



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea Magistrale in
Economia e gestione delle aziende

(ordinamento ex DM. 270/2004)

Tesi di Laurea

**Sviluppi futuri del brevetto europeo ad effetto
unitario alla luce della Brexit**

Relatore

Alessandra Zanardo

Laureanda

Marianna Minto

Matricola 836104

Anno Accademico

2016/2017

Ai miei genitori

Sommario

INTRODUZIONE	5
CAPITOLO 1	12
ITINERARIO STORICO DEI TENTATIVI PER LA CREAZIONE DI UN BREVETTO COMUNITARIO	12
1.1 Premesse per un'armonizzazione internazionale del sistema brevettuale.....	12
1.2 La Convenzione di Monaco e la Convenzione di Lussemburgo	15
1.3 Gli anni '90 e il nuovo impulso verso la nascita di un sistema comunitario in materia di brevetti.....	19
1.4 La Proposta di Regolamento del Consiglio del 1° agosto 2000	20
1.5 La Commissione: vera sostenitrice del brevetto comunitario	22
1.6 Proposte in materia di giurisdizione	24
1.7 Verso l' <i>Unitary Patent Package</i>	26
1.7.1 Gli atti normativi approvati	26
1.7.2 Il ricorso all'istituto della Cooperazione rafforzata	27
1.7.3 L'attuazione della Cooperazione rafforzata	33
1.8 La situazione attuale	34
CAPITOLO 2	38
FATTORI CHE DETERMINANO IL SUCCESSO DEL BREVETTO EUROPEO CON EFFETTO UNITARIO	38
2.1 La crescente domanda di rilascio di brevetti europei come argomento in favore dell'opportunità di creare un titolo brevettuale unitario	38
2.2 Il considerando n. 4 del Regolamento n. 1257/2012 UE	45
2.2.1 Il brevetto unitario e un percorso più facile per accedere alla tutela	46
2.2.2 Il brevetto unitario e una significativa riduzione dei costi	51
2.2.3 Il brevetto unitario e una giurisdizione più sicura	66
2.3 Opt - out e possibilità di scelta	77
2.4 Aumento della competitività europea col resto del mondo	83
2.5 Brevetto europeo con effetto unitario e lotta alla contraffazione	90
2.6 Valutazione dell'istituto del brevetto europeo unitario in un'ottica di medio - lungo periodo.....	95
CAPITOLO 3	100
IL BREVETTO UNITARIO ALLA LUCE DELLA BREXIT	100
3.1 L'incertezza caratterizzante la situazione attuale	100
3.2 Possibili strade percorribili dal Regno Unito nei confronti dell' <i>Unitary Patent Package</i>	105

3.3	Intenzioni attualmente dichiarate dal Regno Unito in merito alla sua partecipazione all'istituto del brevetto unitario.....	110
3.4	Il Regno Unito potrà ancora partecipare al brevetto europeo con effetto unitario? ...	114
3.5	Il Regno Unito potrà ancora partecipare all'Accordo che istituisce una Corte dei brevetti unitaria?	117
	CONCLUSIONI	126
	BIBLIOGRAFIA	129
	COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA	133

INTRODUZIONE

La proprietà intellettuale incorpora il diritto d'autore e la proprietà industriale; quest'ultima racchiude il diritto al brevetto.

Il brevetto, o più propriamente detto brevetto per invenzione, è l'istituto giuridico attraverso il quale l'ordinamento assicura all'inventore il diritto di utilizzare in modo esclusivo l'invenzione per un determinato periodo di tempo e di trarre profitto da essa¹.

Oggetto del brevetto è quindi un'invenzione.

Nel lessico comune l'invenzione² è l'ideazione di qualcosa di nuovo, che prima non esisteva: l'ideazione di un progetto viene tradotta in realtà o un elemento originale diventa risolutivo nell'ambito di una funzione determinata. Il termine si riferisce in particolare all'attività di studio, di sperimentazione, di ricerca empirica e scientifica in grado di contribuire al progresso della conoscenza e delle abilità tecniche.

Tale concetto di invenzione si distingue da quello di scoperta³, che concerne il ritrovamento e l'individuazione di elementi, relazioni e realtà sconosciute, ma già esistenti; scoprire significa, infatti, trovare qualcosa già in essere, ma semplicemente ancora ignoto.

La curiosità etimologica consiste nel fatto che in origine il termine "inventare" avesse una sfumatura di significato più affine a quello di scoperta che a quello di invenzione.

Infatti la parola latina *inventio*, che corrisponde al greco *εὑρησις* (*héuresis*), significa ricerca, scoperta. Ciò si rinviene nella trattazione retorica "*De inventione*" di Cicerone: secondo l'autore, l'*inventio* è la prima delle cinque parti in cui la retorica suddivide il discorso tradizionalmente⁴. Per *inventio* si intende in questo caso il reperimento delle idee a supporto del discorso stesso; il primo passo che un retore deve compiere è quello di scoprire (e non di inventare) gli argomenti che gli saranno utili per persuadere gli interlocutori allo scopo di far accettare la propria tesi.

I due concetti sono molto legati tra loro. Possiamo pensare che il significato primo di scoperta non si sia perso nell'accezione attuale di invenzione: l'invenzione può essere

¹ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 7 ed., Giuffrè, Milano, 2012, p. 375.

² G. DEVOTO, G.C. OLI, *Il dizionario della lingua italiana*, ed. 2002-2003, Le Monnier, Firenze, 2003, p. 1052.

³ G. DEVOTO, G.C. OLI, (nt. 2), p. 1884.

⁴ A. DIOTTI, S. DOSSI, F. SIGNORACCI, *Millennium*, Società Editrice Internazionale, Torino, 2004, vol. 1, p. 341.

considerata come la scoperta di una possibilità dell'ingegno umano e della fantasia. La propensione ad inventare qualcosa di nuovo, e dunque ad innovare, è una costante insita nella natura del genere umano e ne scandisce l'evoluzione⁵.

Innovare significa cambiare, aggiungere a un sistema esistente elementi diversi e originali che possono migliorare e semplificare il raggiungimento di un determinato risultato: questa operazione è tendenzialmente replicabile un numero infinito di volte.

Arricchire un sistema di nuovi elementi e la loro rispettiva interazione genera conoscenza, che si pone alla base di ulteriori cambiamenti che si tramutano in innovazione, in un processo teoricamente infinito che vede il progresso come scopo ultimo: perché ci sia progresso è necessario il rinnovamento del sapere.

È questo il pensiero di Bacone che muove dall'idea che la verità non sia figlia dell'autorità degli antichi, ma "*filia temporis*"; il sapere umano è una costruzione edificata nel tempo, tramite l'intelligenza e l'esperienza di generazioni successive.

Conseguentemente esso è anche un'opera progressiva e aperta, e non una conoscenza definitiva e totale⁶. È lo stesso filosofo che oltre 500 anni fa ha coniato l'espressione "*scientia est potentia*", divenuta sempre più concreta negli ultimi anni.

Dello stesso parere sembra essere Isaac Newton, a cui si attribuisce la celebre frase: "Se ho visto più lontano, è perché stavo sulle spalle dei giganti⁷"; questo a supporto della tesi secondo cui le nuove invenzioni non si originano nel vuoto, ma derivano frequentemente da invenzioni anteriori, come la storia della tecnologia ci insegna⁸.

Oggi il valore di un'impresa si fonda sempre più sui beni immateriali, soprattutto sui brevetti che vengono definiti "il nuovo oro". Infatti, secondo Lester Thurow, l'uomo più ricco del mondo non è né un re né un sultano, ma un uomo particolarmente brillante che possiede brevetti e marchi. Secondo l'economista del M.I.T. appena citato, "Bill Gates non possiede niente di tangibile, non possiede oro, non petrolio, non fabbriche, non eserciti; per la prima volta nella storia, l'uomo più ricco del mondo possiede soltanto conoscenza".

⁵ A. ILARDI, *Il nuovo brevetto europeo*, Zanichelli, Bologna, 2014, p. 5.

⁶ F. CIOFFI, G. LUPPI, S. O'BRIEN, A. VIGORELLI, E. ZANETTE, *Dialogos*, Mondadori, Torino, 2003, vol. 2, p. 80.

⁷ F. CIOFFI, G. LUPPI, S. O'BRIEN, A. VIGORELLI, E. ZANETTE, (nt. 6), p. 164.

⁸ V. DI CATALDO, *La questione brevettuale all'inizio del XII secolo*, in VIII Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale "Orizzonti del Diritto Commerciale" dal titolo "Il Diritto Commerciale verso il 2020: i grandi dibattiti in corso, i grandi cantieri aperti", Roma, 17-18 febbraio 2017, p. 18.

Negli ultimi anni dunque, per acquisire valore aggiunto e differenziarsi dalle altre aziende bisogna focalizzarsi sulla valorizzazione del capitale intangibile che, secondo taluni dati del 2015, costituisce l'84% del valore di mercato di un'azienda.

Secondo Jeremy Rifkin, economista statunitense, “è il capitale intellettuale la forza dominante, l'elemento più ambito della nuova era. Nella *New Economy* sono le idee, i concetti, le immagini - non le cose - i componenti fondanti del valore”.

L'attuale modello economico può essere definito come “economia della conoscenza”, in quanto le industrie ad alta intensità di conoscenza hanno costantemente guadagnato importanza rispetto ai settori industriali di produzione di massa tradizionali definiti “misurabili”, quali l'agricoltura, il manifatturiero, l'estrattivo, i trasporti e le *utilities*. I vantaggi delle imprese *science - based* si creano mediante la costruzione e l'accumulo di conoscenza e sono determinati dal trasferimento efficace di quest'ultima in processi innovativi.

I risultati del processo innovativo vengono protetti e tutelati dal sistema brevettuale, ma solamente nel caso in cui possiedano determinati requisiti; dunque i risultati innovativi non divengono oggetto di protezione brevettuale in quanto tali, ma devono avere precisi requisiti fissati dalle giurisdizioni nazionali o regionali.

A livello europeo, le condizioni di brevettabilità necessarie al fine dell'ottenimento del brevetto sono stabilite nella Convenzione di Monaco⁹.

I tre requisiti essenziali affinché un'invenzione sia degna di protezione sono la novità, l'attività inventiva e l'applicazione industriale.

In particolare un'invenzione si ritiene nuova se non è compresa nello “stato della tecnica”, ossia se non era accessibile al pubblico nel periodo precedente alla sua divulgazione nella domanda di brevetto. Lo stato della tecnica è comprensivo di tutte le conoscenze e le informazioni di pubblico dominio su una determinata materia accessibili al pubblico al momento della richiesta di brevetto, che siano state rese note mediante una descrizione scritta od orale, un suo uso o un qualsiasi altro mezzo¹⁰.

Tuttavia il requisito della novità da solo non è sufficiente: un'invenzione potrebbe consistere in una diversa applicazione di tecnologia già nota; in questa circostanza non si tratterebbe di un'invenzione vera e propria, ma di un'attività deduttiva che muovendo

⁹ Convenzione sul brevetto europeo, conclusa a Monaco il 5 ottobre 1973.

¹⁰ Art. 54, primo e secondo comma, CBE.

da premesse note, lo stato della tecnica, porta una logica conseguenza, una nuova invenzione.

L'ulteriore requisito che si rende necessario è l'"attività inventiva"¹¹(o "*inventive step*"¹²nella trattazione internazionale): un'invenzione non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona mediamente esperta nel ramo tecnologico in questione; l'attività inventiva delinea il confine tra il normale divenire di ciascun settore e l'originalità di un'idea che va oltre il progresso routinario del settore stesso.

Non meno importante il requisito dell'industrialità: un'invenzione è finalizzata ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi industria, anche di tipo agricolo¹³.

Infine è importante dire che un'invenzione, per essere brevettabile, deve anche essere lecita: non è brevettabile un trovato la cui attuazione sia contraria all'ordine pubblico o al buon costume, ma un'invenzione non risulta tale per il fatto di essere vietata dalla legge. Infatti, tale requisito si discosta dal significato che assume in ambito civile: se è ipotizzabile almeno un uso lecito dell'oggetto, questo risulta brevettabile¹⁴.

Dunque, se un'invenzione non soddisfa questi requisiti non può godere della protezione brevettuale; essa può comunque essere protetta mediante un'altra forma di tutela della proprietà industriale (disegni e modelli, modelli di utilità), ove possieda i requisiti delle rispettive previsioni legislative, ma per le sue peculiarità è solo il sistema brevettuale che riesce ad offrire massima protezione all'invenzione e a incentivare a sua volta l'innovazione¹⁵offrendo un contesto giuridico migliore. Il brevetto è la forma di protezione più forte che viene concessa alle invenzioni che offrono una nuova soluzione ad un problema tecnico mai risolto prima. Accanto al brevetto, caratterizzato da un alto grado di innovazione, esiste il modello di utilità, nato per proteggere essenzialmente la forma di un prodotto in grado di offrire una funzionalità tecnica specifica; per la concessione non viene richiesto alcun tipo di esame, per questo è più facile da ottenere del brevetto, ma ha dei grossi limiti: oltre ad avere una durata di 10 anni non rinnovabili

¹¹ Art. 45 e 48, c.p.i.

¹² Art. 56, CBE.

¹³ Art.57, CBE, riportato, in maniera identica, nell'art.49 c.p.i.

¹⁴ Art.53, primo comma, CBE, riportato, in maniera identica, nell'art.50 primo, secondo comma, c.p.i.

¹⁵ A. ILARDI, (nt. 5), p. 7.

(la metà rispetto al brevetto), è una forma di protezione riconosciuta in Italia e in pochi altri Stati, quindi non ha una valenza universale. Anche rispetto al disegno e modello, il brevetto offre una protezione maggiore poiché assicura l'esclusiva a chi ha investito in ricerca ed innovazione di commercializzare il prodotto e di trarne profitto, impedendo agli altri di copiare il prodotto. Il disegno e modello tutela gli elementi esterni e decorativi dell'oggetto, non i suoi aspetti tecnici, ed è limitato ai soli prodotti e non ai procedimenti (come nel caso dei brevetti). Inoltre, il disegno e modello deve essere nuovo e lecito, ma non deve avere un'applicazione industriale ed essere caratterizzato dall'attività inventiva come nel caso del brevetto; è sufficiente che abbia carattere individuale, ossia deve essere originale per un utilizzatore informato, a cui deve dare un'impressione diversa rispetto ai disegni e modelli esistenti.

Il brevetto oltre ad essere uno strumento che permette all'impresa di difendersi da un'eventuale copiatura delle proprie invenzioni, incentiva a sua volta le imprese concorrenti a ricercare nuove soluzioni innovative che siano in grado di superare quelle già in essere: non bisogna dimenticare che l'impresa è una realtà sistemica, collocata in un sistema ambientale più ampio, intessendo con esso rapporti di reciprocità.

Inoltre, il brevetto è considerato uno degli *invisible assets* dell'impresa, descrivibili come risorse basate sull'informazione, in grado di garantire il successo dell'impresa stessa nel medio - lungo termine. Il patrimonio immateriale deve essere conservato e accresciuto nel tempo, garantendo all'impresa la capacità di produrre reddito e di rafforzare la propria posizione di forza sul mercato. La ricchezza dei paesi occidentali si fonda sempre di più sulla conoscenza e sui beni intangibili, per questo è importante riuscire a dare a questi ultimi una tutela sicura e definita in modo univoco¹⁶.

L'impresa è il fulcro del sistema innovativo poiché da un lato investe le proprie risorse nelle attività di ricerca e sviluppo in modo da stimolare il processo innovativo e, dall'altro, mira ad essere essa stessa la beneficiaria dei risultati: il brevetto consente (almeno auspicabilmente) di ripagare le imprese a fronte dell'investimento compiuto in

¹⁶ G. FABBRINI, A. RICCIARDI, “*Intangible asset - Principi contabili, modalità di reporting e tecniche di valutazione*”, Franco Angeli, Milano, 2007, p. 295 ss.

ricerca, permettendo di trasformare una ricchezza non quantificabile in un bene concreto e cedibile¹⁷.

Il brevetto non è fonte di guadagno solamente per le imprese, ma è di fondamentale importanza per l'intera società: i brevetti favoriscono la diffusione della conoscenza, a differenza dei segreti industriali, incoraggiando, da un lato, l'attività economica privata, e, dall'altro, lo sviluppo economico e tecnologico, rendendo pubblici i risultati ottenuti dall'inventore¹⁸. Oggi c'è la tendenza a pensare che il deposito della domanda di brevetto soddisfi l'interesse collettivo ad una completa conoscenza e successivo utilizzo delle invenzioni che vengono prodotte, più dell'atteggiamento opposto, ossia il rifiuto volontario del deposito, tipico del segreto industriale. In molti ambiti (in particolare in quello farmaceutico), il brevetto è l'unico fattore in grado di motivare gli investimenti, il più delle volte molto ingenti, essenziali alla ricerca successiva all'invenzione che è utile per l'affinamento di un prodotto industriale che deve essere lanciato sul mercato¹⁹. Spesso l'innovazione tecnologica è presentata come un vero e proprio "toccasana" per le imprese, realizzabile in modo semplice e in grado di neutralizzare e, talvolta, invertire completamente una congiuntura economica o industriale negativa, trasformandola in una condizione di benessere e progresso che si riversa positivamente in tutta la collettività.

Per l'importanza che lo strumento riveste si è avvertita da tempo in Europa la necessità di creare un sistema brevettuale semplice, economico e di qualità, capace di tutelare un'invenzione nell'intera Unione europea. Questo metterebbe gli Stati europei in condizione di poter competere ad armi pari con i maggiori Stati del mondo; infatti, la Commissione europea esorta la creazione di un titolo brevettuale unitario, mirando a rendere l'Unione europea "l'economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo, in grado di assicurare una crescita economica sostenibile accompagnata da un miglioramento quantitativo e qualitativo dell'occupazione e da una maggiore coesione sociale"²⁰.

¹⁷ R.S. KAPLAN, D.P. NORTON, *Mappe strategiche, Come convertire i beni immateriali in risultati tangibili*, De Agostini, Novara, 2005, p. 209.

¹⁸ A. ILARDI, (nt. 5), p. 8.

¹⁹ V. DI CATALDO, (nt. 8), p. 19.

²⁰ COM (2002), 714 def., par. terzo "Contesto".

Oggi un'impresa può scegliere di tutelare un'invenzione tramite un brevetto nazionale, oppure può optare per un brevetto europeo; in quest'ultimo caso la sua concessione è unificata e avviene ad opera dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (da ora in poi UEB o EPO), ma manca un'omogeneità nella fase di mantenimento in vita del brevetto. In questo caso, il titolo resta saldamente legato al Paese che l'ha emesso e ogni Stato rispetta le proprie procedure, anche se queste divergono tra loro: dopo la concessione, il brevetto ha in ciascuno stato membro il valore equivalente a quello di un brevetto nazionale, per questo si parla comunemente di "fascio di brevetti"²¹.

Gli Stati membri mirano da lungo tempo alla creazione di un brevetto europeo con effetto unitario per cercare di offrire ciò che manca a livello di protezione brevettuale: un'estensione territoriale capace di andare oltre il singolo Stato e un tribunale unico in grado di prendere decisioni con valenza generale. Il risultato tecnologico innovativo è il frutto di un lavoro assiduo, di un impegno costante e di sforzi spesso difficili da quantificare; è giusto che questi sforzi relativi all'impiego di uomini e di tempo, qualora siano coronati dal successo, ricevano un riconoscimento adeguato e siano ricompensati come meritano anche dal punto di vista remunerativo²².

Questa tesi si pone come obiettivo di dimostrare l'importanza della creazione di un brevetto avente un unico effetto in tutti gli Stati dell'Unione europea, cercando di fornire un resoconto degli ostacoli che hanno impedito, e impediscono tuttora, una concreta attuazione di siffatto strumento.

