidoff.](#)

<sup>364</sup> *Ibidem.*

<sup>365</sup> Sul punto, G. GUGLIELMETTI, *op. cit.*, p. 23.

<sup>366</sup> Tale assunto si basa sui principi espressi dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 14 luglio 1981, causa 187/80, *Merck c. Stephar*, in cui la Corte ha avuto modo di statuire su problematiche inerenti alla tutela di un prodotto a seguito dell'applicazione del principio di esaurimento comunitario.

*il suo consenso, a meno che il titolare del brevetto non abbia motivi legittimi per opporsi all'ulteriore commercializzazione del prodotto”.*

Invece, l'Accordo TUB all'art. 29, regola l'effetto del principio di esaurimento dei diritti conferiti dal brevetto europeo cd. ordinario<sup>367</sup>. Pertanto, la disciplina dell'esaurimento che opera in relazione ai brevetti europei ordinari non è completamente sottratta al controllo della Corte di Giustizia dell'Unione europea poiché l'art. 29 TUB, costituendo parte integrante di un trattato internazionale, rende la regolamentazione suddetta sottoposta alle regole sulla libera circolazione dei prodotti.<sup>368</sup> Pertanto, sarà legittimo richiedere il parere della CGUE laddove sorga un dubbio circa la corrispondenza tra il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'interpretazione del principio di esaurimento dei brevetti europei senza effetto unitario.

#### **4.5.1 Le eccezioni agli effetti unitari del Brevetto Unico europeo: il preuso e le licenze obbligatorie**

Laddove il brevetto unitario europeo dovesse entrare in vigore, le registrazioni brevettuali effettuate in ognuno dei 27 Paesi membri dell'Ue avrebbero efficacia anche al di fuori del territorio nazionale, mediante una sola registrazione presso

---

<sup>367</sup> L'art. 29 TUB espressamente sancisce che *“I diritti conferiti da un brevetto europeo non si estendono agli atti relativi ad un prodotto tutelato da tale brevetto dopo che detto prodotto sia stato immesso sul mercato dell'Unione dal titolare del brevetto, o con il suo consenso, a meno che il titolare non abbia motivi legittimi per opporsi all'ulteriore commercializzazione del prodotto”.*

<sup>368</sup> Si vedano gli artt. 34 e 36 TFUE secondo cui, rispettivamente: *“Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente”* e *“Gli artt.34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri”.*

l'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) con conseguente risparmio in termini di costi e di procedure burocratiche.

Le due fonti normative principali che regolano la brevettazione unitaria sono costituite, come già ribadito, dal Regolamento UE n. 1257/2012 e dal Regolamento UE n. 1260/2012 che è relativo al regime linguistico applicabile. All'art. 5, il Reg. UE 1257/12, sancisce come il Brevetto Unitario conferisca al titolare il diritto di impedire a qualunque soggetto terzo di pregiudicare, a qualsiasi modo, tale diritto in tutti gli Stati in cui è efficace la tutela. Interessante ai nostri fini è notare che, nonostante le limitazioni al diritto del titolare siano protette in maniera egualitaria in tutti gli Stati facenti parte della cooperazione, la regola pare soffrire di un paio di eccezioni in tema di diritto di preuso e di licenze obbligatorie<sup>369</sup>.

Il "preuso" consiste nell'utilizzazione fattuale di un segno distintivo in una fase in cui non è stato ancora registrato da parte di terzi e che trova la sua disciplina all'art. 28 del Nuovo Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005) nonché dall'art. 2571 del codice civile<sup>370</sup>.

Inoltre, la disciplina relativa al preuso sia di brevetti con effetto unitario che ordinario è sancita all'art.28 dell'Accordo TUB: tale norma disciplina la situazione in cui *"qualsiasi persona che, nel caso in cui fosse stato concesso un brevetto nazionale per un'invenzione, avrebbe acquisito in uno Stato membro contraente un diritto basato su una precedente utilizzazione di tale invenzione, gode in tale Stato contraente degli stessi diritti relativi a un brevetto per la stessa invenzione"*.

---

<sup>369</sup> Sul punto si veda la riflessione di T. CUNIETTI, *Eccezioni all'effetto unitario del brevetto europeo*, in *Dir. ind.*, 2016, 5, p. 413 ss.

<sup>370</sup> La norma in parola prescrive che colui che abbia fatto uso di un marchio non registrato, abbia la facoltà di continuare ad usarlo, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso e sempre che, chiaramente, il marchio di fatto abbia il carattere distintivo e possieda i requisiti di novità e originalità propri di quello registrato.



Dalla lettura della norma, si evince che si riferisca tanto al preuso dei brevetti europei con effetto unitario tanto a quello dei brevetti ordinari, relativamente ai quali non ha, tuttavia, portata innovativa e lascia dunque inalterata l'applicazione delle normative dei singoli Paesi della cooperazione. Vero è che il maggiore problema si pone però proprio in questi termini: l'art. 28 TUB, richiama sì la disciplina di cui alla Convenzione sul brevetto comunitario (CBC)<sup>371</sup>, ma pone non poche perplessità in merito alla sua congruenza con l'introduzione del diritto di preuso comunitario, poiché pare che abbia compiuto una inversione di marcia da questo punto di vista<sup>372</sup>.