Nel primo capitolo verrà fornito un quadro della situazione normativa attuale, alla luce dei numerosi tentativi che nella storia si sono susseguiti, senza tuttavia trovare concreta realizzazione. Dopo aver trattato nel secondo capitolo gli elementi di successo di tale protezione brevettuale unitaria e i vantaggi che da essa ne derivano, nel terzo capitolo si cercherà di tratteggiare uno scenario futuro possibile, tenendo conto dei problemi e delle situazioni di incertezza collegati all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.

²¹ R. SINGER, M. SINGER, *Il brevetto europeo*, Utet, 1993, p. 457.

²² G. DRAGOTTI, *Come ottenere la concessione di un brevetto*, Premessa, Giuffrè, Milano, 1995, p. 7.

CAPITOLO 1

ITINERARIO STORICO DEI TENTATIVI PER LA CREAZIONE DI UN BREVETTO COMUNITARIO

SOMMARIO: 1.1. *Premesse per un'armonizzazione internazionale del sistema brevettuale.* 1.2. *La Convenzione di Monaco e la Convenzione di Lussemburgo.* 1.3. *Gli anni '90 e il nuovo impulso verso la nascita di un sistema comunitario in materia di brevetti.* 1.4. *La Proposta di Regolamento del Consiglio del 1° agosto 2000.* 1.5. *La Commissione: vera sostenitrice del brevetto comunitario.* 1.6. *Proposte in materia di giurisdizione.* 1.7. *Verso l'Unitary Patent Package.* 1.7.1. *Gli atti normativi approvati.* 1.7.2. *Il ricorso all'istituto della Cooperazione rafforzata.* 1.7.3. *L'attuazione della Cooperazione rafforzata.* 1.8. *La situazione attuale.*

1.1 Premesse per un'armonizzazione internazionale del sistema brevettuale

Il Regolamento UE n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2012 sancisce la nascita di un sistema di protezione brevettuale unitario: così giunge a compimento un obiettivo inseguito da più di 40 anni²³. Gli Stati hanno compiuto numerosi tentativi a partire dalla seconda metà del secolo scorso per cercare di dar vita a una tutela sovranazionale dei brevetti, tramite un cospicuo numero di convenzioni, trattati, intese e accordi; tutto ciò allo scopo di ottenere una disciplina dei brevetti uniforme, capace di garantire un grado più elevato di efficienza e un livello di sicurezza e tutela del diritto all'invenzione maggiore.

La prima pietra si pone con la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale²⁴ del 1883 (e le successive modifiche²⁵).

²³ G. GUGLIELMETTI, *L'itinerario storico che ha portato al brevetto europeo 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*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 11.

²⁴ Convenzione che istituisce l'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale.

²⁵ Le modifiche più rilevanti sono quelle compiute a Stoccolma nel 1967 e, successivamente, nel 1979.

Con tale Convenzione si istituisce un'unione di Stati (ad oggi son ben 189 gli Stati²⁶ aderenti) che compongono l'attuale Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale²⁷, investita del compito di sovrintendere all'attuazione della Convenzione in oggetto e della Convenzione di Berna²⁸ in materia di copyright.

La Convenzione di Parigi è considerata il primo accordo internazionale creato con la volontà di ottenere una procedura sovranazionale, seppur incompleta e limitata, per la concessione del brevetto; essa è ancora in vigore ed è ritenuta uno degli accordi che ha ottenuto i maggiori risultati in materia, dal momento che riunisce i primi principi chiave a livello universale in ambito brevettuale²⁹.

Di tale Convenzione, rilevano in particolare il principio di assimilazione e la regola della priorità; secondo il primo principio, chiunque sia cittadino di uno Stato parte dell'Unione o possieda un'azienda localizzata in uno di questi Stati, può usufruire di tutti i vantaggi che la normativa locale concede ai propri cittadini. La regola della priorità prevede invece che chi abbia depositato una domanda di brevetto in uno Stato dell'Unione possa richiedere - avvalendosi della data di deposito della domanda originaria - la stessa protezione brevettuale in un altro Paese dell'Unione, purché si adoperi a farlo entro un anno³⁰. I brevetti paralleli che in seguito si originano sono indipendenti tra loro e sottoposti alle rispettive normative nazionali.

Nonostante la stipulazione della Convenzione in discorso, è solo successivamente alla conclusione del secondo conflitto mondiale che si è cercato di intraprendere un vero percorso volto all'armonizzazione delle normative e delle procedure nazionali nel campo della protezione brevettuale a livello europeo.

Si avvertiva infatti un atteggiamento di riluttanza in capo ai vari Stati, intimoriti da una parte all'idea di rinunciare alle procedure nazionali ormai ben consolidate, dall'altra dalla possibilità che la produzione industriale dei singoli Stati potesse essere in balia di una concorrenza pericolosa, capace di mettere a repentaglio il *know how* di cui essa è portatrice³¹.

²⁶ Informazione reperibile in internet al seguente indirizzo: <http://www.wipo.int/members/en>

²⁷ Anche OMPI, in inglese WIPO.

²⁸ Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, adottata a Berna nel 1886.

²⁹ R. SINGER, M. SINGER, (nt. 21), p. 454.

³⁰ Per la corrispondente regola nella normativa nazionale: v. art. 4, c.p.i.

³¹ A. ILARDI, (nt. 5), p. 16.

Il periodo successivo alla fine della Seconda Guerra Mondiale è stato caratterizzato da una importante ripresa economica, che ha fatto sì che gli Stati assumessero un atteggiamento più favorevole nei confronti di un'eventuale armonizzazione legislativa in materia brevettuale. In questo periodo il tradizionale modello economico agricolo e contadino si trasformava in un modello di tipo industriale, per cui iniziava a diffondersi sempre più su larga scala il concetto di ricorso alla proprietà industriale, ossia allo strumento brevetto.

La fioritura dell'industria ha portato una crescita delle domande di brevetto aventi ad oggetto invenzioni sempre più complicate, e questo rallentava l'operatività delle amministrazioni nazionali incaricate di gestire il sistema brevettuale.

Anche gli aspiranti titolari di un brevetto incontravano molte difficoltà, dal momento che ormai la normativa nazionale risultava complessa, costosa e inadatta a fronte di un'economia e di un'industria sempre più volte all'internazionalizzazione³².

L'esigenza di una maggiore flessibilità in materia brevettuale, che rendesse più facile l'accesso alla protezione delle invenzioni, è sfociata nella creazione del primo progetto di brevetto comunitario³³ risalente al 1962.

Il progetto riguardava la creazione di una legislazione indipendente in materia di invenzioni industriali con effetto diffuso a tutta la Comunità.

I lavori preparatori alla Convenzione presto si arenarono e questa non entrò mai in essere, considerato il suo obiettivo troppo ambizioso per l'epoca se si tiene a mente che i primi passi per un sistema economico integrato in ambito europeo risalgono proprio all'inizio degli anni '60.

Sul finire degli anni '60 la propensione degli Stati a lavorare nella direzione di una protezione unitaria del brevetto accresce; lo stimolo può essere imputato sia alla crescita economica che interessava i Paesi della Comunità, sia all'attività dell'EFTA³⁴; quest'ultima si muoveva a favore della creazione di un brevetto europeo accessibile ai Paesi europei membri o meno della Comunità, necessario per essere contrapposto al

³² A. ILARDI, (nt. 5), p. 17.

³³ Si tratta della Convenzione per una normativa europea dei brevetti, proposta da sei Paesi: Francia, Italia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Repubblica federale di Germania.

³⁴ *European Free Trade Association*. I Paesi Membri sono: Danimarca, Norvegia, Austria, Svezia, Svizzera, Portogallo, Regno Unito.

PCT³⁵, sistema internazionale di protezione brevettuale che si prevedeva avrebbe fatto crescere in maniera consistente il numero delle richieste di brevetto su scala mondiale. Sono iniziati così parallelamente dei lavori preparatori che hanno portato a due Convenzioni che ancora oggi rivestono una fondamentale importanza.

1.2 La Convenzione di Monaco e la Convenzione di Lussemburgo

Secondo un'architettura realizzata all'inizio degli anni '70, il sistema europeo dei brevetti avrebbe dovuto basarsi su due pilastri: la Convenzione di Monaco (CBE³⁶) sul brevetto europeo del 1973 e la Convenzione di Lussemburgo (CBC³⁷) sul brevetto comunitario del 1975³⁸.

La Convenzione di Monaco è la prima a disciplinare una modalità per il rilascio di un brevetto europeo comune a livello sovranazionale, proponendosi di risolvere il problema dei depositi plurimi.

Essa è amministrata da un'organizzazione internazionale chiamata OEB (Organizzazione europea dei brevetti) con sede a Monaco. Questa è composta da due principali organi³⁹: il Consiglio di amministrazione, a cui è affidato il compito di controllare l'operato dell'UEB, e l'UEB (Ufficio europeo dei brevetti); alla luce della procedura centralizzata di rilascio del brevetto, è proprio l'UEB l'organo incaricato di esaminare la domanda di brevetto, di redigere un rapporto di ricerca, di pubblicare la domanda e di occuparsi della procedura di opposizione.

La definizione di brevetto europeo è contenuta nell'articolo 2 della CBE, secondo cui “(1) I brevetti concessi a norma della presente convenzione sono denominati brevetti europei. (2) In ciascuno degli Stati contraenti per i quali esso è concesso, il brevetto europeo ha gli stessi effetti ed è soggetto alle medesime regole di un brevetto nazionale concesso in questo Stato, salvo che la presente convenzione non disponga altrimenti”⁴⁰.

La CBE ha avviato un sistema brevettuale regionale, centralizzando la procedura di concessione del brevetto, e ha cercato di rendere omogenei i requisiti di brevettabilità

³⁵ *Patent Cooperation Treaty* (Trattato di Cooperazione in materia di brevetti).

³⁶ Il nome completo è “Convenzione per la concessione di brevetti europei”.

³⁷ Il nome completo è “Convenzione relativa al brevetto europeo per il mercato comune”.

³⁸ G. GUGLIELMETTI, (nt. 23), p. 9.

³⁹ Art. 4, CBE.

⁴⁰ Il riferimento è alla traduzione del testo originale di F. BENUSSI in R. SINGER, M. SINGER, *Il brevetto europeo, Commento alla Convenzione di Monaco*, Utet, 1993, p. 12.

dell'invenzione⁴¹, le condizioni di annullamento⁴², la portata e la durata della protezione⁴³.

Il brevetto europeo, dopo l'avvenuta concessione, è sottoposto alla normativa brevettuale dello Stato membro in cui viene rilasciato; la Convenzione lascia quindi alla legislazione nazionale degli Stati membri la competenza quanto al mantenimento del brevetto e all'esercizio dei diritti spettanti al titolare⁴⁴.

Con la CBE dunque, il procedimento di concessione del brevetto viene unificato, ma il titolare è proprietario di un fascio di brevetti, poiché ogni titolo, come già detto, è sottoposto alle singole normative nazionali che tra loro possono dettare regole contrastanti. Nonostante i limiti in capo a questo brevetto, esso si è rivelato uno strumento valido per proteggere le invenzioni nel tempo e ha avuto numerosissime applicazioni⁴⁵.

I limiti di tale brevetto (in particolare la mancanza di un carattere unitario) dovevano essere colmati dalla Convenzione di Lussemburgo; quest'ultima si innesta sulla Convenzione di Monaco, prevedendo che il brevetto rilasciato ai sensi della CBE generi un brevetto unitario valido in tutta la Comunità Europea⁴⁶. I lavori di preparazione della Convenzione in oggetto si sono conclusi, con la sua approvazione, il 1° dicembre 1975. Nella Convenzione di Lussemburgo si può riconoscere il primo tentativo di istituzione di un brevetto comunitario, un titolo dal carattere unitario e autonomo, dotato di una valenza comune in tutti gli Stati della Comunità; infatti, ai sensi dell'articolo 2⁴⁷, il brevetto dispiega i medesimi effetti su tutti gli Stati membri della Comunità e tutti gli atti che lo riguardano (il rilascio, il trasferimento, la nullità, il decadimento, l'estinzione) hanno effetto in tutti gli Stati contemporaneamente.

L'UEB sarebbe stato l'organo investito della procedura di concessione del brevetto, mentre sarebbe spettato alla Corte di Giustizia il compito di occuparsi della giurisdizione relativa al titolo rilasciato.

⁴¹ All'art. 52 della CBE sono inseriti i tre requisiti principali di brevettabilità, ossia novità, attività inventiva, applicazione industriale.

⁴² L'art. 138 della CBE dispone che un brevetto possa essere dichiarato nullo solo nei casi elencati nei commi successivi.

⁴³ L'art. 63 della CBE fissa a 20 anni l'estensione della protezione brevettuale.

⁴⁴ R. SINGER, *Il nuovo sistema europeo di concessione di brevetti per invenzione*, Giappichelli, Torino, 1994.

⁴⁵ R. SINGER, M. SINGER, (nt. 21), p. 457.

⁴⁶ R. SINGER, M. SINGER, (nt. 21), p. 465.

⁴⁷ Art. 2, CBC.

Tale brevetto comunitario sarebbe sopravvissuto parallelamente al brevetto europeo, non andando ad intaccare il sistema brevettuale nazionale dei singoli Stati. Nonostante ciò, la Convenzione non è stata ratificata dalla totalità degli Stati che l'avevano sottoscritta e non è mai entrata in vigore.

Una decina di anni dopo, precisamente nel 1985, sono stati approvati degli accordi che avevano lo scopo di arricchire le previsioni contenute nella CBC; da rilevare, il Protocollo dei Litigi⁴⁸, che mirava all'istituzione di Tribunali dei Brevetti Comunitari: questi sarebbero stati tribunali nazionali che avrebbero dovuto essere costituiti nei vari territori dagli Stati membri, a cui sarebbe stato affidato il compito di occuparsi delle questioni sui brevetti comunitari. Siffatta impostazione avrebbe comportato diversi problemi a livello di coerenza della giurisdizione, dal momento che i giudici avrebbero avuto diverse tradizioni alle spalle, ma il compito di assicurare una stabilità al sistema sarebbe spettato alla Corte d'Appello Comune.

Anche questo Protocollo non ha ottenuto le ratifiche necessarie per la sua entrata in vigore. Pertanto, nella speranza di far rivivere la CBC, nel 1989 ha preso corpo l'Accordo sul Brevetto Comunitario, allegando la Convenzione sul brevetto comunitario del 1975 e quattro Protocolli⁴⁹.

L'accordo sul Brevetto Comunitario (ABC) offre una tutela giurisdizionale a livello nazionale mediante i Tribunali dei brevetti comunitari, a livello sovranazionale, mediante la Corte d'Appello comune (COPAC): entrambi gli organi sono regolati dal Protocollo sui Litigi. I Tribunali nazionali specializzati di I e II istanza avrebbero dovuto essere territorialmente concentrati in poche sedi in ogni Stato, dove si ravvisa la maggior parte dell'attività contenziosa, e avrebbero dovuto occuparsi delle azioni in materia di contraffazione e delle azioni per le domande riconvenzionali di annullamento del brevetto comunitario; le azioni proposte in via principale spettano invece alla divisione di annullamento presso l'EPO in primo grado e alle Commissioni di ricorso dell'EPO in secondo grado, alternativamente ad una Corte d'Appello comune che

⁴⁸ Il cui nome completo è "Protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validità dei brevetti comunitari".

⁴⁹ Protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validità dei brevetti comunitari; Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Corte d'Appello comune del brevetto comunitario; Protocollo sullo statuto della Corte d'Appello del brevetto comunitario; Protocollo relativo ad un'eventuale modifica delle condizioni per l'entrata in vigore dell'Accordo sul brevetto comunitario.

avrebbe dovuto occuparsi anche delle questioni di validità pendenti davanti al Tribunale del brevetto comunitario di II grado, previa provvisoria sospensione del giudizio nazionale. L'ABC prevedeva quindi due vie di ricorso nel caso si volesse dichiarare nullo il brevetto comunitario: era possibile presentare la domanda di annullamento direttamente presso l'EPO oppure presso qualsiasi Tribunale nazionale abilitato ad agire in tema di contraffazione. Le vie di ricorso sono coordinate dalla COPAC, organo di vertice del sistema giurisdizionale dell'ABC e investito di poteri per quanto concerne sia l'efficacia che la validità del brevetto; la Corte svolge la funzione di risolvere le questioni in merito all'interpretazione dell'Accordo sul brevetto comunitario, questioni che le sono rimesse dai tribunali nazionali. Ma la Corte d'Appello Comune deve comunque ricorrere alla Corte di Giustizia in via pregiudiziale, per assicurare l'uniformità dell'ordinamento giuridico comunitario, nei casi in cui sussista la possibilità che l'Accordo sul brevetto comunitario venga interpretato in maniera discordante rispetto al trattato istitutivo della CEE.

Anche questo strumento non è riuscito a “collezionare” il numero sufficiente di ratifiche, soprattutto perché il rischio che un tribunale nazionale potesse negare la validità di un brevetto in tutta l'Unione sembrava inammissibile.

Dunque, la Convenzione di Lussemburgo sul Brevetto Comunitario, il Protocollo dei Litigi e l'Accordo di Lussemburgo sul Brevetto Comunitario costituiscono il primo tentativo volto alla creazione di un sistema brevettuale europeo unitario, formato da un brevetto sovranazionale e da una corte, sempre sovranazionale, incaricata della giurisdizione in materia. Il progetto, troppo ambizioso per l'epoca, non ha trovato una concreta realizzazione, ma il materiale che in quegli anni è stato sviluppato sarà un punto di riferimento e un modello per tutti i progetti futuri sul tema del brevetto europeo comunitario.

A fronte di questi tentativi falliti, la CBE ha ricoperto un ruolo rilevante, rimasto ormai l'unico strumento in vigore atto a offrire un sistema di protezione dell'invenzione a livello europeo.

1.3 Gli anni '90 e il nuovo impulso verso la nascita di un sistema comunitario in materia di brevetti

Un nuovo impulso alla creazione di un brevetto europeo con effetto unitario è scaturito a seguito dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio (ADPIC), nato in seno all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) nel 1994.

All'interno dell'ADPIC sono raccolte le principali disposizioni, una volta riviste, dei trattati e delle convenzioni internazionali in materia di protezione brevettuale della proprietà intellettuale, collegate alle regole che disciplinano i rapporti tra i vari stati in materia di commercio; a questo accordo ha fatto seguito un'ulteriore armonizzazione delle normative nazionali dei vari Stati non solo europei⁵⁰.

L'ADPIC è servito a rendere i vari Paesi maggiormente consapevoli dell'importanza del sistema brevettuale in generale, soprattutto per quanto riguarda il peso che può avere nell'economia e nel commercio internazionale; ciò ha dato nuovo impulso all'idea di creare un sistema di protezione delle invenzioni comune a livello europeo.

In particolare, nel 1997 la Commissione ha presentato il "Libro verde sul brevetto comunitario e il sistema dei brevetti in Europa"⁵¹; l'iniziativa era volta a promuovere una discussione tra le parti interessate in merito al bisogno di adottare nuove iniziative in materia brevettuale, studiandone un'eventuale forma e contenuto in modo da renderlo più moderno. Il Libro è stato di ispirazione per numerose riunioni, convegni e dibattiti, a dimostrazione di quanto si avvertisse ormai un reale bisogno di migliorare il sistema dei brevetti in Europa.

Il Libro verde fu seguito da un'importante comunicazione contenente i principali cardini del brevetto comunitario⁵².

La comunicazione, dal titolo "Promuovere l'innovazione tramite il brevetto", costituisce la prima di una lunga serie di comunicazioni di cui la Commissione si farà portatrice, a sostegno della necessità di creare un istituto che preveda una tutela brevettuale europea unitaria.

In particolare la Commissione, tramite la comunicazione in oggetto, sottolinea l'urgenza

⁵⁰ A. ILARDI, (nt. 5), p. 34.

⁵¹ COM (97), 314 finale, 24 giugno 1997.

⁵² *Comunicazione sul seguito del Libro verde sul brevetto comunitario e il sistema dei brevetti in Europa* - COM (1999), 42 finale.

di dare un nuovo impulso al tema del brevetto comunitario, concedendogli una maggiore priorità, alla luce dell'importanza che riveste in campo economico e a livello di competitività tra imprese.

Il sistema dei brevetti deve essere rilanciato e, affinché sia in grado di stimolare l'innovazione, è necessario che sia "semplice, rapido, giuridicamente certo, accessibile ed economico, senza comportare costi eccessivi"⁵³.

Dalle consultazioni è emerso inoltre come i brevetti ricoprano un ruolo essenziale nell'incentivare il settore della ricerca e della tecnologia: affinché le imprese europee siano in grado di essere competitive tra loro e con le imprese a livello mondiale è necessario avere una normativa europea coerente ed efficiente. Inoltre, ciò è importante per avere un mercato interno il più facilmente accessibile anche per le piccole e medie imprese ad alta intensità di tecnologia.

Riassumendo, esiste un bisogno reale di mettere in atto un brevetto comunitario unitario che sia valido nell'intero territorio dell'Unione. Per conseguire questo obiettivo la strada auspicabile è sembrata l'adozione di un regolamento comunitario, abbandonando definitivamente la strada della convenzione internazionale; lo strumento della Convenzione permette agli Stati firmatari di eludere l'impegno non ratificando, pertanto la Commissione ha puntato su uno strumento più rigido e sicuro, predisponendo un Regolamento sul Brevetto Comunitario, in cui sono state riversate le regole della Convenzione⁵⁴.

1.4 La Proposta di Regolamento del Consiglio del 1° agosto 2000

Il punto di svolta è rappresentato dalla decisione presa il 24 marzo 2000 dal Consiglio a Lisbona, decisione con cui si deliberava sulla creazione di un brevetto comunitario, rimarcandone l'importanza.

Il 1° agosto 2000 la Commissione ha formulato una Proposta⁵⁵ per un regolamento del Consiglio sul brevetto comunitario.

Finora si è cercato sempre di raggiungere l'obiettivo del brevetto comunitario tramite le convenzioni, ma questa strada ha portato, come si è detto, a ripetuti fallimenti; infatti, la

⁵³ COM (1999), 42 finale, al par. 2.1 "*Il ruolo dei brevetti nel processo di innovazione: per una inversione delle Priorità*".

⁵⁴ R. SINGER, M. SINGER, (nt. 21), p. 466.

⁵⁵ COM (2000), 412 finale.

convenzione (anche detta patto o accordo) è un atto bilaterale o plurilaterale, che necessita del consenso di tutte le parti di cui regola i comportamenti, siano esse persone fisiche, atti o stati per divenire efficace. In altre parole, la convenzione è costituita da un insieme di regole e diritti che, producendo effetti *inter partes*, deve ottenere il consenso di ciascun individuo che la compone, e per questo è difficile che giunga a compimento.

La Commissione nel 2000 sceglie di proporre un regolamento; al secondo paragrafo dell'articolo 288 del TFUE è così descritto il regolamento dell'Unione europea: "Il Regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri".

Il regolamento ha valenza di atto giuridico vincolante sia per gli Stati membri che per i singoli.

Non servono pertanto misure di recepimento da parte degli Stati membri, ma le norme regolamentari sono di diretta attuazione, producendo effetti vincolanti nei confronti di tutti coloro che sono assoggettati all'osservanza del diritto dell'Unione europea.

La proposta mira a creare finalmente un brevetto sovranazionale avente un carattere unitario, che coesista coi brevetti nazionali e coi brevetti europei, dando la possibilità ai titolari di scegliere la tutela considerata più compatibile con le loro esigenze.

I punti chiave della proposta riguardano l'istituzione di una procedura unica per semplificare il meccanismo di protezione brevettuale, una significativa riduzione dei costi, in particolare quelli di deposito e di traduzione, e l'introduzione di un unico sistema giurisdizionale: per la prima volta si proponeva la formazione di un Tribunale comunitario della proprietà intellettuale, con competenza esclusiva a deliberare in materia di controversie.

L'obiettivo del regolamento è quello di integrare la Convenzione di Monaco, cercando di creare una simbiosi tra i due sistemi.

Attorno alla Proposta della Commissione sono insorti numerosi dibattiti, poi sfociati in una serie di suggerimenti correttivi da apportare alla proposta, soprattutto per quanto riguarda il futuro sistema giurisdizionale, i costi e il regime linguistico applicabile alle domande di brevetto⁵⁶. Questi suggerimenti sono stati raccolti dal Consiglio che il 3

⁵⁶ A. ILARDI, (nt. 5), p. 42.

marzo 2003 ha adottato un documento denominato Approccio politico comune⁵⁷, allo scopo di coniugare i differenti suggerimenti sorti in fase di dibattito.

Ma, nonostante tutti gli sforzi che la Commissione ha fatto, i negoziati si sono nuovamente arenati a fronte di un disaccordo diffuso sui principali temi in questione: anche l'Approccio politico comune è stato respinto a causa dell'eccessiva onerosità del regime linguistico proposto.

1.5 La Commissione: vera sostenitrice del brevetto comunitario

A fronte dell'ulteriore stagnazione createsi intorno alla creazione di un brevetto comunitario, la Commissione ha cercato in molti modi di promuovere la causa. La Commissione aveva la certezza che fosse necessaria l'adozione di un brevetto che garantisse un unico effetto in tutto il territorio dell'Unione, sulla scia della proposta di Lisbona del 2000, soprattutto dinanzi a un'economia sempre più globale e competitiva.

Questo pensiero è riportato nella comunicazione della Commissione intitolata "Attuare il programma comunitario di Lisbona: un quadro politico per potenziare l'industria manifatturiera dell'UE - Verso un approccio più integrato della politica industriale⁵⁸"; in questo scritto sono riportati i risultati ottenuti dalla realizzazione di uno studio avente ad oggetto ben 27 settori industriali, al fine di individuare gli elementi essenziali della politica industriale europea.

La politica industriale promossa dalla Commissione mira a incentivare lo sviluppo dell'industria europea: il compito delle imprese, in un'economia di globalizzazione, consiste non solo nel creare prodotti e processi potenziando nel contempo le proprie abilità per competere sui nuovi mercati, ma anche nell'individuare nuovi sbocchi e nuove direzioni a fronte di input provenienti dai progressi tecnologici e dalla globalizzazione.

Per essere fiorente, l'industria manifatturiera deve essere messa nelle condizioni di sfruttare a pieno il potenziale di crescita disponibile nell'ambito dell'UE ed essere capace di affermarsi a livello economico e tecnologico.

La Commissione favorisce la realizzazione di un'industria solida e dinamica, sostenendo la leadership tecnologica ed economica delle imprese dell'Unione; ma

⁵⁷ Documento del Consiglio 7159/03 del 3 marzo 2003.

⁵⁸ COM (2005), 475 finale.

perché queste siano in grado di affermarsi sul mercato e di competere con le altre imprese del mondo con cui vengono in contatto in un clima di globalizzazione, la disponibilità di un brevetto comunitario sembra ormai una condizione imprescindibile.

Allo stesso tempo la Commissione, tramite la redazione di un questionario, ha richiesto l'opinione degli utilizzatori sul sistema europeo dei brevetti, con l'aggiunta di eventuali suggerimenti di miglioramento⁵⁹.

Dal questionario emergeva la necessità di perfezionare il sistema dei brevetti vigente, sviluppando una politica europea superiore in materia di proprietà industriale.

Si avvertiva anche il desiderio di avere una giurisdizione centralizzata, che permettesse procedure semplici e trasparenti.

Alla luce di quanto emerso dai questionari, la Commissione ha emesso nel 2007 un'ulteriore comunicazione: "Migliorare il sistema dei brevetti in Europa⁶⁰", allo scopo di rilanciare nuovamente il dibattito.

Dal documento emerge come sia proprio la protezione della proprietà intellettuale a poter favorire l'innovazione e rafforzare la competitività dell'Unione europea; sono proprio i brevetti a poter ricoprire un ruolo primario, ma per fare ciò bisogna apportare riforme sostanziali a questo istituto.

Si sottolinea nuovamente l'importanza di creare un brevetto comunitario semplice, economico e di qualità, poiché lo stesso è uno strumento in grado di aumentare il valore aggiunto dell'industria europea nel quadro strategico di Lisbona. Allo stesso tempo si ribadisce il bisogno di organizzare un sistema giurisdizionale dei brevetti a livello europeo, per garantire una maggiore certezza del diritto.

Nella comunicazione sono state inserite delle misure di accompagnamento che consistono nel garantire la qualità dei brevetti, nel sostenere le PMI, nel migliorare i trasferimenti tecnologici e di conoscenza e nel far osservare i diritti di brevetto.

La promozione dei diritti di proprietà intellettuale e soprattutto dei brevetti si colloca nella strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, dal momento che esalta l'innovazione come motore dello sviluppo europeo.

⁵⁹ A. ILARDI, (nt. 5), p. 48.

⁶⁰ COM (2007) 165 finale, 3 aprile 2007.

1.6 Proposte in materia di giurisdizione

Parallelamente ai tentativi di creazione di un brevetto comunitario, la Commissione promuoveva anche la coesione in materia giurisdizionale, al fine soprattutto di ridurre i costi del contenzioso in ambito brevettuale.

Nel 2003 la Commissione ha presentato altresì un paio di proposte in merito: la prima⁶¹ invitava il Consiglio ad attribuire alla Corte di Giustizia competenza esclusiva sulle controversie relative al brevetto comunitario, in modo da renderla competente su una serie di azioni. La seconda proposta⁶² promuoveva la costituzione di un Tribunale sul brevetto comunitario e la sua regolamentazione; il Tribunale avrebbe avuto una giurisdizione centralizzata e sarebbe stato maggiormente rispondente al carattere unitario del brevetto.

Entrambe queste proposte non hanno però ottenuto l'approvazione da parte degli Stati membri.

Nella comunicazione del 2007 "Migliorare il sistema dei brevetti in Europa"⁶³, la Commissione promuove la creazione di un sistema giurisdizionale unificato, consapevole del fatto che gli Stati membri non riuscivano a trovare un accordo: alcuni pendevano dalla parte delle proposte della Commissione, volte a creare una giurisdizione comunitaria specifica per le controversie in materia di brevetto comunitario ed europeo; altri preferivano costituire un sistema unico per le controversie sui brevetti europei basato sulla Convenzione di Monaco. Nel 2003, infatti, era stato proposto un Accordo europeo sulle controversie in materia di brevetti (EPLA⁶⁴), ma l'idea di base di tale accordo risale al 1966; l'accordo mirava alla creazione di un sistema giurisdizionale integrato in merito alle controversie in ambito brevettuale, sotto forma di un protocollo alla Convenzione sul brevetto europeo. Suddetto accordo sulle controversie legali in merito ai brevetti europei tentava di creare un *European Patent Judiciary*, composto da una Corte di prima istanza e da una Corte d'appello, al fine di risolvere le controversie legali riguardanti la contraffazione e la validità dei brevetti

⁶¹ COM (2003), 227 finale, "Proposta di decisione del Consiglio che attribuisce alla Corte di Giustizia la competenza a conoscere delle controversie in materia di brevetto comunitario".

⁶² COM (2003), 228 finale, "Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Tribunale del brevetto comunitario e disciplina i ricorsi in appello dinanzi al Tribunale di primo grado".

⁶³ COM (2007), 165 finale, 3 aprile 2007.

⁶⁴ È stato redatto nel 2003 l'*European Patent Litigation Agreement* (EPLA), composto da un *Draft Agreement* e un *Draft Statute*.

europei e, allo stesso tempo, consentendo un notevole risparmio di costo rispetto a gestire i procedimenti giudiziari singolarmente nei diversi Stati. Nel 2005 alcuni Stati hanno cercato di implementare tale accordo internazionale per la risoluzione delle controversie, valido per gli Stati che avessero deciso di aderirvi.

Nella comunicazione, la Commissione suggerisce di integrare il modello EPLA e quello di una giurisdizione comunitaria, al fine di ottenere il consenso di tutti gli Stati membri. Questo è necessario per superare i problemi insiti nel sistema attuale, laddove le controversie brevettuali sono affidate ai Tribunali nazionali, comportando costi elevati, incoerenze nei risultati delle sentenze, controversie multiple. Si rivela pertanto indispensabile riuscire a edificare un sistema giurisdizionale dei brevetti a livello europeo capace di migliorare la relazione costi - efficacia e di assicurare la certezza del diritto.

Sempre la Commissione nel 2009 ha promosso la conclusione di un Trattato⁶⁵, ricognitivo delle proposte formulate fino a quel momento e che proponeva la creazione di un Tribunale del Brevetto Europeo e Comunitario responsabile delle controversie in materia di contraffazione e di validità del brevetto, che avrebbe beneficiato del ruolo della Corte di Giustizia, responsabile nell'assicurare il rispetto della legislazione dell'Unione europea; infatti, nonostante il disaccordo tra gli Stati, restava di fondo l'esigenza comune di ridurre sia i costi della giurisdizione sia la sua incoerenza.

Una volta chiesto però alla Corte di Giustizia se il Trattato fosse compatibile con le norme dell'Unione, la Corte ha dato parere negativo⁶⁶. Il Tribunale proposto sarebbe stato infatti internazionale e avrebbe potuto minare l'autorità dei tribunali nazionali, ai quali sarebbe stato sottratto il compito di interpretare e applicare la normativa dell'Unione europea.

Il parere della Corte di Giustizia, seppur negativo, fungerà da stimolo nei mesi successivi per far uscire i negoziati dalla situazione di stallo in cui si trovavano.

⁶⁵*Draft Agreement on the European and Community Patents Court*, documento del Consiglio 7927/09 del 23 marzo 2009.

⁶⁶ Parere della CGUE n. 1/09 dell'8 marzo 2011.

1.7 Verso l'Unitary Patent Package⁶⁷

1.7.1 Gli atti normativi approvati

Dopo che il 1° dicembre 2009 è entrato in vigore il Trattato di Lisbona, diventava possibile per l'Unione avviare una protezione unitaria del brevetto attraverso una procedura legislativa⁶⁸: l'articolo 118 TFUE ha conferito all'Unione la concreta possibilità di creare un sistema brevettuale uniforme; questo articolo sottopone la creazione di un brevetto unitario a due condizioni, ossia l'estensione della protezione all'intero territorio dell'Unione e la creazione di un sistema di controllo, di autorizzazione e di coordinamento accentrato per l'intera Unione.

La Commissione ha presentato il 30 giugno 2010 una proposta di regolamento del Consiglio sul regime linguistico di traduzione, che non ha incontrato l'unanimità dei consensi: 25 Stati acconsentono all'utilizzo di tre lingue di lavoro, mentre l'Italia riteneva più consono utilizzare solo l'inglese e la Spagna auspicava un regime pentalinguistico⁶⁹.

I 25 Stati⁷⁰ richiedono al Consiglio l'utilizzazione dello strumento di cooperazione rafforzata in materia, richiesta accolta⁷¹ nei primi mesi del 2011.

Dalla decisione presa si origina il Pacchetto Europeo dei Brevetti, approvato dal Parlamento l'11 dicembre 2012 e che ricomprende:

- Il Regolamento⁷² UE n. 1257/2012 riguardante l'attuazione della cooperazione rafforzata per creare un brevetto europeo ad effetto unitario;

⁶⁷ UPP, in italiano Pacchetto Europeo Brevetti (PEB).

⁶⁸ Secondo quanto disposto all'art. 118, TFUE, par. 1: "Nel quadro dell'istituzione e del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, istituiscono misure per la creazione di diritti europei di proprietà intellettuale per garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale in tutta l'Unione e per l'istituzione di un'autorità centralizzata, di coordinamento e di supervisione a livello dell'Unione".

⁶⁹ Aggiungendo anche l'italiano e lo spagnolo alle tre lingue proposte (inglese, francese, tedesco).

⁷⁰ Oggi il numero degli Stati che prendono parte alla Cooperazione rafforzata è salito a 26, essendosi aggiunta nel novembre 2015 l'Italia.

⁷¹ Decisione del Consiglio del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (2011/167/UE).

⁷² Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2012, in G.U. L 361/1 del 31 dicembre 2012.

- Il Regolamento⁷³ UE n. 1260/2012 relativo all'attuazione della cooperazione rafforzata al fine di stabilire un regime di traduzione del brevetto applicabile;
- Un Accordo internazionale per creare unità in materia giurisdizionale, con il relativo Statuto del Tribunale unificato⁷⁴.

In particolare il Regolamento n. 1257/2012 è formato da 18 articoli che disegnano la normativa del brevetto europeo ad effetto unitario; i primi quattro capi del regolamento contengono norme di tipo sostanziale che attengono al funzionamento della protezione unitaria; esse riguardano la natura e il meccanismo da mettere in pratica per ottenere una protezione uniforme del titolo, i diritti in capo al titolare di tale brevetto, il brevetto unitario come oggetto di proprietà e l'istituto dell'UEB in quanto responsabile dell'amministrazione del brevetto europeo con effetto unitario. Seguono poi le norme che disciplinano gli aspetti finanziari e da ultimo le disposizioni finali.

Il Regolamento n. 1260/2012 tratta la nascita di un regime di traduzione uniforme, in grado di essere efficiente, semplicemente attuabile e a costi ridotti. Il Regolamento precisa il procedimento da seguire in caso di richiesta di una protezione unitaria per un brevetto europeo, in caso di controversia in materia brevettuale e in caso di gestione di un regime di compensazione.

L'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti è suddiviso in cinque parti che trattano rispettivamente le norme istituzionali, organizzative e procedurali, a cui si aggiungono disposizioni in ambito amministrativo che disciplinano gli aspetti finanziari, il regime transitorio e l'entrata in vigore del presente accordo.

1.7.2 Il ricorso all'istituto della Cooperazione rafforzata

La Cooperazione rafforzata è un meccanismo utilizzato per stimolare il processo di integrazione dell'Unione europea, che permette di non coinvolgere tutti quegli Stati membri che possano esprimere il loro parere contrario in merito all'integrazione in

⁷³ Regolamento del Consiglio del 17 dicembre 2012, in G.U. L 361/89 del 31 dicembre 2012.

⁷⁴ Cons. UE, 11 gennaio 2013, n. 16351/12.

alcune aree. Questo principio attribuisce agli Stati membri che desiderino realizzare politiche comuni, la facoltà di progredire anche in assenza di una volontà unanime⁷⁵.

La Cooperazione rafforzata è una vera e propria procedura decisionale, istituzionalizzata per la prima volta nel 1997 con il Trattato di Amsterdam; inizialmente le condizioni di applicabilità dello strumento e le procedure da seguire erano molto rigide, ostacolando di fatto l'utilizzo. Nel 2001 i rigorosi parametri sono stati rivisti, anche se solo parzialmente, nel Trattato di Nizza, a fronte di un'Europa in evoluzione: l'Unione europea era pronta ad accogliere nuovi Stati, in particolare Stati ex socialisti dell'Europa orientale; questo faceva intuire la necessità futura di ricorrere al meccanismo della Cooperazione rafforzata, alla luce di un significativo divario fra le economie degli Stati membri⁷⁶.