Difatti, è innegabile che la disciplina nazionale del diritto di preuso non sia propriamente in accordo con la natura unitaria del diritto proprio perché, se esso intende accordare tutela in modo uniforme sul territorio di più Stati che vengono considerati uno unico, senza confini interni, allora anche i limiti della tutela conferita dovrebbero essere regolati uniformemente come prescritto dall'art. 5 del Regolamento UE 1257/12<sup>373</sup> e quindi, il fatto che il diritto di preuso sia regolato diversamente a seconda dei diversi diritti nazionali, rischia di ostacolare il buon funzionamento del mercato europeo interno. Non si dimentichi, infatti, che una delle ragioni ispiratrici del brevetto unitario europeo è effettivamente quella di agevolare lo sviluppo del mercato interno.

---

<sup>371</sup> La proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario presentata dalla Commissione delle comunità europee è rinvenibile sul sito ufficiale della Comunità all'indirizzo [http://europa.eu.int/eur-lex/it/com/pdf/2000/it\\_500PC0412.pdf](http://europa.eu.int/eur-lex/it/com/pdf/2000/it_500PC0412.pdf).

<sup>372</sup> Tra gli altri, G. GUGLIELMETTI, *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, in C. HONORATI (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 24 s. In senso conforme, M. LAMPING, *Enhanced cooperation in the area of unitary patent protection and European integration*, reperibile al link <file:///C:/Users/user/Downloads/SSRN-id2561365.pdf>.

<sup>373</sup> Tale norma stabilisce espressamente che “la portata di tale diritto e le sue limitazioni sono uniformi in tutti gli Stati membri partecipanti in cui il brevetto ha effetto unitario”.

Con riferimento poi al secondo aspetto problematico, ossia quello della licenza obbligatoria del brevetto, nella normativa interna è regolato dall'art. 70 del Nuovo Codice della Proprietà Industriale<sup>374</sup> ed è volto a fare in modo che la concessione del brevetto sia effettivamente seguita dalla sua utilizzazione evitando l'inerzia del titolare e consentendone la fruizione da parte della collettività.

Difatti, può accadere che, nonostante la concessione, l'invenzione non venga poi effettivamente attuata e perciò, trascorsi inutilmente tre anni dal rilascio del brevetto, può essere concessa una licenza obbligatoria sul brevetto.

Esaminando la normativa di riferimento, tuttavia, non si può non notare come il Regolamento UE 1257/2012 compia un passo indietro rispetto alla prima proposta di regolamento<sup>375</sup> in quanto si limita ad affermare 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”* senza dettare alcuna regola uniforme in merito e presupponendo che i singoli Paesi continuino a disciplinare le licenze obbligatorie con effetti limitati ai soli territori nazionali anche relativamente al brevetto unitario (come già ora accade per quello ordinario).

Invece, l'art.21 della proposta di regolamento sul brevetto comunitario del 2000, attribuiva il potere di disciplinare le licenze obbligatorie dei brevetti comunitari

---

<sup>374</sup> La norma in esame sancisce che *“Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero in uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, può essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta”*.

<sup>375</sup> In tal senso si esprime G. GUGLIELMETTI, *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, cit., p. 25, il quale rileva che, nel Regolamento 1257/12 le licenze obbligatorie sono menzionate nel Considerando 10, che dà sostanzialmente per presupposto che le stesse siano disciplinate dai diritti nazionali degli Stati partecipanti in relazione ai rispettivi territori.

(perciò privi di effetto unitario), all'esclusiva competenza della Commissione, e non ai singoli Stati<sup>376</sup>.

A ben considerare, lo scopo che si pone il Regolamento 1257/12 non è certo quello di pregiudicare il carattere unitario del Brevetto Unitario Europeo tuttavia, a causa della delega che compie di fatto in favore delle diverse norme nazionali, il carattere unitario della tutela ne potrebbe essere compromesso<sup>377</sup>.

Il fatto che la disciplina delle licenze obbligatorie sia rimessa alle varie legislazioni nazionali, sembrerebbe essere in linea con un'ulteriore disposizione del regolamento 1257/12, ossia l'art. 3, par. 2, che attribuisce al titolare il diritto di concedere in licenza il brevetto anche solo per una parte del territorio. Tuttavia, ad un più attento esame, si nota come le licenze volontarie siano ben altra questione rispetto alle licenze obbligatorie perché queste ultime sono improntate a soddisfare esigenze non soltanto diverse, ma addirittura opposte, a quelle privatistiche proprie delle licenze volontarie. Difatti, le licenze obbligatorie sono volte alla tutela di interessi pubblici e, dunque, preferiti all'interesse contrario del titolare del brevetto che non vorrebbe condividere con altri la propria esclusiva, mentre invece le seconde mirano a garantire al titolare stesso l'interesse alla condivisione sul mercato dell'esclusiva brevettuale<sup>378</sup>.

---

<sup>376</sup> L'art. 21 della proposta di regolamento sul brevetto comunitario del 2000, aveva invece predisposto una disciplina uniforme, attribuendo il potere di concedere licenze obbligatorie estese a tutto il territorio della Comunità, in linea con il carattere unitario del brevetto, alla competenza esclusiva della Commissione (previo tentativo infruttuoso dell'avente diritto di ottenere una licenza a condizioni ragionevoli) nei casi di insufficiente attuazione dell'invenzione (art. 21, par. 1), di invenzione dipendente (art. 21, par. 2), oppure in casi eccezionali legati a periodi di crisi o altre situazioni di estrema urgenza, o per porre rimedio a una pratica anticoncorrenziale (art. 21, parr. 3-4).