Ma è solo con le modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona nel 2009 che lo strumento ha potuto trovare una concreta realizzazione; con suddetto Trattato viene eliminato il più grande ostacolo alla messa in pratica del meccanismo: è stata esclusa la facoltà di ogni singolo Stato di opporsi o rallentare il processo di attuazione della Cooperazione rafforzata⁷⁷.

Da allora sono state autorizzate tre cooperazioni rafforzate⁷⁸.

Nell'ambito della creazione di un brevetto europeo ad effetto unitario, la scelta della Cooperazione rafforzata appare particolarmente adatta allo scopo; sembrerebbe che anni di negoziati abbiano estenuato i governi dei vari Stati, stanchi di elaborare trattati mai avviati. La Cooperazione rafforzata in questo caso sembra essere stata praticata come *escamotage* per far pressione sugli Stati dissidenti ed evitare di dar vita ad altri

⁷⁵ Definizione reperibile in internet al seguente indirizzo:

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/enhanced_cooperation.html?locale

⁷⁶ F. POCAR, *Brevi note sulle Cooperazioni Rafforzate e il diritto internazionale privato europeo*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2011, n. 2, p. 299.

⁷⁷ G. ROSSOLILLO, *Cooperazione Rafforzata e Unione economica e monetaria: modelli di flessibilità a confronto*, in *Riv. Dir. internaz.*, 2014, n. 2, p. 334.

⁷⁸ Decisione 2010/405/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, che autorizza una Cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale; la già citata Decisione del Consiglio del 10 marzo 2011; la Decisione 2013/52/UE del Consiglio, del 22 gennaio 2013, che autorizza una Cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie.

negoziati per cercare di mettere d'accordo tutti gli Stati in materia di regime di traduzione del brevetto con effetto unitario⁷⁹.

Con la Cooperazione rafforzata un gruppo di Stati volenterosi decide di perseguire la strada di una maggiore integrazione, lasciandosi alle spalle coloro che non si considerano ancora pronti.

Già nel 1976 nasceva l'idea che si sarebbe potuta creare un'Europa "a due velocità" per porre fine alla crisi che la Comunità Europea stava affrontando in quel periodo; secondo l'allora primo ministro belga Tindemans, l'idea di una maggiore cooperazione tra alcuni Stati più propensi, avrebbe avuto un effetto trainante per i restanti⁸⁰.

La scelta di servirsi di tale strumento può appunto individuarsi nella riluttanza di alcuni Stati membri ad integrarsi o all'incapacità di partecipare a causa delle loro condizioni economiche, politiche e giuridiche. Si viene a creare così un gruppo di Stati membri "pionieri", in grado di aprire la strada a nuove forme di integrazione⁸¹, i cui benefici dovrebbero attrarre l'interesse degli altri Stati che si potranno aggregare una volta che si riterranno pronti⁸².

Le basi giuridiche della Cooperazione rafforzata si individuano nell'art. 20 del TUE e negli articoli 326 - 334 del TFUE, nella versione consolidata con il Trattato di Lisbona⁸³.

L'articolo 20 del TUE riporta tutta una serie di condizioni a cui la cooperazione deve adeguarsi: in particolare le cooperazioni non devono riguardare le competenze esclusive dell'Unione; devono osservare le disposizioni dei trattati in materia; devono essere adottate in ultima istanza, ossia solo quando gli obiettivi a cui punta la cooperazione non riescono ad essere attuati "entro un termine ragionevole" dall'Unione in modo unitario; devono essere almeno nove gli Stati che aderiscono alla cooperazione⁸⁴; infine è importante che la Cooperazione rafforzata "sia diretta a promuovere la realizzazione

⁷⁹ O. FERACI, *L'attuazione della cooperazione rafforzata nell'Unione Europea, un primo bilancio critico*, in *Riv. dir. internaz.*, 2013, p. 963.

⁸⁰ F. POCAR, *Brevi note*, (nt. 76), p. 297.

⁸¹ O. FERACI, (nt. 79), p. 957.

⁸² O. FERACI, (nt.79), p. 957.

⁸³ A. ILARDI, (nt. 5), p. 55.

⁸⁴ Secondo quanto disposto dal Trattato di Amsterdam dovevano partecipare almeno la maggioranza degli Stati membri, cioè almeno 8 Stati su 15; il Trattato di Nizza introduce l'indicazione numerica precisa di 8 Stati necessari all'avvio di una Cooperazione rafforzata; ora, col Trattato di Lisbona, il numero viene ridotto in maniera evidente, non contemplando più la maggioranza degli Stati membri.

degli obiettivi dell'Unione e della Comunità, a proteggere e servire i loro interessi e a rafforzare il loro processo d'integrazione"⁸⁵. Gli obiettivi dell'Unione in ultimo menzionati si riferiscono a quelli indicati all'art. 3 del TUE, in cui si elenca ciò che l'Unione assicura ai cittadini e gli obiettivi che si pone⁸⁶.

Queste condizioni vogliono evitare che qualsivoglia negoziato possa portare all'attuazione di una Cooperazione rafforzata, eludendo così la ricerca di un punto d'accordo tra gli Stati. Evitare di raggiungere un compromesso è una circostanza che potrebbe arrecare danno agli interessi dell'Unione e al processo di integrazione, come opportunamente rilevato dalla Corte di Giustizia⁸⁷. Ciò che traspare è la potenziale pericolosità dell'istituto, pertanto un massiccio utilizzo dello strumento potrebbe sortire l'effetto contrario di quello sperato, cioè un aumento della disgregazione.

La pericolosità emerge anche a fronte delle definizioni che si generano attorno al concetto di Cooperazione rafforzata, sintetizzandone la sua natura: la Cooperazione rafforzata è portatrice di differenti velocità, che rendono temporaneamente disomogenea l'Unione; inoltre è adatta a creare un'Europa che cambia fisionomia a seconda degli Stati che abbracciano la Cooperazione rafforzata poiché il nucleo di Stati pionieri è destinato ad ampliarsi sempre di più con il passare del tempo; la Cooperazione rafforzata porta alla costruzione di una *Europe à la carte* dal punto di vista politico, dal momento che gli Stati scelgono a tavolino le zone da rendere omogenee e il grado di integrazione da impartire, concependo la flessibilità come uno strumento che consente ad ogni Stato di decidere se cooperare o meno più strettamente con gli altri, per ogni singola materia.

Porre dei limiti alla Cooperazione rafforzata è utile ad evitare che lo strumento venga utilizzato esclusivamente per superare lo scoglio dell'unanimità in alcuni ambiti.

Gli articoli 326 e 327 TFUE contengono ulteriori requisiti sostanziali per una Cooperazione rafforzata: secondo questi articoli le cooperazioni devono conformarsi allo spirito e agli elementi dei Trattati dell'Unione, non devono pregiudicare⁸⁸

⁸⁵ Art. 43, primo comma, TUE.

⁸⁶ A. CANNONE, *Le cooperazioni rafforzate. Contributo allo studio dell'integrazione differenziata*, Cacucci, Bari, 2005, p. 79.

⁸⁷ Corte Giust. UE, sent. 16 aprile 2013, cause riunite C - 295/11, Regno di Spagna e Repubblica italiana c. Cons. UE.

⁸⁸ Cosiddetto principio di non discriminazione e di eguaglianza, principi al rispetto dei quali i Trattati subordinano la possibilità di agire per mezzo di una Cooperazione rafforzata.

l'andamento del mercato interno, né la coesione sociale, territoriale ed economica o alterare la concorrenza. Infine, l'articolo 328 TFUE stabilisce che la partecipazione degli Stati alla Cooperazione rafforzata possa verificarsi in qualsiasi momento, dimostrando una grande apertura nell'utilizzabilità dello strumento.

Gli articoli da 329 a 334 TFUE riportano tutta una serie di norme procedurali che devono essere osservate.

Tra questi si evidenzia l'art. 330 TFUE nel quale si attribuisce a tutti i membri del Consiglio la facoltà di discutere all'interno dell'organo in questione, ma il diritto di voto è riservato solo a coloro che prendono parte alla Cooperazione rafforzata; il fatto che tutti i membri possano partecipare al Consiglio è indice della volontà di evitare la creazione di organi ristretti che darebbero alla cooperazione un'autonomia rispetto alle istituzioni dell'Unione⁸⁹.

Dal tenore di queste disposizioni si evince come l'utilizzo della Cooperazione rafforzata sia una misura eccezionale al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione in una materia specifica, nel caso in cui venga meno l'unanimità tra gli Stati membri, ma allo stesso tempo ci sia la volontà di cooperare tra una parte di essi.

La decisione di dar vita a una Cooperazione rafforzata è trasmessa alla Commissione europea che mette al corrente il Consiglio, il quale dà l'autorizzazione esprimendosi a maggioranza qualificata. L'autorizzazione alla Cooperazione rafforzata per la creazione di un brevetto europeo con effetto unitario è stata data con la decisione del 10 marzo 2011⁹⁰. La scelta di percorrere la strada della Cooperazione rafforzata spetta quindi al Consiglio, sulla base di una proposta fatta dalla Commissione, previa autorizzazione del Parlamento⁹¹.

Nonostante sia stata conclusa servendosi del meccanismo della Cooperazione rafforzata, la nuova disciplina è destinata a quasi tutti gli Stati dell'Unione, essendo rimaste fuori solamente l'Italia e la Spagna, che hanno deciso di non aderirvi a causa del regime linguistico per la concessione del brevetto europeo con effetto unitario⁹².

Sono proprio le discussioni in tema di regime linguistico che da sempre hanno accompagnato i negoziati e attorno a cui si sono divisi i vari Stati; il fatto che ciascuno

⁸⁹ G. ROSSILLO, (nt. 77), p. 341.

⁹⁰ COM (2010) 790 finale, Comunicazione che include il testo della proposta di Decisione del Consiglio approvata il 10 marzo 2011 e un commento puntuale al testo.

⁹¹ O. FERACI, (nt. 79), p. 961.

⁹² O. FERACI, (nt. 79), p. 956.

Stato vorrebbe concedere ai propri cittadini la facoltà di depositare la domanda di brevetto nella propria lingua e la volontà che tutta la documentazione depositata in altra lingua sia rispettivamente tradotta nella propria, comporterebbe costi altissimi per la traduzione in cambio di risultati minimi: il problema sembra in realtà la paura di perdere prestigio nazionale, piuttosto che un problema tecnico vero e proprio⁹³.

Il brevetto unitario può essere chiesto solo in una delle tre lingue ufficiali, mentre restano in capo al richiedente i costi di traduzione in altre lingue; sebbene sia stata prevista una quota di rimborso, l'Italia e la Spagna si sono inizialmente opposte, temendo di arrecare danno alle loro imprese nazionali, rispetto alle imprese tedesche e francesi. Su questi presupposti era impossibile raggiungere un compromesso, per cui la Cooperazione rafforzata è sembrato l'unico modo di perseguire l'obiettivo tanto ricercato del brevetto europeo con effetto unitario⁹⁴.

La Decisione del Consiglio del 10 marzo 2011 contiene le linee guida che gli Stati seguiranno nel portare avanti il progetto nel corso degli anni a venire.

In particolare risulta utile dar rilevanza ad alcuni punti. Il punto 6 precisa il compito della cooperazione, ossia fornire un quadro giuridico specifico all'interno del quale collocare il brevetto unitario, con il fine ultimo di assicurare la competitività tra le imprese e di contribuire al divenire scientifico e tecnologico. Come sottolinea il punto 7, il brevetto europeo con effetto unitario dovrebbe essere rilasciato dall'UEB, con un procedimento semplice ed efficiente in termini di costi. Il punto 11 ribadisce nuovamente lo scopo ultimo dell'istituzione della Cooperazione rafforzata, cioè promuovere il progresso scientifico e tecnologico e migliorare il funzionamento del mercato interno. Nei successivi punti si sottolinea la compatibilità della decisione di perseguire la Cooperazione rafforzata con le norme sostanziali e procedurali che disciplinano la materia.

⁹³ R. SINGER, M. SINGER, (nt. 21), p. 467.

⁹⁴ F. POCAR, *La cooperazione rafforzata in materia di brevetti e la Corte di giustizia dell'Unione europea*, in *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, cit., p. 2.

1.7.3 L'attuazione della Cooperazione rafforzata

La Dichiarazione del 10 marzo 2011 si pone come un'affermazione della volontà politica di alcuni Stati di costituire il brevetto europeo con effetto unitario, stimolando i negoziati a terminare velocemente e con esito positivo.

A tal scopo il 13 aprile 2011 la Commissione ha adottato due proposte, la prima⁹⁵ riguardante l'attuazione della Cooperazione rafforzata al fine di garantire una protezione brevettuale unitaria, mentre la seconda proposta⁹⁶ verteva sull'attuazione della Cooperazione rafforzata nell'ambito della protezione brevettuale unitaria per quanto concerne il regime di traduzione. La prima proposta ha ad oggetto la concessione al brevetto di un effetto unitario in tutti gli Stati membri che hanno preso parte alla Cooperazione rafforzata, assicurando allo stesso una protezione giuridica uniforme e una medesima efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti. La seconda proposta è volta ad ottenere un regime di traduzione semplice ed economico, mediante un regime di compensazione spettante alle piccole e medie imprese.

Le due proposte mirano a superare i difetti imputabili alla complessità della procedura e ai costi di traduzione relativi al sistema binario di protezione brevettuale vigente nell'Unione, dove la protezione nazionale convive con il fascio di brevetti ottenibile alla luce della Convenzione di Monaco. Il fine ultimo delle proposte è quindi quello di semplificare la procedura di concessione di un brevetto comunitario e diminuire significativamente i costi collegati a tale concessione⁹⁷.

In concomitanza a queste proposte, il 26 maggio 2011 la Presidenza ungherese avanzava una proposta, volta a continuare il progetto dell'Accordo per la creazione di una giurisdizione unificata in materia di controversie brevettuali.

In seguito ai dibattiti che per mesi sono stati sollevati in merito alle tre proposte, l'11 dicembre 2012 il Parlamento ha approvato il Regolamento n. 1257/2012 relativo all'attuazione di una Cooperazione rafforzata in materia di una protezione brevettuale unitaria, il Regolamento n. 1260/2012 relativo all'attuazione di una Cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria riguardante il

⁹⁵ COM (2011) 215 def.

⁹⁶ COM (2011) 216 def.

⁹⁷ O. FERACI, (nt. 79), p. 958.

regime di traduzione applicabile e l'Accordo sul tribunale unificato dei brevetti, con annesso il relativo Statuto.

I Regolamenti n. 1257/2012 e n. 1260/2012 contengono i principi generali sul piano sostanziale, rimandando per quanto riguarda i profili giurisdizionali, alla creazione di un Tribunale unificato dei brevetti⁹⁸.

Finalmente si concludevano i negoziati iniziati ben 12 anni prima, quando il 24 marzo 2000 a Lisbona il Consiglio prendeva la decisione di istituire il brevetto comunitario.

1.8 La situazione attuale

L'istituzione di un sistema unitario di protezione brevettuale a livello di Unione europea è riuscito finalmente a concretarsi l'11 dicembre 2012 attraverso tre atti con natura giuridica diversa, due regolamenti e un accordo internazionale.

Il compito di far funzionare il motore del sistema è affidato ai regolamenti, istituzioni che per loro natura sono direttamente applicabili negli ordinamenti giuridici degli Stati membri e sono adatti ad offrire una migliore operatività; a un accordo internazionale è stato invece affidato il compito di creare una giurisdizione unitaria ed esclusiva in merito alle controversie brevettuali, cercando di superare le competenze dei singoli tribunali nazionali in materia. La natura giuridica dell'accordo internazionale è molto diversa da quella del regolamento. Il regolamento costituisce, assieme alle decisioni e alle direttive, una fonte di diritto derivato della UE e, secondo quanto disciplinato all'art. 288 TFUE, è un atto normativo avente portata generale, obbligatorio in ogni sua parte e applicabile negli ordinamenti degli Stati membri in modo diretto; le norme in esso contenute sono vincolanti in tutti i loro elementi e regolano direttamente la materia a cui si applicano.

Mentre i regolamenti non hanno bisogno di essere ratificati, ciò non vale per gli accordi internazionali, i quali si applicano solamente agli Stati che hanno ratificato l'accordo o hanno dato la loro adesione, avendo rispettato le normative interne e le formalità richieste dal caso. La materia giurisdizionale è stata delegata allo strumento

⁹⁸ M. SCUFFI, *Il brevetto europeo con effetto unitario e l'Unified Patent Court*, in *Dir. ind.*, 2013, n. 2, p. 156.

dell'accordo per superare la giurisdizione nazionale in modo adeguatamente concordato e condiviso tra ogni Stato membro contraente⁹⁹.

A causa della diversa natura giuridica appena citata, sorge una potenziale discrepanza temporale in merito alla loro applicabilità: i due regolamenti sono entrati in vigore il 20 gennaio 2013, trascorsi i consueti venti giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea; questi possono trovare concreta applicazione solamente a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo UPC¹⁰⁰, data identificabile con il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del 13° strumento di ratifica o di adesione (a condizione che tra gli Stati ratificanti siano inclusi i tre Stati membri in cui è stato concesso il maggior numero di brevetti europei nel corso dell'anno precedente la firma dell'Accordo, vale a dire Francia, Germania e Regno Unito)¹⁰¹.

I tre atti sono stati inoltre collegati tra loro attraverso un meccanismo ad orologeria¹⁰², al fine di permettere la loro contemporanea applicazione e dare al sistema l'opportunità di funzionare a pieno regime: l'applicazione dei due regolamenti è condizionata all'entrata in vigore dell'Accordo UPC e riguarderà solamente gli Stati che hanno ratificato l'accordo¹⁰³. Quindi, l'applicazione dei regolamenti è di fatto subordinata all'entrata in vigore dell'accordo e questo introduce un certo grado di aleatorietà nella messa in atto del sistema complessivo; l'entrata in vigore dell'accordo dipende dalla volontà degli Stati aderenti alla Cooperazione rafforzata di ratificarlo o meno.

Bisogna inoltre tenere presente che inizialmente i brevetti unitari non potranno essere richiesti e avere effetto in tutti gli Stati partecipanti, poiché alcuni di essi non avranno ancora ratificato l'Accordo UPC; le ratifiche successive daranno origine a diverse generazioni di brevetti unitari con diversa copertura territoriale. L'estensione territoriale di una generazione di brevetti rimarrà la stessa per tutta la durata della vita degli stessi, indipendentemente dalle successive ratifiche dell'Accordo UPC dopo la data di registrazione dell'effetto unitario; in altre parole, non sarà possibile estendere la

⁹⁹ A. ILARDI, (nt. 5), p. 105.

¹⁰⁰ *Unified Patent Court*, in italiano Accordo TUB (Tribunale Unificato dei Brevetti).

¹⁰¹ Informazioni reperibili al seguente indirizzo:

<https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent/start.html>, alla sezione "*Start date, When will the Unitary Patent system start?*".

¹⁰² A. ILARDI, (nt. 5), p. 75.

¹⁰³ G. GUGLIELMETTI, (nt. 23), p. 11.

copertura territoriale dei brevetti unitari ad altri Stati membri che ratificano l'Accordo UPC dopo la registrazione dell'effetto unitario da parte dell'EPO¹⁰⁴.

L'Accordo UPC è stato firmato il 19 febbraio 2013 da 25 Stati membri¹⁰⁵ dell'UE, inclusa l'Italia, che inizialmente aveva deciso di non partecipare alla Cooperazione rafforzata. Successivamente, le cose sono cambiate perché l'Italia ha deciso di aderire anch'essa alla Cooperazione rafforzata, lasciando la Spagna l'unica esclusa del tutto dal progetto; ad oggi, anche la Croazia non è coinvolta nel progetto, dal momento che è entrata a far parte dell'Unione europea il 1° luglio 2013.

Finora però, di questi 25 Stati firmatari dell'accordo, solo 14¹⁰⁶ hanno provveduto a ratificarlo. In merito ai restanti Stati, altri quattro¹⁰⁷ hanno ottenuto il via libera dei rispettivi parlamenti, ma non hanno ancora provveduto al deposito dello strumento di ratifica.

Secondo le ultime notizie pubblicate sul sito EPO, si prevede che il brevetto unitario possa realizzarsi entro la primavera del 2018. Nel frattempo si cerca di far entrare in vigore nel minor tempo possibile il “Protocollo sull'applicazione anticipata dell'Accordo sul Tribunale unico dei brevetti”, in modo da poter iniziare ad avviare la macchina organizzativa ed essere pronti nel momento in cui saranno concessi i primi brevetti comunitari. Anche per avviare il suddetto Protocollo sono necessarie 13 firme e ben dieci Paesi¹⁰⁸ hanno già provveduto a rilasciarle.

Il Protocollo in questione, siglato il 1° ottobre 2015, consente l'applicazione anticipata di alcune parti dell'Accordo UPC; è importante per i Paesi prender parte alla fase di applicazione provvisoria del Tribunale unificato dei brevetti, in modo da poter partecipare al processo di selezione dei magistrati e dei giudici, a cui saranno assegnate le controversie di competenza del nuovo Tribunale, e al collaudo dei sistemi informatici.

¹⁰⁴ B. BATTISTELLI, Intervista al Presidente dell'UEB sul Brevetto unitario, 2008, reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008107/Intervista%20Presidente%20EPO.pdf>, al par. “*In che modo l'utente sarà in grado di sapere qual è la protezione geografica di un determinato brevetto unitario?*”.

¹⁰⁵ Tranne la Croazia (non ancora membro dell'UE alla data citata), la Polonia e la Spagna.

¹⁰⁶ Gli Stati che hanno ratificato l'Accordo UPC sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Francia, Italia, Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo, Svezia, Finlandia, Estonia, Lituania.

¹⁰⁷ Rispettivamente Germania, Lettonia, Slovenia, Gran Bretagna. Rileva l'intenzione della Germania di depositare la ratifica per ultima.

¹⁰⁸ Tra questi figurano Italia, Francia, Belgio, Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Olanda, Svezia, Gran Bretagna ed Estonia.

Durante la fase di applicazione provvisoria sarà possibile registrare anticipatamente le richieste di opt - out; attraverso l'esercizio dell'opt - out, per un periodo di 7 anni i titolari dei brevetti potranno sottrarsi al giudizio della Corte sovranazionale e continuare a mantenere la competenza in materia giurisdizionale in capo ai tribunali nazionali (lo strumento di opt - out verrà approfondito nel secondo capitolo).

CAPITOLO 2

FATTORI CHE DETERMINANO IL SUCCESSO DEL BREVETTO EUROPEO CON EFFETTO UNITARIO

SOMMARIO: 2.1. *La crescente domanda di rilascio di brevetti europei come argomento in favore dell'opportunità di creare un titolo brevettuale unitario.* 2.2. *Il considerando n. 4 del Regolamento n. 1257/2012 UE.* 2.2.1. *Il brevetto unitario e un percorso più semplice per accedere alla tutela.* 2.2.2. *Il brevetto unitario e una significativa riduzione dei costi.* 2.2.3. *Il brevetto unitario e una giurisdizione più sicura.* 2.3. *Opt - out e possibilità di scelta.* 2.4. *Aumento della competitività europea nei confronti del resto del mondo.* 2.5. *Brevetto europeo con effetto unitario e lotta alla contraffazione.* 2.6. *Valutazione dell'istituto del brevetto europeo unitario in un'ottica di medio - lungo periodo.*

2.1 La crescente domanda di rilascio di brevetti europei come argomento in favore dell'opportunità di creare un titolo brevettuale unitario

Si definisce “Europa 2020” la strategia decennale che è stata avviata dall'Unione europea per tentare di porre fine alla crisi economica in cui riversa e preparare conseguentemente l'economia futura del continente. Europa 2020 si pone tre priorità, al fine di rafforzare il coordinamento tra le politiche nazionali e quelle europee: in particolare una crescita intelligente, ossia realizzare un'economia incentrata sulla conoscenza e l'innovazione; una crescita sostenibile, con l'obiettivo di rendere l'economia più efficiente per quanto riguarda le risorse, più all'avanguardia sotto il profilo competitivo e più *green*; una crescita inclusiva, cioè un'economia in grado di aumentare il livello occupazionale in modo da conseguire una maggiore coesione sociale e territoriale. Per conquistare tale obiettivo entrano in gioco moltissimi fattori, ma la creazione di un sistema brevettuale europeo ad effetto unitario è sicuramente uno

dei più rilevanti, a fronte della capacità della proprietà intellettuale di alimentare e sostenere l'innovazione e l'attività inventiva in un contesto economico globale.

La Commissione europea ha sempre sostenuto questa idea nel corso degli anni¹⁰⁹, ma tale evidenza emerge in uno studio condotto dall'EUIPO¹¹⁰ e dall'EPO, in collaborazione con altri uffici di proprietà intellettuale, con organizzazioni internazionali e con la stessa Commissione europea. Lo studio¹¹¹, reso noto nel 2016, esamina¹¹² le aziende che, nel periodo compreso tra il 2011 e il 2013, hanno fatto un uso intensivo dei diritti di proprietà intellettuale al fine di individuare il contributo che queste apportano all'economia dell'Unione europea e a quella dei singoli Paesi che la compongono. Il fine ultimo dello studio in oggetto, come anche di altri, è fornire prove a supporto dell'elaborazione delle politiche, ma funge anche da base per sensibilizzare i cittadini europei in materia di proprietà intellettuale.

Lo studio è volto a dimostrare il contributo fornito dalle imprese ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale rispetto ai due indicatori economici preminenti: occupazione e produzione. Tali aziende contribuiscono a creare il 27.8% del totale dei posti di lavoro, il cui 10% è imputabile ad industrie ad alta intensità di brevetti; inoltre, ben 22 milioni di posti di lavoro sono generati da imprese che procurano beni e servizi ad industrie ad alta intensità di DPI.

In totale, tenendo conto dei posti di lavoro generati direttamente e indirettamente, la percentuale dei posti di lavoro che dipende dai diritti di proprietà intellettuale si assesta al 38.1%.

Non meno rilevante risulta l'apporto alla produzione economica, misurata attraverso il PIL; infatti, le imprese ad alta intensità di DPI generano più del 42% del PIL (di tale ammontare percentuale, il 15% è imputabile alle industrie ad alta intensità brevettuale).

Rispetto allo studio compiuto nel 2013, si nota come i vari contributi di queste industrie all'economia siano leggermente aumentati, sintomo di una crescita della rilevanza della proprietà intellettuale.

¹⁰⁹ V. supra.

¹¹⁰ Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale.

¹¹¹ Rapporto di analisi a livello industriale, "*Industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale e risultati economici nell'Unione europea*", ottobre 2016.

¹¹² Lo studio in oggetto è in realtà un aggiornamento di un primo studio condotto nel 2013 avente ad oggetto le aziende nel periodo che va dal 2008 al 2010.

La cosa che differenzia maggiormente un'azienda ad alta intensità di DPI rispetto alle altre è l'ammontare della retribuzione; nel primo caso il salario settimanale medio è superiore del 46% e tale premio salariale supera addirittura il 69% nelle industrie ad alta intensità di brevetti.

In ultima analisi, dallo studio è emerso come questo tipo di aziende abbiano saputo dimostrare una maggiore resilienza nei confronti della crisi economica che ha colpito l'Europa nei primi anni del nuovo millennio, in quanto il tasso di occupazione nelle industrie ad alta intensità di DPI si è mantenuto ad un livello superiore.

L'EPO, compiendo tale analisi, ha dimostrato ancora una volta il valore sempre crescente che assumono i diritti di proprietà intellettuale nel condurre lo sviluppo economico e l'occupazione nell'economia della conoscenza; infatti, le industrie che possiedono brevetti, marchi, disegni e modelli e diritti d'autore (ad esempio le industrie appartenenti al settore farmaceutico, delle biotecnologie e dei trasporti), generano il 42% dell'attività economica totale dell'Unione europea¹¹³. Queste industrie che sono definite ad alta intensità di DPI, ossia utilizzano i diritti di proprietà intellettuale in misura superiore alla media, offrono oltre 82 milioni di posti di lavoro (pari al 38% dell'occupazione dell'Unione europea) e rappresentano anche circa il 90% del commercio con il resto del mondo, generando un surplus commerciale di 96 milioni di euro. Tutto questo eleva il continente europeo a vero fulcro per l'innovazione a livello globale.

L'EPO ha inserito i dati raccolti dallo studio effettuato in collaborazione con l'EU IPO all'interno dell'*Annual Report 2016*, a supportare la tesi secondo cui i diritti di proprietà intellettuale avrebbero un impatto positivo sui posti di lavoro, sulla crescita economica e sulla prosperità. Per questo l'Ufficio europeo dei brevetti ha voluto contribuire in prima persona per migliorare la protezione della proprietà intellettuale¹¹⁴, cercando di aumentare la propria mole di lavoro e di offrire così agli utenti, operanti in un mercato tecnologico e innovativo globale, dei prodotti e dei servizi di qualità superiore; ciò significa che gli inventori e le imprese, ad oggi, godono di una più ampia scelta quando è il momento di scegliere dove richiedere un brevetto.

¹¹³ Circa 5.7 trilioni di euro all'anno.

¹¹⁴ Reperibile al seguente indirizzo: <http://www.epo.org/>, alla sezione "*Keeping pace with change*".

Il sistema globale dei brevetti è il settore con una complessità tecnologica maggiore, che rende necessario, per chi si occupa della loro gestione, avere dei livelli di conoscenza maggiori e una capacità di gestire un numero di applicazioni brevettuali in continuo aumento; infatti, secondo i dati raccolti da WIPO¹¹⁵, nel 2015 sono state depositate in tutto il mondo ben 2.9 milioni di domande di brevetto, registrando un aumento del 7.8% rispetto al 2014.

La stessa crescita è stata ravvisata anche dall'EPO, il quale ha ricevuto un numero di domande sempre crescenti nell'arco degli ultimi cinque anni.

L'*Annual Report 2016*¹¹⁶ fornito dall'EPO riporta statistiche interessanti. In particolare il numero dei depositi, ossia l'attività preliminare indice del potenziale interesse delle imprese innovatrici provenienti da tutto il mondo nel mercato tecnologico europeo, è cresciuto del 6.2% rispetto al 2015, raggiungendo la quota di ben 296'227 depositi annui. Di questi, il 78% rientra nel quadro del trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT), mentre il 22% riguarda i depositi diretti di brevetto europeo.

Circa 160 mila sono le domande di brevetto europeo ricevute dall'EPO, misura diretta dell'interesse effettivo delle imprese innovatrici che vogliono esercitare i loro diritti di brevetto sul mercato europeo delle tecnologie; la cifra si assesta a un livello molto simile rispetto al numero record dell'anno precedente e di queste, circa 65 mila trattano domande di brevetto europeo depositate ai sensi della Convenzione di Monaco.

Il numero più rilevante attiene alla cifra di brevetti concessi dall'EPO nel 2016, circa 96 mila, registrando un incremento del 40% rispetto al 2015 e il livello più alto mai raggiunto. Questo incredibile aumento è stato possibile grazie alle iniziative condotte dall'EPO per migliorare gli standard di processo e l'efficienza, garantendo un'elevata produttività senza compromettere la qualità.

Alla luce di tutti questi dati, non si può non riconoscere l'importanza che l'istituto del brevetto riveste; per questo si ritiene necessario implementare il brevetto europeo ad effetto unitario il quale, facilitando l'estensione territoriale della protezione brevettuale, potrebbe favorire un ulteriore aumento delle richieste di protezione.

¹¹⁵ *World Intellectual Property Organization*, cioè l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale.

¹¹⁶ I dati forniti sono reperibili al seguente sito: <https://www.epo.org/index.html>, alla sezione "*Annual Report 2016*".

Il brevetto europeo ad effetto unitario è ritenuto da molti una tappa fondamentale per un ulteriore progresso nella costruzione di un'Europa un po' più unita di quella attuale¹¹⁷ e più competitiva: occorre tener presente che la protezione uniforme estesa ai 26 Stati parte della Cooperazione rafforzata da un lato aumenterà il valore del brevetto, dall'altro offrirà nuove opportunità commerciali e di licenza in mercati ancora non esplorati dai titolari dei brevetti¹¹⁸.

Questo è il pensiero anche dell'attuale Presidente dell'EPO Benoît Battistelli, conscio del fatto che siano proprio le attività immateriali a rivestire un ruolo primario per le aziende innovative, sia per le piccole e medie imprese, che per i poli universitari e i centri di ricerca; lo studio condotto nel 2013 conferma i benefici che i brevetti apportano in materia di posti di lavoro, di crescita e benessere. Battistelli rileva anche che l'Europa dovrebbe puntare allo sviluppo dell'innovazione e di nuove tecnologie se vuole concorrere con le imprese che operano nelle diverse economie nel resto del mondo.

Dello stesso parere è anche il Direttore esecutivo dell'EUIPO, Antonio Campinos, che ritiene che le imprese debbano affidarsi sempre più in larga misura ai vantaggi offerti dai diritti di proprietà intellettuale, soprattutto di fronte al cangiante mondo industriale del nostro secolo. Questi diritti vengono utilizzati sempre più ampiamente e per questo la sfida consiste nel rendere l'accesso a tali diritti più semplice per le imprese di qualsivoglia dimensione e più efficace, in modo da consentire all'Europa di mantenere solidi i propri punti di forza.

La competitività rappresenta anche la principale priorità che *Business Europe* si pone nel periodo 2014 - 2019; *Business Europe*¹¹⁹ è un'organizzazione portavoce di imprese di qualsiasi dimensione appartenenti a 34 Paesi europei, i cui diretti membri sono le federazioni commerciali dei vari Stati. L'organismo mira ad assicurare che le realtà aziendali siano effettivamente ascoltate nel processo decisionale europeo, interagendo col Parlamento, la Commissione europea, il Consiglio e con altri soggetti coinvolti in

¹¹⁷ V. DI CATALDO, *Concorrenza (o confusione) di modelli e concorrenza di discipline di fonte diversa nel brevetto europeo ad effetto unitario. Esiste un'alternativa ragionevole?*, in Atti del V convegno nazionale "L'impresa e il diritto commerciale: innovazione, creazione di valore, salvaguardia del valore nella crisi", 21/22 febbraio 2014, Roma, p. 4.

¹¹⁸ B. BATTISTELLI, (nt. 104), al par. "Quali considerazioni dovrebbe fare il richiedente al momento di decidere se richiedere la protezione EP o UP?".

¹¹⁹ I dati ivi riportati sono reperibili al seguente indirizzo: <https://www.busseurope.eu/>, alle sezioni "Mission" e "Policies".

politica; *Business Europe* rappresenta anche l'Europa in campo internazionale, cercando di mantenere il nostro continente competitivo col resto del mondo.

La priorità politica che l'organizzazione si pone è il miglioramento del clima di investimento in Europa e l'incoraggiamento dell'imprenditorialità al fine di creare nuovi posti di lavoro. Le imprese dell'Unione europea si affidano ai nuovi leader politici per mettere in pratica velocemente tutte le misure utili al miglioramento della competitività; di base sussiste l'idea che l'economia e la società siano più forti solo se si agisce a livello di Unione, in quanto i responsabili politici dovrebbero attuare al più presto gli opportuni cambiamenti politici in materia di competitività, occupazione e sviluppo nell'intera Europa, creando nuove posizioni occupazionali, incoraggiando gli investimenti e le opportunità. È pensiero comune, quindi, che sia importante guardare verso l'esterno, cercando di aumentare la prosperità che gli imprenditori e i cittadini tanto si augurano, dopo aver passato gli ultimi anni principalmente a cercare di arginare la crisi che imperversava nel nostro continente.

Markus J. Beyrer, direttore generale di *Business Europe*, ha asserito che l'Europa sta lentamente tornando a crescere e le imprese che si pongono alla guida del recupero necessitano di un quadro politico che sostenga e incentivi gli investimenti e l'espansione; l'Unione europea può aumentare in modo cospicuo la crescita e riaffermarsi come potenza economica mondiale, ponendo un focus più mirato sulla competitività. Questi pensieri fanno riferimento a tutta una serie di settori chiave in cui sarebbe utile che l'Europa migliorasse il proprio agire: tra questi rilevano la gestione della competitività e dell'innovazione, aree in cui l'Europa è rimasta indietro rispetto alle altre potenze mondiali e in cui però potrebbe migliorare le proprie prestazioni con un rinnovato sforzo politico. È proprio la protezione della proprietà intellettuale uno dei più importanti settori fondamentali per la crescita, la competitività e la creazione di posti di lavoro. Anche *Business Europe* ribadisce l'importanza che la proprietà intellettuale riveste a livello di PIL e sottolinea che in Europa un lavoro su tre coinvolge aziende a forte intensità di IP.

Un sistema di brevetti funzionante risulta dunque essenziale per la competitività e per questo anche *Business Europe* chiede la rapida attuazione del brevetto europeo ad effetto unitario, in grado di offrire alle imprese un'opportunità per ottenere una copertura automatica della protezione in tutta l'Europa a costi inferiori, un iter

burocratico più snello e una maggiore certezza del diritto. Al momento le aziende sono costrette ad affrontare procedure giudiziarie e regole che variano da Stato a Stato, aumentando i costi da affrontare: ciò costituisce un gap globale in termini di competitività e innovazione per l'Europa nei confronti di altri mercati chiave.

La protezione della proprietà intellettuale è utile a garantire agli inventori e ai creatori che nessuno si appropri dei risultati del loro lavoro; però è un dato di fatto che le imprese innovative, in particolare le PMI e le start - up, incontrino molte difficoltà nel tentativo di proteggere le loro proprietà intellettuali in Europa, soprattutto per quanto riguarda il mondo digitale. Pertanto *Business Europe* chiede un quadro per la protezione della proprietà intellettuale più affidabile, efficace e valido per l'intera Unione europea, in grado di premiare l'innovazione e l'attività inventiva. L'organizzazione ha presentato la propria proposta l'8 ottobre 2014, denominata "La proprietà intellettuale è la chiave", dimostrando la rilevanza che la proprietà intellettuale assume per l'innovazione, l'imprenditoria, la crescita, l'occupazione, il commercio e la società; la protezione IP risulta fondamentale al fine di incoraggiare lo sviluppo, l'innovazione e il lavoro, tuttavia in Europa non riveste ancora la stessa importanza strategica e il valore che le spetta rispetto all'influenza positiva che ha sull'economia, come avviene invece in Giappone o negli Stati Uniti. L'opuscolo dell'organizzazione fornisce raccomandazioni su come affrontare alcune sfide che le aziende devono superare per proteggere e far rispettare i loro diritti di proprietà intellettuale.

Un ulteriore risultato da tenere in considerazione è lo studio effettuato congiuntamente dall'EPO e dall'EU IPO e pubblicato nel mese di giugno 2015¹²⁰, riguardante i diritti di proprietà intellettuale e la performance delle imprese in Europa. Sulla base di un campione di 130 mila aziende europee, sono stati confrontati i risultati economici delle aziende detentrici di diritti di proprietà intellettuali rispetto a quelle che non lo sono.

Dallo studio emerge un circolo virtuoso che si genera tra la proprietà intellettuale e le performances economiche, il quale non è da interpretare come un nesso causale tra la titolarità di diritti IP e l'ottenimento di ricavi superiori per i dipendenti, ma la relazione tra i due aspetti è innegabile.