<sup>377</sup> Di tale orientamento è M. LAMPING, *Enhanced cooperation in the area of unitary patent protection and European integration*, cit., secondo cui, nonostante la materia sia in parte armonizzata da norme convenzionali e di diritto dell'Unione, le discipline nazionali non sono tra loro identiche e ciò cagiona il rischio di trattamenti differenziati a fronte di condotte analoghe negli Stati aderenti alla cooperazione rafforzata.

<sup>378</sup> Si precisa che la questione dell'armonizzazione delle legislazioni brevettuali nazionali è affrontata da accordi quali la Convenzione di Strasburgo e accordo TRIPs (adottato a

Inoltre, la normativa che regola le une non può trovare sostegno in quella delle altre: difatti, in tema di esaurimento, l'esaurimento comunitario del diritto non si applica ai prodotti messi in commercio dal licenziatario obbligatorio dato che non si avrebbe, in questo caso, il consenso del titolare del brevetto<sup>379</sup>.

Dunque, alla luce degli aspetti considerati, laddove si conceda una licenza obbligatoria sul Brevetto Unitario, il rischio sarebbe la creazione di contrasto tra le varie normative applicabili: la licenza obbligatoria verrebbe concessa, infatti, per tutti i Paesi della cooperazione e si realizzerebbe, in tal modo, lo scopo proprio dell'unitarietà degli effetti. Inoltre, è stato considerato che demandare la relativa disciplina ad una normativa nazionale contrasterebbe con l'obiettivo di rendere uniformi le varie normative nazionali<sup>380</sup>. Quindi, anche per quanto attiene alla concessione delle licenze obbligatorie di brevetto unitario, si rischia di sovvertire le finalità proprie cui mira il nuovo strumento di tutela.

---

Marrakech il 15 aprile 1994 relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio e ratificato dall'Italia con l.747/1994).

<sup>379</sup> Sul punto si veda la sentenza della Corte di giustizia del 9 luglio 1985, C-19/84, caso *Pharmon/Hoechst*.

<sup>380</sup> Si avrebbe una conseguente frammentazione di licenze obbligatorie rilasciate a condizioni diverse che nuocerebbe al licenziatario e determinerebbe una generale incertezza giuridica e disomogeneità nel mercato interno.

## **Conclusioni**

Al termine della ricerca svolta e dello studio riguardante le varie fonti reperite, pare sia indubitabile che, in merito al nuovo sistema brevettuale unitario, le questioni aperte siano ancora molte e di non semplice né univoca lettura. Difatti, pur trattandosi di un importante strumento di tutela e valorizzazione dell'attività inventiva, esso necessita certamente di alcuni correttivi per i quali sarà necessario avanzare proposte nelle più opportune sedi dell'Unione<sup>381</sup>.

Il pacchetto normativo sul Tribunale unificato dei brevetti e sul brevetto europeo con effetto unitario segna un passo importante verso l'obiettivo di assicurare una protezione uniforme delle invenzioni all'interno dell'Unione europea tuttavia, per sua stessa natura, il Brevetto Unitario è un fenomeno che non incontra precedenti storici in Europa e dunque la sua evoluzione non è prevedibile nel dettaglio.

Ciò che è certo è che gli obiettivi che si pone la disciplina sul Tribunale unificato sono non poco ambiziosi, proponendosi di “rafforzare la certezza del diritto” e di migliorare sia “l'esecuzione dei brevetti” preservando “un giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti e delle altre parti” e assicurando “decisioni rapide e di elevata qualità” ispirate a criteri di “proporzionalità” e “flessibilità” (così, le premesse dell'Accordo TUB).

Tuttavia, a causa della novità degli strumenti in parola, non è possibile aprioristicamente valutarne i pro e i contro prima che siano stati effettivamente applicati per qualche tempo. Solamente dopo che sarà trascorso qualche anno dal loro utilizzo saremo in grado di commisurare lati positivi e negativi, verificando in concreto se le aspettative legate al brevetto unitario siano state soddisfatte oppure se è da considerarsi uno strumento inutile o, addirittura, più dispendioso rispetto all'utilizzo dei singoli brevetti nazionali o dell'attuale brevetto europeo.

---

<sup>381</sup> J. ALBERTI, *New developments in the EU system of judicial protection: the creation of the Unified Patent Court and its future relations with the CJEU*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, v. 24, P. 6, 2017.

In aggiunta, non si dimentichi che il referendum inglese sulla Brexit non ha fatto altro che aumentare le incertezze sul futuro del *Patent Package*: difatti, alla luce del testo attuale, l'Accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti non consentirebbe la partecipazione del Regno Unito al sistema dopo il recesso dall'UE ma, inspiegabilmente, Londra lo ha comunque ratificato e poi successivamente dichiarato di non volervi più partecipare a Brexit conclusa ed ora la strada che si apre è tutta in salita per quanto riguarda le modifiche sostanziali che dovranno necessariamente essere apportate all'Accordo stesso. In proposito, si ricordi che pone seri dubbi di compatibilità con i Trattati istitutivi alla luce del parere n. 1/09 della Corte di Giustizia anche l'eventualità di modificare l'Accordo in modo che venga aperto anche all'adesione di Stati non facenti parte dell'Unione, o comunque di consentire la permanenza in esso di Stati che perdano la qualifica di Stato membro dell'UE.