¹²⁰ Relazione tecnica dal titolo "*I diritti di proprietà intellettuale e la performance delle imprese in Europa, un'analisi economica*", giugno 2015.

Il fatturato per dipendente è stato assunto a indicatore principale della performance delle imprese; inoltre, circa la metà delle imprese considerate detiene un brevetto, un marchio o un disegno e modello e ciò consente di svolgere anche un esame rigoroso del rapporto in essere tra la performance di un'impresa e l'entità dei titoli posseduti da essa.

Le aziende che possiedono titoli di proprietà intellettuale generano un fatturato superiore del 29% rispetto alle aziende che non ne possiedono (valore che si assesta al 26% per il brevetto specificatamente); inoltre, tali imprese, tendono a conferire retribuzioni maggiori di circa il 20% di quelle che non possiedono tali titoli.

Sono proprio i brevetti però a generare compensi superiori per i lavoratori; infatti, la differenza rispetto alle imprese che non possiedono brevetti è addirittura maggiore del 40%, rispetto ai marchi o ai disegni e modelli, all'incirca corrispondente addirittura alla metà.

Il *gap* maggiore in termini di ricavi per dipendente si registra tra PMI e grandi imprese: nel primo caso, rispetto alle aziende che non detengono titoli di PI, i ricavi per dipendenti sono maggiori del 32%, diversamente dalle grandi imprese dove questi sono superiori solo del 4%.

L'analisi dimostra quindi che tra la titolarità di diritti di proprietà intellettuale e la performance economica c'è una correlazione positiva molto forte: per questo si rivela imprescindibile procedere con l'attuazione di una protezione brevettuale che abbia un unico effetto in tutta l'Unione europea.

2.2 Il considerando n. 4 del Regolamento n. 1257/2012 UE

Stando al considerando numero 4 del Regolamento n. 1257/2012 “la tutela brevettuale unitaria favorirà il progresso scientifico e tecnologico e il funzionamento del mercato interno, rendendo l'accesso al sistema brevettuale più facile, meno costoso e giuridicamente più sicuro. Esso migliorerà altresì il livello della tutela brevettuale rendendo possibile l'ottenimento di una protezione brevettuale uniforme negli Stati membri partecipanti e l'eliminazione dei costi e della complessità a beneficio delle imprese di tutta l'Unione”. Detto articolo riassume tutti i punti chiave che la nuova tutela brevettuale si propone di raggiungere.

Innanzitutto, per quanto riguarda l'incoraggiamento del progresso scientifico e tecnologico, è convinzione comune quella per cui il brevetto possa giocare un ruolo

positivo come fattore incentivante il progresso tecnologico¹²¹; questo concetto è stato chiaramente espresso da Abraham Lincoln, secondo cui il brevetto “aggiunge il combustibile dell’interesse al fuoco del genio¹²²”. Anche il pensiero economico di un tempo riconosceva al monopolio brevettuale l’attitudine a ricoprire un ruolo positivo per l’economia, basti pensare a Jeremy Bentham, Adam Smith e John Stuart Mill.

La medesima idea è stata espressa anche recentemente da Confindustria, nella relazione che aveva pubblicato al fine di orientare l’Italia a favorire la propria adesione alla Cooperazione rafforzata. Secondo Confindustria infatti, il nuovo sistema brevettuale dovrebbe innescare un processo virtuoso di sviluppo, incentivando a brevettare in misura ancora maggiore e ad incoraggiare gli investimenti in ricerca e protezione della ricerca, aumentando il progresso tecnologico e i profitti delle imprese, generando maggiori entrate per i fornitori di servizi, ossia i consulenti in materia di proprietà industriale.

Il considerando numero 4 del Regolamento n. 1257/2012 merita un particolare approfondimento, dal momento che dichiara in modo conciso, ma efficace, l’obiettivo ultimo del brevetto europeo ad effetto unitario, ossia rendere l’accesso al sistema brevettuale facilmente fruibile, più conveniente dal punto di vista economico e più sicuro dal punto di vista giurisdizionale.

2.2.1 Il brevetto unitario e un percorso più facile per accedere alla tutela

Come già sottolineato nel primo capitolo, con la Convenzione sul Brevetto europeo del 1973 si è cercato di dar vita a una procedura unica per la concessione del brevetto europeo, che consentisse ai richiedenti protezione brevettuale di depositare una singola domanda presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti di Monaco; questo dava già la possibilità al potenziale titolare di snellire parzialmente l’iter burocratico e amministrativo necessario per estendere il valore del brevetto contemporaneamente nei Paesi (attualmente sono 42) aderenti alla Convenzione di Monaco. Un brevetto europeo viene quindi concesso con un’unica procedura, più semplice e più veloce rispetto al passato, ma tale brevetto deve essere convalidato dal titolare singolarmente in ogni

¹²¹ V. DI CATALDO, *La questione brevettuale*, (nt. 8), p. 4.

¹²² T.K. DERRY, T.I. WILLIAMS, *Tecnologia e civiltà occidentale*, Boringhieri, Torino, 1968, p. 326.

Stato in cui desidera estendere la protezione, venendosi a formare così quello che comunemente si definisce “fascio” di brevetti nazionali, ognuno sottoposto alle legislazioni e alle giurisdizioni nazionali dei singoli Stati.

Adesso si tenta di dar vita al brevetto comunitario, ma prima che l’EPO possa registrare un brevetto conferendogli un effetto unitario, è necessario che il richiedente consegua un brevetto europeo; solamente una volta che il richiedente ha ottenuto il brevetto europeo, allora è autorizzato a richiedere all’EPO che tale titolo possa valere unitariamente in tutti i Paesi aderenti alla Cooperazione rafforzata.

La procedura di concessione è dunque la stessa per entrambi i brevetti, europeo e comunitario, e si articola in una serie di tappe che si susseguono sequenzialmente.

La domanda di brevetto europeo va depositata presso l’EPO, ufficio con sede a Monaco di Baviera, Berlino e l’Aja (è possibile depositarla anche presso i singoli uffici nazionali, ma rivolgersi direttamente all’EPO consente di velocizzare la procedura, evitando tutti quei ritardi connessi ai passaggi intermedi). La domanda può essere depositata in qualsiasi lingua, ma tutti gli atti devono essere sempre tradotti in una delle tre lingue ufficiali dell’EPO, la quale verrà impiegata in tutto l’iter successivo di concessione del titolo¹²³. Al documento depositato si allega il testo vero e proprio della domanda. Il testo comprende la richiesta di concessione, la descrizione dell’oggetto, una o più rivendicazioni, un riassunto ed eventualmente i disegni dell’invenzione se utili per meglio identificarla.

Dopo circa tre o quattro mesi l’EPO emette un “Rapporto di ricerca¹²⁴”, sulla base di un’analisi condotta sullo stato della tecnica e un esame di merito volto ad accertare che siano soddisfatti i requisiti di brevettabilità dell’invenzione depositata; vengono inoltre indicati i documenti precedenti che sono stati individuati in quanto capaci di ledere la novità e l’attività inventiva dell’oggetto designato quale destinatario della protezione.

Tale rapporto viene accompagnato anche da una “Opinione Preliminare di brevettabilità” in cui l’esaminatore dell’EPO che ha condotto la ricerca è chiamato ad esprimere il proprio giudizio in materia di novità dell’invenzione ed evidenzia alcuni punti critici sostanziali e formali eventualmente individuati nel testo.

¹²³ Art. 2 del Reg. n. 1260/2012 del Cons. UE.

¹²⁴ G. DRAGOTTI, (nt. 22), p. 57.

L'esaminatore infatti, procede inizialmente valutando la presenza dei requisiti minimi per fissare una data di deposito; tali requisiti si ritengono esauditi se nei documenti è presente la richiesta di brevetto europeo, se il richiedente è chiaramente identificabile e quando sussiste il riferimento a un'antecedente domanda di brevetto.

In un momento successivo vengono analizzati i requisiti formali, in base al contenuto dell'articolo 90 punto 3 della CBE¹²⁵.

Alla luce delle carenze rilevate, il richiedente è invitato a rivedere e integrare la domanda entro un circoscritto periodo di tempo.

Trascorsi 18 mesi dalla data di deposito o eventualmente dal momento in cui è stata rivendicata una priorità, l'EPO procede a pubblicare la domanda e il rapporto di ricerca, se è già stato concluso. Il titolare ha sei mesi di tempo per apportare modifiche al testo depositato oppure fornire dimostrazioni a sostegno dell'idoneità della propria invenzione ad essere brevettata, nel caso in cui nel rapporto di ricerca siano riportate eventuali critiche e rilievi; all'aspirante titolare del brevetto è data la possibilità di interloquire con l'esaminatore per chiarire la propria posizione e sostenere la validità della propria invenzione, circoscrivendo in ultima istanza l'ambito di protezione inizialmente rivendicato. Una volta conclusa la fase di analisi, l'esaminatore esprime un parere positivo in merito all'idoneità dell'invenzione ad essere brevettata, oppure nega la possibilità di brevettare.

Il titolare, dalla data di concessione, ha quattro mesi di tempo per depositare la traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell'EPO, il quale pubblicherà l'avvenuta concessione sul bollettino, formalizzando quindi la decisione.

Fino a questo momento, la procedura di rilascio di un brevetto europeo e di un brevetto nazionale con effetto unitario si equivalgono; infatti, come anticipato, prima che l'EPO possa concedere a un brevetto l'effetto unitario, il richiedente deve acquisire un semplice brevetto europeo. Una volta ottenuto il titolo, spetta al titolare decidere se optare per l'effetto unitario o meno, quindi è evidente che l'effetto unitario non influisce sulle quotidiane procedure di ricerca, di concessione e di esame svolte dall'EPO.

¹²⁵ Tale articolo fa riferimento a diversi dati: l'indicazione della rappresentanza se richiesta, i requisiti fisici della domanda, il riassunto, la richiesta di concessione, la rivendicazione di priorità, la nomina dell'inventore, la traduzione se necessaria, l'inserimento di una o più rivendicazioni, il certificato pagamento delle tasse di deposito e di ricerca.

Nel caso di un brevetto europeo standard, dopo che questo è stato concesso, al titolare sono concessi in media tre mesi (termine che può variare da Stato a Stato) per convalidare il brevetto europeo nei singoli Stati da lui prescelti liberamente, dando così vita ad un “fascio” di brevetti nazionali, ciascuno soggetto alle leggi e alla giurisdizione nazionale dei singoli Stati¹²⁶; infatti, dopo la relativa concessione, il brevetto europeo non è valido automaticamente nei 42 Stati contraenti, ma deve essere convalidato negli Stati di interesse. Questa fase oltre ad essere molto onerosa, è anche complessa dal punto di vista burocratico e amministrativo.

Innanzitutto al titolare è richiesto di depositare una traduzione del brevetto in ogni lingua nazionale dello Stato in cui richiede la protezione; dal 2008 è entrato in vigore l'Accordo di Londra, allo scopo di snellire le procedure riguardanti le integrali traduzioni nelle singole lingue nazionali, in modo da permettere ai richiedenti del brevetto una significativa riduzione della spesa. Tale accordo è facoltativo per gli Stati membri facenti parte della Convenzione di Monaco, ma i Paesi che hanno deciso di aderirvi rinunciano a considerare la traduzione del testo del brevetto un requisito essenziale per convalidare il titolo nel proprio territorio: da un lato, gli Stati con inglese, francese e tedesco come lingue ufficiali non esigono più la traduzione nella propria lingua al momento della convalida; dall'altro, gli Stati in cui le lingue sopra citate non siano quelle ufficiali, possono chiedere la traduzione del brevetto in una di queste tre lingue, ed inoltre hanno la facoltà di richiedere la traduzione delle rivendicazioni nella loro lingua nazionale.

Francia, Germania, Lussemburgo, Regno Unito, Monaco, Svizzera, Liechtenstein e Irlanda hanno abolito la necessità di traduzione del brevetto per la convalida, mentre Croazia, Islanda, Lettonia, Danimarca, Slovenia, Olanda, Svezia richiedono le traduzioni delle sole rivendicazioni nella lingua nazionale.

Il successo di tale Accordo è riuscito a limitare i costi complessivi di convalida, ma solo in piccola parte, dal momento che la maggior parte dei Paesi ha deciso di non aderirvi;

¹²⁶ Gli Stati contraenti del brevetto europeo sono 42: inizialmente erano Belgio, San Marino, Germania, Albania, Francia, Macedonia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Croazia, Svizzera, Malta, Gran Bretagna, Lettonia, Svezia, Lituania, Italia, Islanda, Austria, Polonia, Liechtenstein, Romania, Grecia, Ungheria, Spagna, Slovenia, Danimarca, Slovacchia, Monaco, Estonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Irlanda, Bulgaria, Finlandia, Turchia, Cipro; a questi si sono poi aggiunti altri 4 Stati, quali Marocco, Repubblica di Moldavia, Bosnia - Erzegovina, Montenegro.

infatti, in tutti gli altri Stati che non hanno aderito alla Convenzione di Londra occorre depositare la completa traduzione del brevetto europeo nella loro lingua nazionale.

Nel 2008 l'Italia ha deciso di non abbracciare tale opportunità, continuando ad esigere l'obbligo della traduzione del brevetto europeo in italiano, ritenendo di facilitare l'accesso alla tecnologia delle imprese nazionali, soprattutto alle piccole medie imprese, rendendo loro disponibile la versione in italiano del brevetto. Questa decisione ha sollevato generali malcontenti, in particolare se si considera che il brevetto viene concesso dopo diversi anni dalla data di deposito della domanda: rendere disponibile la traduzione dopo cinque o sei anni non è così funzionale per le imprese, essendo la tecnologia delineata nel brevetto probabilmente già superata dopo questo lasso di tempo.

Alle aziende italiane sarebbe convenuto prender parte all'Accordo di Londra per competere sul mercato, in particolare a livello internazionale, e per non rischiare che le imprese evitassero di convalidare il brevetto in Italia, visto il complessivo iter nazionale e gli elevati costi che questa scelta comporta.

Se prendiamo in considerazione il brevetto europeo con effetto unitario è subito evidente come questa formula sia in grado di ridurre drasticamente non solo i costi, ma anche la procedura da seguire. Una volta concesso il brevetto europeo infatti, il titolare può richiedere di estendere la protezione dell'invenzione nei 26 Stati aderenti alla Cooperazione rafforzata con un'unica istanza, da presentare entro un mese dal momento in cui è stata pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione dell'avvenuta concessione.

Quindi, invece di convalidare un brevetto europeo in diversi Paesi, i proprietari dei brevetti possono scegliere di presentare una richiesta di effetto unitario e ottenere, tramite una procedura semplice e condotta centralmente dall'EPO, un brevetto unitario che garantisca una protezione uniforme nei 26 Stati membri partecipanti; tutto ciò è in grado di ridurre drasticamente la complessità amministrativa legata alle convalide nazionali, senza chiedere al titolare alcuna tassa aggiuntiva per svolgere questa operazione.

L'EPO è quindi investito di una serie di nuovi compiti; in particolare sarà incaricato di esaminare le richieste di effetto unitario presentate dai proprietari dei brevetti e si occuperà di registrare i brevetti con effetto unitario se i requisiti sono soddisfatti.

L'Ufficio europeo dei brevetti inoltre creerà un nuovo registro per la tutela dei brevetti unitari che sarà comprensivo di informazioni relative allo status giuridico dei brevetti unitari (quali la licenza, il trasferimento, la limitazione, la revoca e la scadenza).

Rilevano i trasferimenti e le licenze, che possono essere registrati a livello centrale presso l'EPO sotto un unico regime giuridico, anziché attraverso più annotazioni parallele nei registri di brevetto su base nazionale.

2.2.2 Il brevetto unitario e una significativa riduzione dei costi

Il fattore costo è particolarmente rilevante nella procedura europea. Secondo Van Pottelsberghe¹²⁷, i costi da sostenere per ottenere e mantenere in vita un brevetto sono suscettibili di essere suddivisi in cinque categorie: il medesimo rileva i costi di procedura, quali le tasse di deposito della domanda di brevetto, i costi per la ricerca e l'esame, i costi per l'iniziale designazione degli Stati, i costi di concessione e di convalida; i costi di traduzione del brevetto una volta concesso e variabili in base al numero di pagine da tradurre e in base al numero degli Stati in cui il proprietario intende far valere il titolo; i costi esterni, ossia quelli relativi alla stesura della domanda di brevetto, la fase successiva di prosecuzione e l'attività volta a monitorare le varie scadenze da osservare; i costi di mantenimento, relativi al pagamento delle tasse annuali necessarie a mantenere vivo e valido il titolo; i costi legali per una causa¹²⁸.

I costi da affrontare per ottenere la concessione del brevetto sono pressoché gli stessi, sia che si tratti di brevetto europeo che di brevetto ad effetto unitario. In particolare entro un mese dal deposito della domanda di brevetto, il richiedente deve provvedere a pagare una somma di 210 € corrispondente alla tassa di deposito e ulteriori 1300 € per coprire le spese di ricerca.

Rilevano inoltre la tassa di esame e la tassa di designazione per i Paesi scelti, pari rispettivamente a 1635 € e 585 €, che il richiedente deve pagare entro sei mesi dalla pubblicazione del rapporto di ricerca, qualora voglia continuare con la procedura di concessione.

¹²⁷ Economista belga nato nel 1968, che per diversi anni ha lavorato presso l'Ufficio europeo dei brevetti.

¹²⁸ J. DANGUY, B. VAN POTTELSBERGHE, *Cost - benefit analysis of the community patent*, Bruegel working paper, 08/2009, reperibile al seguente indirizzo: http://bruegel.org/wp-content/uploads/imported/publications/wp_patents_231209.pdf

Una volta che il brevetto viene accolto, il titolare deve sostenere una spesa di ulteriori 925 € per la concessione, la pubblicazione e la stampa del brevetto¹²⁹; inoltre è necessario procedere con il deposito delle rivendicazioni tradotte nelle tre lingue ufficiali dell'EPO, sostenendo i relativi costi.

¹²⁹ Dati reperibili al seguente indirizzo: www.marchiebrevettiweb.it

PRINCIPALI TASSE PER UNA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO¹³⁰

Dal 01/06/2017 (IN EURO)

1.	Tassa di deposito (filing fee) Entro 1 mese dalla data di deposito	210,00
2.	Tassa addizionale (additional fee) per ogni pagina oltre le 35 Entro 1 mese dalla data di deposito	15,00
3.	Tassa di ricerca europea (european search fee) Entro 1 mese dalla data di deposito	1300,00
4.	Tassa per le rivendicazioni (claim fee) per ogni rivendicazione da 16 a 50	235,00
	Per ogni rivendicazione oltre 50 Entro 1 mese dalla data di deposito	585,00
5.	Tassa di designazione (designation fee) per uno o più Paesi Entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca	585,00
6.	Tassa di estensione per ogni Paesi non CBE (extension fee) (Bosnia Erzegovina, Montenegro) Entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca	102,00
7.	tassa di convalida per i seguenti Paesi (validation fee) Entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca:	
	Marocco	240,00
	Repubblica di Moldavia	200,00
8.	Tassa di esame (examination fee) assieme alla tassa di designazione Entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca	1635,00
9.	Tassa di mantenimento (renewal fee):	
	inizio 3° anno	470,00
	inizio 4° anno	585,00
	inizio 5° anno	820,00
	inizio 6° anno	1.050,00
	inizio 7° anno	1.165,00
	inizio 8° anno	1.280,00
inizio 9° anno	1.395,00	
10.	Tassa di concessione (grant fee) per massimo 35 pagine	925,00
	Per ogni pagina oltre le 35 Entro il termine fissato dall'EPO	15,00
11.	Tassa per il ritardo di pagamento di un importo	50% dell'importo da versare

¹³⁰ I dati qui riportati sono reperibili al seguente indirizzo: <https://www.epo.org>. Gli importi delle tasse vengono fissati dall'EPO e sono soggetti a possibili variazioni; gli importi aggiornati sono sempre consultabili a questo indirizzo.

Per quanto riguarda le tasse citate al punto 9, si sottolinea che durante la procedura di rilascio del brevetto europeo occorre conferire una tassa di rinnovo dal terzo anno di deposito della domanda pari a 470 €, che aumenta progressivamente col passare degli anni; la tassa riguarda il mantenimento in vita della domanda di brevetto europeo, mentre, è solo successivamente al rilascio e alla convalida del titolo che è necessario conferire le tasse di mantenimento per ciascun brevetto nazionale, a seconda delle tariffe stabilite dai singoli Paesi. Quindi, una volta concesso il brevetto, non occorre più pagare le tasse all'EPO, ma per mantenere in vita il titolo bisogna pagare le tasse direttamente in ogni nazione in cui si è deciso di estendere la protezione.

Considerati gli ingenti costi che il titolare di un brevetto deve sostenere nel periodo precedente alla concessione, il brevetto europeo con effetto unitario consentirebbe una riduzione importante per quanto riguarda i costi di convalida e i costi di rinnovo del brevetto.

I costi di convalida hanno un peso rilevante nel caso del brevetto europeo e per questo la maggior parte delle imprese decide di limitare la protezione brevettuale in media in tre o cinque Stati, precludendosi la possibilità di far valere i propri diritti in un territorio più ampio. Questo problema è superato dal brevetto comunitario, poiché con un'unica richiesta la tutela può essere estesa in ben 26 Paesi dell'Unione europea.

Una sola tassa annuale di rinnovo sarà pagata all'EPO¹³¹, in un'unica moneta e sotto un unico regime giuridico per quanto riguarda i termini e gli strumenti di pagamento ammissibili, e ciò si rivela particolarmente vantaggioso per i proprietari dei brevetti in quanto non dovranno più pagare le tasse nazionali in diverse valute a più uffici di brevetti applicando differenti regimi legali, soprattutto per quanto riguarda i tassi, i periodi, i metodi di pagamento e la rappresentazione¹³². Infatti, attualmente le tasse di rinnovo per un brevetto europeo devono essere corrisposte singolarmente in ciascuna nazione in cui il brevetto è convalidato.

Ciò semplifica notevolmente le questioni per gli utenti, i quali dovranno corrispondere un'unica tassa all'EPO in euro, tramite pagamento o bonifico su conto bancario detenuto dall'EPO o versamento della tassa in un conto di deposito aperto con l'EPO; ai titolari di conti di deposito è inoltre concesso di usufruire del servizio di pagamento

¹³¹ Punto 19 del Reg. n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

¹³² Informazioni reperibili al seguente indirizzo: <http://www.epo.org/>, alla sezione “*One renewal fee*”.

online dell'Ufficio europeo dei brevetti: ogni persona sarà quindi in grado di pagare le tasse autonomamente senza aver bisogno di utilizzare un rappresentante.

I risparmi per le imprese si concretizzano quindi nell'opportunità di gestire un titolo brevettuale unico, vantaggio che rileva sia a livello contrattuale che a livello burocratico, basti tener presente il corrispettivo da riservare agli agenti, le trascrizioni, la gestione dei documenti, ecc.

Il livello delle tasse è stato fissato il 24 giugno 2015¹³³, quando un Comitato del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio europeo dei brevetti costituito all'uopo, ha approvato, con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$, la proposta dal nome "*True Top 4*". L'ammontare delle tasse proposto è pari alla somma complessiva delle tasse di rinnovo relativa ai quattro Stati in cui si convalidavano più brevetti europei a quella data, cioè Germania, Francia, Regno Unito e Paesi Bassi.

Se si volesse mantenere il brevetto europeo in tutti i 26 Stati membri per vent'anni, il costo stimato da sostenere sarebbe di 169'667 €, a fronte dei 35'555 € necessari per garantire una protezione unitaria in tutti questi Paesi contemporaneamente; il risparmio di costo è evidente, infatti la riduzione è quasi pari all'80%. Inoltre, se ci si focalizza sui primi dieci anni, cioè la durata media di un brevetto europeo, rinnovare un brevetto europeo con effetto unitario costa solamente 5'000 €, di contro ai quasi 30'000 € se vengono presi in considerazione tutti e 26 gli Stati.

L'importo delle tasse è stato fissato ad un livello particolarmente basso per rendere attrattivo il brevetto soprattutto agli occhi delle imprese, piccole e medie, i centri universitari e di ricerca, e i singoli inventori. Queste, il cui ammontare aumenta progressivamente durante la durata del titolo, devono comunque essere sufficienti a coprire i costi di concessione e gestione del brevetto, e in grado di permettere il pareggio di bilancio dell'EPO.

Nella tabella sottostante sono riportate le tasse di rinnovo da corrispondere per la durata ventennale del brevetto, nel caso in cui si tratti di brevetto con effetto unitario da un lato, e di brevetto europeo dall'altro.

¹³³ Articolo "*Adozione di una struttura di tasse favorevole alle imprese per il brevetto unitario*", reperibile al seguente indirizzo: <http://www.uibm.gov.it/>

Year	Unitary Patent (EUR)	26 member states(EUR)*
2	35	494
3	105	1 371
4	145	1 746
5	315	2 443
6	475	3 110
7	630	3 801
8	815	4 632
9	990	5 617
10	1 175	6 609
11	1 460	7 789
12	1 175	9 005
13	2 105	10 309
14	2 455	11 586
15	2 830	12 877
16	3 240	14 462
17	3 640	15 972
18	4 055	17 490
19	4 455	19 302
20	4 855	21 043
Total	35 555	169 667

Figura 1, reperibile al seguente indirizzo: <http://www.epo.org/>, alla sezione “*Cost of a Unitary Patent, Renewal fees*”.

* Basato sulle singole tasse a livello nazionale al 1° gennaio 2017.

L'EPO, scegliendo la proposta “*True Top 4*”, ha optato per quella più economica tra quelle che erano state delineate dopo un lungo periodo di consultazione e negoziazione.

E' opportuno evidenziare che il livello delle tasse avrebbe potuto essere ulteriormente inferiore; infatti, il quarto Stato da tenere in considerazione per numero di convalide annuali sarebbe stato l'Italia e non i Paesi Bassi, ma il nostro Paese ha deciso di prender parte alla Cooperazione rafforzata solamente nel mese di novembre 2015, pertanto al momento dell'approvazione del piano tariffario è rimasto escluso.

Di seguito, sono riportate le tasse di rinnovo, confrontando quelle da corrispondere considerando i Paesi Bassi da un lato e l'Italia dall'altro, nel caso il nostro Paese fosse

stato contemplato nella proposta “*True Top 4*”, a dimostrazione dell’ulteriore convenienza appena menzionata.

Year	NL = 4	Cumulative	IT = 4	Cumulative
2	35	35	35	35
3	105	140	105	140
4	145	285	105	245
5	315	600	275	520
6	475	1.075	405	925
7	630	1.705	530	1.455
8	815	2.520	705	2.160
9	990	3.510	850	3.010
10	1.175	4.685	1.005	4.015
11	1.460	6.145	1.270	5.285
12	1.775	7.920	1.585	6.870
13	2.105	10.025	1.935	8.805
14	2.455	12.480	2.255	11.060
15	2.830	15.310	2.580	13.640
16	3.240	18.550	2.890	16.530
17	3.640	22.190	3.190	19.720
18	4.055	26.245	3.505	23.225
19	4.455	30.700	3.805	27.030
20	4.855	35.555	4.105	31.135
24 countries		357.000.000 inhabitants		
Italy		61.000.000 inhabitants		
25 countries		418.000.000 inhabitants		

Figura 2, reperibile al seguente indirizzo:

https://www.twobirds.com/~/_media/pdfs/news/true-top-4-renewal-fees.pdf?la=en

La scelta dell’ammontare delle tasse di rinnovo per il brevetto unitario è stato un problema rilevante, considerate le sue implicazioni sull’attrattiva del brevetto unitario in relazione alla competitività dei costi. Se il costo delle tasse di rinnovo fosse stato troppo ingente, allora i richiedenti la protezione del titolo avrebbero probabilmente preferito continuare a convalidare il brevetto in una selezione di singoli Paesi, evitando di optare per il brevetto unitario.

L’EPO ha dovuto scegliere tra le proposte denominate rispettivamente “*True Top 4*” e “*True Top 5*”, le quali rappresentavano un’evoluzione delle precedenti “*Top 4*” e “*Top 5*”: l’idea di fondo di queste proposte era che le tasse di rinnovo per il brevetto unitario

avrebbero dovuto essere paragonabili alle tasse di rinnovo totali pagate per i brevetti nazionali ottenuti nei Paesi più richiesti dell'Unione europea in ambito brevettuale; di conseguenza, in base all'approccio "True Top 4", il costo per il rinnovo di un brevetto unitario sarebbe pressoché uguale a quello per il rinnovo di un brevetto tedesco, francese, britannico e olandese. Ciò sembrerebbe particolarmente vantaggioso dal momento che il brevetto unitario potrà estendersi in tutti i Paesi dell'Unione europea tranne Spagna e Croazia.

Alcuni avrebbero voluto optare per un modello di tassa di rinnovo ancora più economicamente conveniente, basato sui primi tre Paesi in cui i brevetti sono convalidati ossia Germania, Gran Bretagna e Francia; questa proposta non è irragionevole, dal momento che questi Stati rappresentano da soli il 52% del PIL dell'Unione europea¹³⁴ e convalidando i brevetti europei unicamente nei primi tre Paesi, si riuscirebbe a coprire oltre la metà dell'economia dell'UE.

Il dato è importante per fare una riflessione; molto difficilmente un'impresa convalida un brevetto in tutti gli Stati dell'Unione europea, ma sceglie normalmente i Paesi con un'economia più fiorente e vantaggiosa in una prospettiva di commercializzazione. Una statistica effettuata ad opera dell'*European Scrutiny Committee UK House of Parliament* ha rilevato che il 40% dei brevetti viene registrato in media in cinque Stati (Italia, Spagna, Regno Unito, Francia e Germania) e quindi alcuni hanno presupposto¹³⁵ che l'unica tassa da pagare per un brevetto unitario sarebbe comunque superiore a quella necessaria per estendere la protezione limitatamente a questi Stati.

Ciò non è vero, dal momento che non è esatto tenere in considerazione solo le tasse di rinnovo, ma anche i costi connessi alla validazione e alla manutenzione di un brevetto europeo classico; tali costi, come abbiamo già ricordato, sono notevoli, soprattutto se si considerano i costi di traduzione sostenuti per le convalide e le spese di pubblicazione pagabili presso i vari uffici nazionali di brevetti, nonché le tasse pagate dagli avvocati o da altri prestatori di servizi per la convalida e il pagamento di commissioni nazionali di rinnovo.

Sulla base di un confronto effettuato dall'EPO in merito ai costi complessivi per

¹³⁴ I dati a cui si fa riferimento sono reperibili al seguente indirizzo: <https://www.barkerbrettell.co.uk>, nella sezione "Is True Top 4 a good deal for patentees?", articolo pubblicato in data 16 luglio 2015.

¹³⁵ T. CUNIETTI, *Eccezioni all'effetto unitario del Brevetto Europeo*, in *Dir. ind.*, 2016, n.5, p. 413.

ottenere un brevetto, è emerso come un brevetto unitario sia meno costoso di un brevetto europeo convalidato e mantenuto in quattro dei ventisei Stati membri che partecipano al sistema del brevetto unitario (secondo la recente stima dell'EPO, il numero medio di Paesi in cui i brevetti europei sono attualmente convalidati sarebbe pari a quattro). Di conseguenza, più sono i Paesi in cui si desidera estendere la tutela, più il brevetto unitario risulta conveniente.

Di seguito è riportata l'analisi che confronta i costi complessivi di un brevetto unitario con quelli da sostenere per estendere la tutela nei quattro Stati più gettonati a livello di protezione.

	Unitary Patent (UP)	Classic European patent (EP) validated and maintained in DE, FR, GB and IT
Total official fees for years 5-10	4 400	3 745
Total external costs* for years 5-10	3 000	3 855
Total cost up to year 10	7 400	7 600
difference UP vs EP: EUR -200 = -3%		
Total official fees for years 5-12	7 635	6 585
Total external costs* years 5-12	3 625	5 265
Total cost up to year 12	11 260	11 850
difference UP vs EP: EUR -590 = -5%		
Total official fees for years 5-15	15 025	13 345
Total external costs* for years 5-15	5 105	8 645
Total cost up to year 15	20 130	21 990
difference UP vs EP: EUR -1 860 = -8%		
Total official fees for years 5-20	35 270	30 750
Total external costs* years 5-20	9 150	17 350
Total costs up to year 20	44 420	48 100
difference UP vs EP: EUR -3 680 = -8%		

Figura 3, reperibile al seguente indirizzo: <http://www.epo.org/>, alla sezione “*Estimated overall cost (incl. external costs) of validation and maintenance in EUR*”.

Ad esempio, i costi totali sostenuti per un brevetto europeo nei quattro Paesi in cui attualmente sono convalidati più titoli (Germania, Francia, Regno Unito e Italia), e mantenuti per 12 anni, possono ammontare a 11'850 € (stima basata su un campione di informazioni raccolte da avvocati esperti in materia di brevetto; con fornitori di servizi specializzati i costi di transazione sono probabilmente leggermente inferiori).

Nel caso del brevetto unitario, sebbene le tariffe di rinnovo per lo stesso periodo di tempo siano maggiori, i costi di transazione sono inferiori, portando un costo complessivo di 11'260 €, il che comporta un risparmio del 5% sul costo di un classico brevetto europeo. Questo risparmio aumenta dell'8% per i brevetti mantenuti per 15 anni.

Dunque, l'approccio "*True Top 4*" scelto vuole incoraggiare i richiedenti una tutela brevettuale ad abbracciare il titolo unitario, evitando che le imprese europee continuino ad essere penalizzate rispetto alle imprese concorrenti che operano in Paesi quali gli Stati Uniti e la Cina. Le imprese del nostro continente, proteggendo le loro invenzioni in pochissimi Stati, restano in balia di eventuali copie illecite, risultando più vulnerabili rispetto alle imprese americane o asiatiche, che hanno l'opportunità di partecipare ai rispettivi mercati nazionali o regionali in modo più semplice e più economico prima di distribuire i propri prodotti nel mondo.

Con un unico titolo inoltre, è più facile e meno dispendioso controllare i brevetti in capo alle imprese concorrenti, non essendoci titoli separati da monitorare nei diversi Paesi; l'andamento del brevetto unitario è infatti disponibile sulle banche dati.

Importanti agevolazioni di costo interessano particolarmente le piccole e medie imprese, che vedono così ridursi drasticamente le spese amministrative e finanziarie. Le tasse molto contenute, soprattutto nell'arco della prima decina di anni, saranno in grado di rendere lo strumento del brevetto unitario davvero invitante per le imprese, soprattutto per le PMI; in relazione a queste ultime, sono stati siglati accordi separati in materia di compensazioni finanziarie riguardanti i costi di traduzione che esse dovranno affrontare. Un sistema di parziale compensazione¹³⁶ è stato offerto per coprire i costi di traduzione relativi alla fase di pre - concessione del titolo per le PMI, le persone fisiche, le organizzazioni senza scopo di lucro, le università e le organizzazioni pubbliche di ricerca. Per essere idonei, questi enti devono avere una loro sede o la sede principale in

¹³⁶ Art. 5 del Reg. n. 1260/2012 del Cons. UE.

uno Stato membro dell'Unione europea, e devono aver presentato domanda di brevetto europeo o domanda di Euro - PCT che conduce al brevetto unitario in una lingua ufficiale dell'UE diversa dall'inglese, dal francese o dal tedesco. Il rimborso non è concesso a tutti, ma solo alle cosiddette categorie "deboli" che richiedono un brevetto; questo regime di rimborso ha il fine ultimo di riequilibrare la posizione sul mercato delle grandi imprese rispetto alle piccole imprese o agli enti di dimensioni ridotte che non hanno i mezzi per affrontare i costi di traduzione nelle tre lingue ufficiali dell'EPO¹³⁷.

La compensazione sarà concessa dalla divisione dell'EPO che si occupa del brevetto unitario e la richiesta di compensazione deve essere presentata congiuntamente alla domanda di effetto unitario. Le tasse di deposito e d'esame vengono già ridotte nel momento in cui la domanda di brevetto europeo e la domanda d'esame sono presentate in una lingua di uno Stato contraente EPC diversa dall'inglese, dal francese e dal tedesco; l'ulteriore compenso, pari a 500 €, completa la riduzione delle tasse appena citata. Come è riportato espressamente all'art. 12.2 del Reg. n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, il livello delle tasse di rinnovo è fissato proprio considerando le esigenze delle PMI, in modo da incentivare l'innovazione e il progresso, e allo scopo di incoraggiare la competitività delle aziende europee.

Questa è un'opportunità importante per le PMI; infatti, guardando la ripartizione delle domande di brevetto per categoria riportata nell'*Annual Report 2016* redatto dall'EPO, si vede che i richiedenti che ricercano i servizi dell'Ufficio europeo dei brevetti sono per il 66% le grandi imprese, per il 28% le PMI e gli inventori individuali e per il 6% le università e gli istituti di ricerca pubblici. Ciò a dimostrazione del fatto che una quota significativa di richiedenti presso l'EPO è costituita da piccole entità. Molto spesso le piccole e medie imprese sono costrette a limitare il numero di Paesi in cui desiderano registrare la propria invenzione a causa degli ingenti costi che la protezione brevettuale comporta nel nostro continente. Alle PMI quindi non saranno addebitati i danni da contraffazione per il lasso di tempo precedente al ricevimento del testo del brevetto nella propria lingua e verranno ridotte le tasse di mantenimento, oltre alla quota di rimborso prevista per le traduzioni del testo depositato in una delle lingue ufficiali dell'EPO. Detta agevolazione è particolarmente importante per l'Italia, dal momento

¹³⁷ F. POCAR, *La cooperazione rafforzata*, (nt. 94), p. 6.

che il numero delle piccole e medie imprese innovative supera quello di ogni altro Stato dell'Unione europea¹³⁸.

Un'ulteriore compensazione è prevista in un momento successivo rispetto all'avvenuto versamento delle tasse; l'EPO è solito trattenere il 50% delle tasse di rinnovo, utili sia a coprire i costi da sostenere per la concessione e la gestione del titolo, sia a garantire il pareggio di bilancio dell'Ufficio europeo dei brevetti. Il restante 50% viene invece suddiviso tra gli Stati membri partecipanti, seguendo dei criteri equi e giusti. Infatti, per ripartire le tasse si tengono in considerazione l'ammontare delle domande di brevetto e la dimensione del mercato in modo da attribuire una somma minima ad ogni Stato, ma una compensazione è prevista a quegli Stati che hanno una lingua ufficiale differente rispetto a quelle dell'EPO, un livello decisamente basso di attività brevettuale o siano diventati parte dell'Organizzazione europea dei brevetti recentemente¹³⁹.

Finora, per quanto riguarda le tasse da pagare dopo la concessione del brevetto, si è parlato di tasse di rinnovo, ma una riduzione importante coinvolge le traduzioni necessarie al momento della convalida. La richiesta di brevetto unitario potrà in futuro essere effettuata in inglese, francese o tedesco, senza bisogno di ulteriori traduzioni.