Per quanto riguarda il Tribunale unificato dei brevetti e il relativo sistema giurisdizionale, anche qui si riscontrano diverse perplessità. Essendo l'Accordo TUB non un atto dell'UE bensì un trattato internazionale, limitato però soltanto ai Paesi membri dell'UE contraenti la CBE, ne deriva che il Tribunale unificato si ponga al di fuori del quadro comunitario, anche se deve rispettare il diritto europeo. Inoltre, il Tribunale creerà un'ulteriore frammentazione della tutela brevettuale poiché attrarrà inderogabilmente sia il contenzioso sul futuro brevetto unitario ma anche quello relativo all'attuale brevetto europeo, salva la possibilità di *opt-out* durante il periodo transitorio.

In aggiunta, non si dimentichino i problemi relativi al regime linguistico adottato innanzi alla divisione di prima istanza ed al relativo grado di appello in quanto, come evidenziato, le uniche lingue utilizzabili innanzi a tale divisione saranno le tre ufficiali dell'UEB, con l'esclusione di tutte le altre. Pertanto, un convenuto, presunto contraffattore, dovrà partecipare ad un processo in una lingua che non è

la propria, che magari non comprende e la sentenza sarà redatta in quella lingua con gli evidenti problemi di lesione del diritto di difesa ex art. 24 Costituzione che si possono porre.

Tra i pochi punti fermi che si evidenziano a riguardo, certamente rientra l'osservazione in base alla quale, anteriormente all'introduzione dell'art. 50 TUE, nessuno Stato membro avrebbe potuto esercitare il diritto di recesso dall'Unione mentre, grazie a tale intervento normativo, è stata stabilita una procedura di recesso svincolata dalla sussistenza di condizioni sostanziali ed è ora astrattamente possibile anche una revoca della manifestazione di volontà di recedere dall'Unione (art. 50, par.3).

Dunque, malgrado i lunghi anni trascorsi dall'avvio dei negoziati volti all'introduzione del brevetto unitario europeo, questo nuovo strumento di tutela non è ancora entrato in vigore e le prospettive paiono piuttosto fosche, sia a causa delle ratifiche ritardate e dibattute dell'Accordo istitutivo TUB da parte di Gran Bretagna e Germania, sia a causa degli inevitabili problemi di diritto che si porranno a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione.

In definitiva, la vera domanda che pare necessario porsi, e cui soltanto il tempo potrà rispondere, è se sarà possibile (o opportuno) consentire l'applicazione del brevetto europeo ad effetto unitario anche alla Gran Bretagna nonostante la Brexit sia effettivamente avvenuta a causa della mancanza di basi giuridiche in proposito nonché dell'intento perseguito dai britannici con il divorzio dall'Unione europea e, se avrebbe ancora senso in termini di appetibilità per gli utenti, un brevetto europeo con effetto unitario che non dovesse includere il Regno Unito.

Allo stato attuale di stesura, non è possibile prevedere i prossimi sviluppi dell'iter verso il brevetto unitario europeo poiché i negoziati che sono tutt'ora in corso tra Londra e Bruxelles riguardano esclusivamente i rapporti commerciali e, a ben

vedere, anche questi non risultano ben definiti né vi è unanimità di vedute politiche in proposito da parte dell'Unione europea e della Gran Bretagna.

Il Governo del Regno Unito ha pubblicato il 27 febbraio 2020 il documento “*The UK's approach to Negotiations*” che contiene addirittura soltanto le direttive di negoziato per il Regno Unito, che dovranno nello specifico essere delineate passo per passo durante ogni fase del periodo transitorio. Inoltre, sebbene l'Accordo di recesso abbia rimosso il rischio di un'uscita senza accordo, l'eventualità che non si raggiunga un accordo sulle future relazioni tra Regno Unito ed EU entro il 31 dicembre 2020 avrebbe chiaramente un impatto negativo tanto sull'Economia dell'Unione che della Gran Bretagna. Difatti, laddove non si dovesse raggiungere un accordo -ed il periodo transitorio non venisse prorogato- lo scenario economico si indebolirebbe anche a causa del fatto che i controlli alle frontiere che si renderanno necessari inevitabilmente causeranno ritardi e ostacoli nei flussi commerciali. Da ciò si evince pertanto il grado ancora notevole di incertezza sussistente nei negoziati tra Regno Unito ed Unione europea che, ad oggi, non hanno comunque preso in esame la delicata questione relativa all'entrata in vigore del brevetto europeo con effetto unitario.



## BIBLIOGRAFIA

- ALBERTI J., *New developments in the EU system of judicial protection: the creation of the Unified Patent Court and its future relations with the CJEU*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2017.
- BALLARINO T., *La Convenzione giudiziaria di Bruxelles del 1968 e la riforma del processo civile italiano*, in *Diritto delle Comunità europee: problemi e tendenze*, 1985.
- BARATTA R., *The Unified Patent Court – What is the ‘common’ trait about?*, in HONORATI C., (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Giappichelli, Torino, 2014.
- BARATTA R., *National Courts as ‘Guardians’ and ‘Ordinary Courts’ of EU Law: Opinion 1/09 of the ECJ*, in *Legal issues of Economic Integration*, 2011.
- BIANCA M., *Diritto civile*, 2° ed., Giuffrè, Milano, 2000.
- BOSSHARD M., *L’entrata in vigore del pacchetto sul brevetto unitario: il regime transitorio e la dichiarazione di opt out*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Giappichelli, Torino, 2014.

- BOSSHARD M., *Regime linguistico del processo, materie di competenza della Unified Patent Court e ripartizione della competenza tra le sue divisioni e sezioni*, in *Contratto e Impresa/Europa*, Cedam, 2017.
- BRANDI-DOHRN M., *Some critical observations on competence and procedure of the unified patent court*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2012.
- CAGGIANO G., *Il pacchetto normativo sul “brevetto europeo unitario” tra esigenze di un nuovo sistema di tutela, profili di illegittimità delle proposte in discussione e impasse istituzionale*, in *Il diritto dell’Unione europea*, XVII, Padova, 2012.
- CALLENS P., GRANATA S., *The Unitary Patent in the Unified Patent Court*, Kluwer law International, 2017.
- CASABURI G., *La tutela della proprietà industriale e il Tribunale delle imprese*, in *Il diritto industriale*, 2012.
- CANNIZZARO E., *Diritto Internazionale*, Giappichelli, Torino, 2012.
- CUNIETTI T., *Eccezioni all’effetto unitario del brevetto europeo*, in *Dir. Ind.*, 2016.
- DEL RE G.M., *Banco e farmaco. E' il trasloco da Londra delle due agenzie che può spaccare tutto*, in *Avvenire*, 30 aprile 2017.

- DI CATALDO V., *Competition (or confusion) of models and coexistence of rules, in Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Giappichelli, Torino.
- DONATI F., *Diritto comunitario e sindacato di costituzionalità*, Giuffrè, Milano, 1995.
- FLORIDIA G., *Il brevetto unitario: cui prodest?*, in *Dir. Ind.*, 3/2013.
- FRANZOSI M., *La Corte brevettuale europea*, in *Dir. Ind.*, 2013.
- FRASSI P., *I brevetti nel contesto europeo e i progetti per l'istituzione di una giurisdizione unificata*, in *Dir.Ind.*, vol. II, 2008.
- FRIEL R.J., *Providing a Constitutional Framework for Withdrawal from the EU: Article 59 of the Draft European Constitution*, in *International and Comparative Law Quarterly*, n. 53, 2004.
- GALLO F., *La concorrenza fra il diritto nazionale e il diritto europeo (UE e CEDU) nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in *Giur.comm.*, Milano, Giuffrè, 2015.
- GALLO F., *La concorrenza tra il diritto nazionale ed europeo nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in *Giur.comm.*, 2015.
- GELATO P., LALA F., *Brevetto unitario per l'Europa o brevetto europeo (con effetto) unitario? Nodi giuridici e linguistici nella prospettiva italiana*, in *Contratto e Impresa/Europa*, Cedam, 2012.

- GRANIERI M., *Brevetto unitario e giurisdizione unica in materia di brevetti tra Europa a due velocità e geometrie variabili* in *Foro it.*
- GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Torino, Giappichelli, 2014.
- HONORATI C., *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Giappichelli, Torino, 2014.
- KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, in *EIPR*, 2014.
- KOENIGER K., *The European patent with unitary effect – what about unitary criminal sanctions for infringement?*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2016.
- LAZOWSKY A., *Withdrawal from the European Union and Alternatives to Membership*, in *European Law Review*, 2012.
- LUPOI E.M., *La competenza in materia contrattuale nella Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968*, in *Riv. trim. dir. e proc. Civ.*, 1994.
- MILLER V., *Brexit Unknowns*, in *House of Commons Library*.

- POCAR F., *La cooperazione rafforzata in materia di brevetti e la Corte di giustizia dell'Unione europea*, in HONORATI C., (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Giappichelli, Torino, 2014.
- RIVELLO R., *Diritto dell'Unione europea*, Milano, Giuffrè, 2018.
- RIZZI A., GHIDINI G., *Il brevetto europeo con effetto unitario e il Tribunale unificato dei brevetti: stato dell'arte e prospettive di una sofferta riforma*, in *Il Diritto industriale*, Ipsoa, 2017.
- ROPPO V., *Il contratto*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di IUDICA G. e ZATTI P., Giuffrè, Milano 2001.
- SANDRINI L., *La convenzione di Monaco sul brevetto europeo e i suoi rapporti con il “pacchetto brevetti”*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Torino, Giappichelli, 2014.
- SAR A., *Reversing a Withdrawal Notification under Article 50 TEU: can a member State Change its Mind?*, in *European Law Review*, 2017.
- SAVASTANO F., *Uscire dall'Unione europea*, 2°ed., Giappichelli, Torino, 2019.
- SCUFFI M., *Il Tribunale unificato dei brevetti: evoluzione storica, ordinamento e regole procedurali*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Torino, Giappichelli, 2014.

- SCUFFI M., *Un brevetto comune per l'Europa: dall'Accordo di Lussemburgo al progetto EPLA*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2007.
- SCUFFI M., *Il brevetto europeo con effetto unitario e l'Unified Patent Court*, in *Dir.Ind.*, 2013.
- SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, Milano, Giuffrè, 2011.
- SENA G., FRANCESCHELLI V., *Brexit e IP: una prima brevissima nota*, in *Rivista di diritto industriale*, 2016/1.
- TAVASSI M., in *Le Rules of Procedure e i rapporti tra Tribunale Unificato e giudice nazionale*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Giappichelli, Torino, 2014.
- TAVASSI M., *Una doppia conquista: la ratifica dell'Italia all'Accordo sul brevetto europeo ad effetti unitari e la sede della divisione locale della corte europea a Milano*, in *La rivista del Consiglio*, Milano, 2016/2017.
- TILMANN W., *The EU Compromise on Uniform protection for EU Patents*, in *Journal of intellectual Property Law Review*, 2013.
- UBERTAZZI L. C., *Brexit e Brevetto UE*, in *Quaderni di AIDA*, Giappichelli, Torino, 2017.
- VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di Diritto Industriale*, Giuffrè, Milano, 2012.
- VELLANO M., *Commento art. 50 TUE*, in F. POCAR, M.C. BARUFFI (a cura di), *Commentario breve ai trattati dell'Unione europea*, Cedam, Padova, 2014.

- VIGNUDELLI A., *Diritto Costituzionale*, IV ed., tomo I, Giappichelli, Torino, 2005.

## SITOGRAFIA

- CAVESTRI L., su <https://www.ilsole24ore.com/art/sgambetto-tesesco-brevetto-europeo-AEIHDlpB>.
- ERCOLI L., *Il Regno Unito ratifica l'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti*, in <http://www.sib.it/flash-news/il-regno-unico-ratifica-laccordo-sul-tribunale-unificato-dei-brevetti>.
- GALLI C., *L'impatto del brevetto Unitario e della Corte Unificata dei brevetti per le PMI italiane: vantaggi e svantaggi, strategie di opt in e opt out tra brevetto europeo ed unitario*, reperibile al seguente link [http://les-italy.org/wp-content/uploads/attachments/GALLI\\_LES\\_2017\\_UPC.pdf](http://les-italy.org/wp-content/uploads/attachments/GALLI_LES_2017_UPC.pdf).
- GALLI C., *La riforma del Codice di proprietà industriale*, in <https://www.filodiritto.com/articoli/2010/08/la-riforma-del-codice-della-proprietà-industriale>.
- GALDINO C.C., *Oltre la Brexit: brevi note sulle implicazioni giuridiche e politiche per il futuro prossimo dell'Unione europea in:* <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=32126..>
- GIORGETTI M., *Le nuove Rules del Tribunale unificato dei brevetti: un sistema sempre più lontano dal nostro ordinamento, ovvero prime riflessioni in punto di giurisdizione e modelli processuali*, al sito internet <http://www.judicium.it/wp-content/uploads/2017/02/5-Le-nuove-Rules-del-Tribunale-unificato-dei-brevetti.pdf>.
- GUGLIELMETTI G.- BLEI M., *What would Brexit mean for the EU Unitary Patent?*, al link <https://www.lawgazette.co.uk/practice-points/what-would-brexite-mean-for-the-eu-unitary-patent-/5055991.article>.
- HENSCHER R.F., *Could Brexit be a death knell for the European Unitary Patent and the Unified Patent Court?*, in



<https://sciencebusiness.net/news/79852/Could-Brexit-be-a-death-knell-for-the-European-Unitary-Patent-and-the-Unified-Patent-Court%3F>.

- HONORATI C., *L'accordo per il tribunale unificato dei brevetti: quali prospettive dopo la ratifica italiana e la Brexit?* in <http://www.europeanpapers.eu/it/europeanforum/laccordo-per-il-tribunale-unificato-dei-brevetti-quali-prospettive-dopo-la-ratifica-italiana-e-la-brexit>.
- HOYNG W., *Does Brexit mean the end of the UPC?* in <https://www.hoyngrokhmonegier.com/fr/article/20160625/upc-does-brexit-mean-end-upc>.
- JAEGER T., *Reset and Go: the Unitary Patent System post-Brexit*, reperibile sul sito internet [https://www.researchgate.net/publication/316462824\\_Reset\\_and\\_Go\\_The\\_Unitary\\_Patent\\_System\\_Post-Brexit](https://www.researchgate.net/publication/316462824_Reset_and_Go_The_Unitary_Patent_System_Post-Brexit).
- JAEGER T., *Guest Post – Is Brexit breaking the Unitary Patent*, al link <http://ipkitten.blogspot.com/2016/07/guest-post-is-brexit-breakingunitary.html>.
- LAMPING M., *Enhanced cooperation in the area of unitary patent protection and European integration*, reperibile al link [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2561365](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2561365)
- LAMPING M., *“The impact of Brexit on Unitary Patent Protection and its Court”* reperibile al seguente indirizzo internet: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3232627](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3232627).
- MODIANO M., *Il ruolo del patent attorney di fronte al Tribunale Unificato*, consultabile al sito internet: [https://www.ordine-brevetti.it/upload/file/news/files/Notiziario\\_01\\_2014\\_def.pdf](https://www.ordine-brevetti.it/upload/file/news/files/Notiziario_01_2014_def.pdf).
- T. MULLER-STOY e R. TESCHEMACHER, *The Unitary Patent & Unified Patent Court System-Perspectives after the Brexit Referendum*, su <https://www.bardehle.com/it/ip-news-conoscenza/ip-news/dettagli-news/the->

[unitary-patent-unified-patent-court-system-perspectives-after-the-brexite-referendum.html](#).

- OHLY A., STREINZ R., *Can the UK stay in the UPC system after Brexit?*, in GRUR Int., 1/2017, reperibile al sito internet [http://www.grur.org/uploads/media/GRURInt\\_2017\\_01\\_Inhalt\\_fertig\\_04.pdf](http://www.grur.org/uploads/media/GRURInt_2017_01_Inhalt_fertig_04.pdf)
- PAGGI E., *Il Regno Unito ratifica l'Accordo che istituisce il Tribunale unificato dei brevetti: un passo in avanti verso l'entrata in vigore del brevetto europeo con effetto unitario?*, in *eurojus.it*. al link: <http://rivista.eurojus.it/il-regno-unito-ratifica-laccordo-che-istituisce-un-tribunale-unificato-dei-brevetti-un-passo-in-avanti-verso-lentrata-in-vigore-del-brevetto-europeo-con-effetto-unitario/>
- PEERS S., *Article 50 TEU: the uses and abuses of the process of withdrawing from the EU*, in *EU Law Analysis*, 8 dicembre 2014, <http://eulawanalysis.blogspot.com/2014/12/article-50-teu-uses-and-abuses-of.html>.
- PINCKNEY R., *Understanding the transitional provisions of the Agreement on the Unified Patent Court*, reperibile sul sito <https://www.bristows.com/assets/pdf/Understanding%20the%20transitional%20provisions%20of%20the%20Agreement%20on%20the%20Unified%20Patent%20Court%20-%20Richard%20Pinckney.pdf>.
- PORS W., *Even in case of a Brexit, UK may join Unitary Patent System*, in *Kluwer Patent Blog*, 20 giugno 2016, <http://patentblog.kluweriplaw.com/2016/06/20/even-in-case-of-a-brexite-uk-may-join-unitary-patent-system/>.
- PORS W., *The Unified Patent Court. Back on Track again*, in *Bird & Bird*, 29 novembre 2016, reperibile in Internet al link:

<https://www.twobirds.com/en/news/articles/2016/global/unified-patent-court-back-on-track-again>

- POTCHEVA E.M., *Art. 50 TEU: Withdrawal of a member State from the EU*, visionabile al sito [http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS\\_BRI%282016%29577971](http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29577971).
- RICCARDI K E SGHERZA A., *Risultati elezioni Regno Unito: trionfo dei Tories. Johnson: "il 31 gennaio fuori dalla UE"*, in la Repubblica, 12 dicembre 2019, rintracciabile al link: [https://www.repubblica.it/esteri/2019/12/12/news/elezioni\\_regno\\_unito\\_risultati\\_gran\\_bratagna\\_brexit-243317516/](https://www.repubblica.it/esteri/2019/12/12/news/elezioni_regno_unito_risultati_gran_bratagna_brexit-243317516/).
- RIEDER C.M., *The Withdrawal Clause of Lisbon Treaty in the Light of Eu Citizenship (Between Disintegration)*, in *Fordham International Law Journal*, sul sito internet <https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2324&context=ilj>.
- SCUFFI M., *Un brevetto per l'Europa. Dall' Accordo di Lussemburgo al progetto EPLA*, in [http://aippi.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/sispi\\_scuffi.pdf](http://aippi.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/sispi_scuffi.pdf).
- SCUFFI M., *Ordinamento e struttura del Tribunale Unificato dei brevetti*, in <http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008107/SCUFFI%20ORDINAMENTO%20E%20STRUTTURA%20TUB%20.pdf>.
- SCUFFI M., *Il nuovo sistema europeo dei brevetti: tribunale unificato e regolamento di procedura*, in [http://www.uibm.gov.it/attachments /SCUFFI%20UIBM%20ABSTRACT%20TUB.pdf](http://www.uibm.gov.it/attachments/SCUFFI%20UIBM%20ABSTRACT%20TUB.pdf).
- UBERTAZZI L.C., *Brexit e brevetto ue: cosa non si può fare*, in *Orizzonti del Diritto commerciale*, consultabile al sito internet <http://www.associazione.orizzontideldirittocommerciale.it/media/71657/ubertazzi.pdf>.

- ULLRICH H., *Select from within the system: the European Patent with Unitary effect*, su <http://ssrn.com/abstract=2159672>, 43.

## **SITI INTERNET ED OPERE ISTITUZIONALI**

- [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC\\_1&format=PDF.](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF)
- [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0026.](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0026)
- [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC\\_1&format=PDF.](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF)
- [http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/competences/faq?lg=it.](http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/competences/faq?lg=it)
- [https://www.democratica.com/focus/uk-le-elezioni-locali-affondano-conservatori-premiano-gli-europeisti.](https://www.democratica.com/focus/uk-le-elezioni-locali-affondano-conservatori-premiano-gli-europeisti)
- [http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/03/25-rome-declaration.](http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/03/25-rome-declaration)
- [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002R0006.](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002R0006)
- [http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008107/Intervista%20Presidente%20EPO.pdf.](http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008107/Intervista%20Presidente%20EPO.pdf)
- [http://www.documents.epo.org.](http://www.documents.epo.org)
- [http://legaltxts.arcdev.hu/law-practice/legislative-initiatives/epl.html.](http://legaltxts.arcdev.hu/law-practice/legislative-initiatives/epl.html)
- [https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CV0001:EN:HTML.](https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CV0001:EN:HTML)
- [http://data.consilium.europa.eu/doc/document/it/pdf.](http://data.consilium.europa.eu/doc/document/it/pdf)
- [http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008274/LexUriServ%202.pdf.](http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008274/LexUriServ%202.pdf)
- [http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008274/LexUriServ.pdf.](http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008274/LexUriServ.pdf)
- [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:42013A0620\(01\)&from=EN.](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:42013A0620(01)&from=EN)
- [https://www.esteri.it/mae/it/sala\\_stampa/archivionotizie/comunicati/tribunale-unificato-dei-brevetti.html.](https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/tribunale-unificato-dei-brevetti.html)

- [https://www.unified-patentcourt.org/sites/default/files/Protocol\\_to\\_the\\_Agreement\\_on\\_Unified\\_Patent\\_Court\\_on\\_provisional\\_application.pdf](https://www.unified-patentcourt.org/sites/default/files/Protocol_to_the_Agreement_on_Unified_Patent_Court_on_provisional_application.pdf).
- [http://europa.eu/rapid/press-release\\_MEMO-12-509\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-509_en.htm).
- <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=55182&doclang=IT>.
- [https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc\\_rules\\_of\\_procedure\\_18th\\_draft\\_15\\_march\\_2017\\_final\\_clear.pdf](https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_rules_of_procedure_18th_draft_15_march_2017_final_clear.pdf).
- [www.consilium.europa.eu/uedocs/cms\\_data/docs/pressdata/en/intm/134393.pdf](http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/134393.pdf).
- <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62011CA0274&from=CS>.
- <https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitarypatent.html>.
- <http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008274/LexUriServ.pdf>.
- <http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008274/LexUriServ%202.pdf>.
- <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=31459>.
- <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20072179/201305030000/0.232.142.2.pdf>.
- <https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/withdrawalclause.html?locale=it>.
- [https://www.repubblica.it/esteri/2017/09/12/news/brexit\\_passa\\_la\\_legge\\_cancella\\_norme\\_europee\\_may\\_si\\_salva-175236990/](https://www.repubblica.it/esteri/2017/09/12/news/brexit_passa_la_legge_cancella_norme_europee_may_si_salva-175236990/).
- <https://www.labsus.org/2019/05/il-futuro-delleuropa-leuropa-del-futuro>.
- <http://argomenti.ilsole24ore.com>.
- <http://www.consilium.europa.eu/media/32236/15-euco-art50-guidelines-en.pdf>.
- <http://www.consilium.europa.eu/32577/negotiatingdirectives.pdf>.

- <http://www.consilium.europa.eu/media/32236/15-euco-art50-guidelines-en.pdf>.
- <https://www.unified-patent-court.org/sites/.../upc-agreement.pdf>.
- <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19690099/201502240000/0.111.pdf>.
- <http://www.wipo.int/classifications/ipc/en>.
- <https://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2019-03-11/ue-brevetti-l-italia-rallenta-ma-resta-top-10-201118.shtml?uuid=ABQTg0cB>.
- <https://www.ordine-brevetti.it/it/candidatura-milano-a-sede-tub>.
- <http://www.affaritaliani.it/milano/post-brexit-sala-e-maroni-firmano-il-patto-ora-tocca-al-governo-432492.html>.
- <https://www.corriere.it/extra-per-voi/2016/06/04/milano-l-orgoglio-cambiamento-bilancio-sindaco-pisapia-compiti-chi-seguira-de9c8c26-2a29-11e6-9c68-4645b6fa27fd.shtml>.
- <https://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2019-03-19/agenzia-farmaco-nuova-sede-continua-dissanguare-bilancio-ue-182557.shtml?uuid=ABcnZwfB>.
- <https://www.welfarenetwork.it/post-brexit-maroni-lombardia-capitale-nuova-europa-video-20160715/>.
- <http://www.uibm.gov.it/attachments/Nota%20Tavolo%20Imprese%20-%20Aggiornamenti%20gennaio%202019.pdf>.
- <http://www.lanotiziagiornale.it/indecisione-inglese-brexit-costa-terzi-scambi-in-pericolo/>.
- [https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P\\_106320/it/?rec=RG&jur=C&anchor=201812C110201806210#2018](https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_106320/it/?rec=RG&jur=C&anchor=201812C110201806210#2018).
- <https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41998A0126:IT:HTML>.
- [https://temi.camera.it/leg18/temi/tl18\\_il\\_brevetto\\_unitario\\_europeo.html](https://temi.camera.it/leg18/temi/tl18_il_brevetto_unitario_europeo.html).

- <http://www.confindustria.ge.it>
- <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0412&from=PL>
- [https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/10/Legal\\_160801.pdf](https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/10/Legal_160801.pdf)
- <https://www.altalex.com/documents/news/2002/11/17/l-esaurimento-comunitario-del-marchio-i-casi-levi-s-e-davidoff>
- [http://europa.eu.int/eur-lex/it/com/pdf/2000/it\\_500PC0412.pdf](http://europa.eu.int/eur-lex/it/com/pdf/2000/it_500PC0412.pdf)
- <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/focus-brevetto-europeo-con-effetto-unitario>