Per un periodo transitorio, che può durare da un minimo di sei anni prorogabile fino a un massimo di dodici, il titolare del brevetto deve presentare una traduzione completa del brevetto, ossia tradurre il testo in inglese se il linguaggio del procedimento dinanzi all'EPO è il francese o il tedesco, oppure il richiedente deve tradurre la domanda in qualsiasi altra lingua ufficiale di uno Stato membro dell'Unione europea se la lingua del procedimento è invece l'inglese¹⁴⁰. Quindi, tutti i brevetti europei con effetto unitario saranno disponibili in inglese durante il periodo transitorio, nella lingua maggiormente impiegata nel settore della ricerca tecnologica e delle pubblicazioni internazionali; inoltre tali brevetti saranno tradotti in altre lingue ufficiali degli Stati membri. Queste traduzioni devono essere presentate assieme alla richiesta di effetto unitario e servono solo a titolo informativo, non avendo alcun effetto giuridico¹⁴¹.

¹³⁸ Dato disponibile nel rapporto “*EU SMEs in 2012: at the crossroads*”, *Annual Report on small and medium - size enterprises in the EU*, 2011/12 mostra che l'Italia ha il numero più elevato (43'287) di PMI ad alta/ medio - alta tecnologia fra i Paesi dell'UE.

¹³⁹ Art. 13 del Reg. n. 1257/2012 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2012.

¹⁴⁰ Art. 6.1 del Reg. n. 1260/2012 del Consiglio.

¹⁴¹ Art. 6.2 del Reg. n. 1260/2012 del Consiglio.

Alla fine della procedura di concessione deve già essere stata presentata una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell'EPO, con la conseguenza che, se una di queste due lingue dell'EPO viene scelta per la traduzione, solo la descrizione dovrà essere tradotta ulteriormente al momento della presentazione della richiesta di ottenimento dell'effetto unitario, mentre la traduzione delle rivendicazioni potrà essere riutilizzata.

Allo scadere del periodo transitorio, non sarà più richiesta alcuna traduzione per ottenere un brevetto unitario, ma quest'ultimo sarà considerato autosufficiente una volta esaminato e concesso in una sola delle tre lingue ufficiali dell'EPO, accompagnato dalla traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue.

In ogni caso, a tale rigore linguistico sono previsti due temperamenti: da un lato, in caso di controversia, il titolare deve fornire a proprie spese un'integrale traduzione del testo del brevetto nella lingua del Paese in cui la contraffazione si è realizzata, oppure nella lingua dello Stato in cui risiede il suo autore o nella lingua richiesta dall'autorità giudiziaria dove pende il procedimento; dall'altro, il Tribunale incaricato di occuparsi di risarcire il danno, deve verificare la buona fede del presunto contraffattore per quanto concerne il lasso di tempo durante il quale non aveva alcuna disponibilità di una traduzione del brevetto nella sua lingua.

La riduzione dei costi di traduzione è notevole, se si confrontano con quelli da sostenere in caso di brevetto europeo. Infatti, l'articolo 65 della CBE dispone che, una volta concesso il brevetto europeo, ogni Stato membro è autorizzato a domandare una traduzione del fascicolo del brevetto in una delle lingue dell'EPO; i fascicoli vengono resi pubblici in una lingua della procedura e contengono una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue. È stato inoltre concesso ai Paesi contraenti di poter esigere che il fascicolo venga tradotto interamente nella loro lingua, data l'importanza che il brevetto può assumere in ambito economico e, oltretutto, perché non tutti gli operatori economici sono tenuti a conoscere almeno una delle lingue ufficiali dell'EPO¹⁴².

Alla luce della mole di traduzioni richiesta dal brevetto europeo, appare evidente come con il brevetto europeo con effetti unitari il carico si sia decisamente alleggerito.

¹⁴² R. SINGER, M. SINGER, (nt. 21), p. 181.

È chiaro che se gli utenti confrontano non solo i costi di rinnovo, ma anche i costi totali di gestione e mantenimento del brevetto, comprensivi dei costi di convalida, di traduzione, di pubblicazione e quelli di rappresentanza (ad esempio le spese legali da sostenere per la convalida e l'amministrazione del brevetto), il brevetto europeo con effetto unitario risulta particolarmente vantaggioso.

Lo schema qui di seguito riportato, riassume i costi da sostenere per un brevetto europeo e per un brevetto unitario secondo quanto espresso dalla Commissione europea quando ancora gli Stati aderenti al brevetto unitario erano 25 anziché 26.

Costs comparison: "Classic" European Patent versus new Unitary patent (protection in 25 Member States participating in the Unitary Patent)

	European "bundle" patent (25 MS)	European patent with unitary effect (25 MS) - during transitional period	European patent with unitary effect (25 MS) - after transitional period
Procedural fees (filing, search, examination and grant)	4 045 € * (not concerned by the reform)	4 045 € * (not concerned by the reform)	4 045 € * (not concerned by the reform)
Validation costs:			
Translation	20 145 €	2 380 €	680 €
Local patent agents	5 250 €	0	0
Official local patent offices fees	2 679 €	0	0
Validation costs total	28 074 €	2 380 €	680 €
TOTAL COSTS	32 119 €	6 425 €	4 725 €

* On-line filing; European search; excluding renewal fees due for pending applications

Figura 4, reperibile al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/faqs/cost-comparison_en.pdf

Appare chiaramente quanto già specificato nelle pagine precedenti, ossia che i costi che conducono alla concessione del brevetto si equivalgono sia che si tratti di un brevetto europeo che di uno ad effetto unitario. La differenza di costo principale si ravvisa nelle spese di traduzione; il costo di queste ultime è leggermente maggiore nel periodo transitorio, dal momento che la richiesta di effetto unitario necessita di una traduzione dell'intero fascicolo in lingua inglese se la lingua impiegata per il procedimento è il francese o il tedesco, mentre se il procedimento si è svolto in inglese, si richiede che il

fascicolo sia tradotto in una lingua ufficiale dell'Unione che sia una delle lingue ufficiali degli Stati membri¹⁴³; traduzioni che non si renderanno più necessarie una volta terminato il periodo transitorio, ossia quando saranno disponibili traduzioni automatiche di qualità elevata in ognuna delle lingue ufficiali dell'Unione. I costi di traduzione non sono affatto trascurabili, per questo pesano molto sul brevetto europeo: il costo per tradurre in un'altra lingua europea un brevetto concesso in inglese è pari a circa 1200 € per 20 pagine; per convalidare un brevetto in dieci Stati i costi sarebbero pari a 12'000 €, cifra di certo non irrisoria.

Si annullano anche i compensi da conferire ai rappresentanti per pagare le tasse di rinnovo nei singoli Paesi, poiché tramite un servizio online dell'EPO ogni persona sarà in grado di pagare le tasse in maniera autonoma.

Non devono inoltre essere più retribuiti gli agenti locali; infatti, la convalida di un brevetto europeo è un atto formale per il ricevimento del quale il titolare deve scegliere per ogni Stato da lui designato un domicilio presso un consulente in materia brevettuale iscritto al rispettivo albo nazionale. L'ufficio nazionale dei brevetti invia qualsiasi documentazione relativa al titolo al rappresentante nazionale, anziché al titolare: questa figura non è più necessaria nel caso del brevetto ad effetto unitario.

Per tutti questi motivi, il brevetto europeo ad effetto unitario risulta dal punto di vista economico decisamente più conveniente.

2.2.3 Il brevetto unitario e una giurisdizione più sicura

Secondo il considerando numero 25 del Reg. n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, “è essenziale istituire un tribunale unificato dei brevetti incaricato di giudicare le cause concernenti i brevetti europei con effetto unitario al fine di garantire il corretto funzionamento di tali brevetti, la coerenza della giurisprudenza e quindi la certezza del diritto, nonché l'efficienza dei costi per i titolari dei brevetti”: alla luce di queste parole, risulta importante che gli Stati membri procedano a ratificare l'Accordo che istituisce tale tribunale e ad adottare le misure utili alla sua applicazione.

Ad oggi, un brevetto europeo che viene convalidato in ogni singolo Paese, assume a tutti gli effetti una valenza nazionale ed ognuno dei brevetti è quindi sottoposto alla giurisdizione propria della nazione in cui esplica il proprio effetto. A causa della

¹⁴³ Punto 9 del Reg. n. 1260/2012 del Consiglio del 17 dicembre 2012.

manca di un sistema unificato per risolvere le controversie, coloro che possiedono un brevetto e coloro che utilizzano la tecnologia brevettata possono essere esposti a controversie parallele che riguardano il medesimo titolo e che interessano le stesse parti nei tribunali nazionali di Paesi differenti, ognuno dei quali opera in contesti normativi diversi, con tempi e costi divergenti e con disparati standard di qualità¹⁴⁴.

La giurisprudenza così strutturata porta ad assumere decisioni anche contrastanti in merito allo stesso argomento, rendendo il diritto incerto.

Il brevetto ad effetto unitario tenta di mettere fine a questi problemi, dal momento che il titolo generato non sarà più un “fascio” di brevetti nazionali, bensì un titolo unico valido nei 26 Paesi aderenti alla Cooperazione rafforzata; pertanto, grazie all’Accordo sul tribunale unificato dei brevetti, il titolo risponderà ad un unico organo giurisdizionale, così da garantire l’unitarietà sia della protezione che del diritto.

Il progetto riguardante il brevetto unitario europeo non ha quindi ad oggetto solo il brevetto in senso stretto, ma ha lo scopo ben più ampio di generare una specifica area di sicurezza giuridica, la quale viene garantita attraverso la creazione di un unico e centralizzato sistema per la risoluzione dei contenziosi presso una Corte unitaria del brevetto¹⁴⁵.

La creazione di un unico tribunale dei brevetti incaricato di decidere in modo esclusivo in materia di controversie relative sia al brevetto europeo che al brevetto europeo con effetto unitario si è resa necessaria per realizzare la riforma sul brevetto unitario fino in fondo, tenuto conto delle difficoltà in capo ai giudici nazionali, incaricati di decidere in merito alla validità e alle violazioni dei brevetti europei e da cui spesso sono scaturite opinioni divergenti¹⁴⁶. Per i titolari dei brevetti è difficile dare esecuzione al proprio titolo e difendersi da rivendicazioni infondate o relative a brevetti revocati, proprio alla luce delle discordanze tra i differenti tribunali nazionali e a fronte della frammentazione che caratterizza il mercato dei brevetti.

¹⁴⁴B. BATTISTELLI, (nt. 104), al par. “*Quali vantaggi e svantaggi comporterà per gli utenti l’introduzione del brevetto unitario? Il brevetto unitario apporterà più vantaggi alle grandi aziende o alle PMI?*”.

¹⁴⁵M. GIORGETTI, *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*, 2017, fascicolo 1, p. 69, reperibile al seguente indirizzo: <http://www.judicium.it>

¹⁴⁶T. CUNIETTI, (nt. 135), p. 414.

La *Unified Patent Court*¹⁴⁷ è composta da un Tribunale di primo grado, da una Corte d'appello e da una cancelleria¹⁴⁸. Il TUB è un'organizzazione a composizione multinazionale, dotata di personalità giuridica internazionale e della più vasta capacità di operare, dal momento che è stata istituita per mezzo di un Trattato a cui possono partecipare solo gli Stati, in grado di esercitare i suoi compiti in modo completamente autonomo e capace di adottare leggi e regolamenti rivolti ai propri membri¹⁴⁹.

Una divisione centrale e divisioni locali e regionali compongono il Tribunale di primo grado, e tutte operano al medesimo livello giurisdizionale, con competenze proprie.

La divisione centrale viene ripartita in tre città, ad ognuna delle quali vengono affidati diversi compiti, suddivisi secondo otto classi merceologiche tra quelle riportate nella categorizzazione dei brevetti OMPI: a Londra è collocata una sede incaricata di decidere in merito ad argomenti relativi al settore farmaceutico e del *life science*; a Monaco si deciderà a proposito di meccanica, riscaldamento, armi ed esplosivi; a Parigi, sede del gabinetto del Presidente, si prenderanno decisioni su tutte le altre cause concernenti le tecniche industriali, trasporti, tessili e carta, costruzioni fisse, fisica ed elettricità¹⁵⁰.

Ogni Stato contraente può richiedere di ospitare una divisione locale, fino a un massimo di quattro¹⁵¹; le divisioni regionali¹⁵² nascono invece tra due o più Stati e trattano casi localizzati entro la regione di competenza, che può ricomprendere territori non per forza confinanti tra loro.

La Corte d'Appello ha sede in Lussemburgo ed è unica; presso suddetta Corte è istituito il *Registry* diretto da un cancelliere. La cancelleria è incaricata di occuparsi del registro contenente le cause pendenti presso il tribunale, di amministrare l'elenco dei giudici e dei consulenti in materia brevettuale.

¹⁴⁷ In seguito semplicemente TUB.

¹⁴⁸ Art. 6 dell'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti e Statuto del Tribunale unitario.

¹⁴⁹ M. SCUFFI, *L'organizzazione del Tribunale unificato dei brevetti*, in *Dir. ind.*, 2016, n. 2, p. 414.

¹⁵⁰ Nel caso in cui il brevetto ricada in più classi, spetterà al presidente del tribunale assegnare la causa alla divisione che sembra essere più competente, alla luce dell'argomento che appare preponderante.

¹⁵¹ Solamente la Germania ospiterà quattro divisioni locali (Monaco, Dusseldorf, Mannheim, Amburgo); gli altri Paesi accoglieranno divisioni uniche, precisamente in queste città: Parigi, l'Aja, Bruxelles, Milano, Praga, Copenhagen, Helsinki, Dublino, Vienna, Londra.

¹⁵² L'unica esistente ad oggi è la Corte regionale baltica, che coinvolge Svezia, Estonia, Lituania e Lettonia; un'altra è prevista tra Romania e Bulgaria.

È stato stabilito che il Tribunale coopererà con la Corte di giustizia per assicurare una giusta attuazione e interpretazione del diritto dell'Unione, grazie al rinvio pregiudiziale; una volta violato il diritto dell'Unione in secondo grado dalla Corte, gli Stati membri sono ritenuti solidalmente e congiuntamente responsabili¹⁵³.

All'Accordo UPC posso aderire tutti gli Stati membri dell'Unione europea, mentre quelli che non ne fanno parte restano esclusi; ad oggi, solamente Spagna, Polonia e Croazia non vi hanno aderito. La *Unified Patent Court* avrà quindi competenza esclusiva nei confronti dei brevetti europei e dei brevetti europei con effetto unitario (nei limiti in cui si dirà), ma non avrà nessuna voce in capitolo in merito ai brevetti nazionali, la cui giurisdizione rimane affidata ai Tribunali delle singole nazioni.

Il Tribunale porterà una maggiore armonizzazione e certezza giuridica; l'Italia si è premurata di aderire a tale Accordo in tempi brevi, volendo concorrere per ospitare una sezione locale dell'UPC nel proprio territorio, in modo da favorire le proprie imprese, soprattutto le PMI, in caso di contenzioso; infatti, salvo eccezioni, la regola dispone che la lingua del procedimento di fronte alle divisioni locali o regionali sia una lingua ufficiale dell'Unione europea, quella dello Stato che ospita la divisione o, in caso di una divisione regionale, la lingua decisa in modo unanime dai Paesi che la condividono¹⁵⁴.

Il Tribunale Unificato si occuperà quindi non solo di controversie inerenti alla validità e alla violazione del brevetto unitario neo concepito, ma anche di liti sorte in merito ai brevetti europei rilasciati dall'EPO; il progetto che istituisce il Tribunale Unificato infatti, prevedendo che quest'ultimo assuma decisioni in merito ai "vecchi" brevetti europei e ai "nuovi" brevetti europei con effetto unitario, sottrae le controversie riguardanti detti titoli alla giurisdizione nazionale dei rispettivi Paesi.

Qualsiasi deliberazione che verrà presa dal Tribunale Unificato assumerà validità in modo diretto e automatico in ciascun Paese aderente.

Uniformare la disciplina applicabile anche al brevetto europeo, consente di semplificare visibilmente il lavoro a carico del nuovo Tribunale, che metterà in pratica una disciplina univoca per quanto attiene ai requisiti di brevettabilità, alle cause di revoca, al modo in cui il brevetto deve essere interpretato; i criteri utilizzati saranno i medesimi anche a dispetto dei diritti conferiti, ai limiti posti a questi ultimi, ai rimedi e alle prove¹⁵⁵.

¹⁵³ M. SCUFFI, *Il brevetto europeo*, (nt. 98), p. 159.

¹⁵⁴ A. ILARDI, (nt. 5), p. 101.

¹⁵⁵ G. GUGLIELMETTI, (nt. 23), p. 21.

Alla luce di quanto appena detto, è importante chiarire che uno stesso brevetto europeo potrà valere sia per gli Stati membri partecipanti al nuovo sistema brevettuale, come titolo unitario, sia per altri Paesi che ancora non vi aderiscono, come brevetto europeo tradizionale.

Questo è importante soprattutto se si considera il suo lato pratico, dal momento che il sistema vigente pecca di inefficienza: ogni controversia sorta in materia di brevetto europeo viene gestita a livello nazionale; la maggior parte dei brevetti europei deve essere rispettata in Stati membri diversi, pertanto attualmente si incardinano procedimenti legali in diversi tribunali, nonostante l'oggetto a cui offrire protezione sia il medesimo in tutti gli Stati. La cosa rilevante è che se un brevetto viene invalidato in un Paese, esso può continuare ad esistere e ad essere protetto ugualmente negli altri Stati in cui è stato convalidato¹⁵⁶.

Oltre all'introduzione di un Tribunale unico incaricato di dirimere le controversie in materia brevettuale, ulteriori novità sono state introdotte per quanto riguarda i giudici che andranno a comporre il Tribunale.

L'articolo 15 dell'Accordo sul Tribunale unico, al primo comma dispone che “il Tribunale si compone di giudici qualificati sotto il profilo giuridico¹⁵⁷ e di giudici qualificati sotto il profilo tecnico¹⁵⁸”, tutti sottoposti al “Protocollo sui privilegi e immunità dell'UE” ed in grado quindi di godere dell'immunità della giurisdizione; l'introduzione dei giudici tecnici nelle commissioni giudicanti è una novità importante dal momento che nella stragrande maggioranza dei Paesi dell'Unione europea la loro presenza non è contemplata.

Nella maggior parte dei casi infatti, giudici dotati di competenze solamente di tipo legale si trovano a dover prendere decisioni che riguardano controversie relative a questioni tecniche e scientifiche molto specifiche; ad esempio, giudicare controversie che attengono a biotecnologie e software non è facile per coloro che non possiedono una conoscenza in merito. I giudici tecnici, ove presenti, seguiranno una causa dall'inizio alla fine e saranno investiti dei medesimi poteri decisionali riservati ai giudici qualificati sotto il profilo giuridico.

¹⁵⁶ M. GIORGETTI, (nt. 145), p. 70.

¹⁵⁷ *Legally qualified judges - LQJs.*

¹⁵⁸ *Technically qualified judges - TQJs.*

L'articolo 8 dell'Accordo TUB esplicita chiaramente quale deve essere la composizione dei collegi del Tribunale di primo grado. Per quanto riguarda la divisione centrale, essa deve essere composta da due giudici qualificati sotto il profilo giuridico e non provenienti dallo stesso Stato membro, e un giudice qualificato sotto il profilo tecnico, competente nel settore tecnologico su cui verte la causa. I collegi di una divisione locale sono formati da tre giudici tutti giuristi: se nell'arco di un periodo di tre anni sono stati avviati meno di cinquanta casi all'anno inerenti ai brevetti, un giudice deve essere cittadino dello Stato ospitante la divisione e gli altri due devono provenire da differenti Stati; se invece i casi avviati all'anno superano la soglia dei cinquanta, solamente un giudice dei tre deve avere cittadinanza diversa rispetto al Paese ospitante.

Anche la divisione regionale è di norma costituita da tre giudici, tutti di formazione giuridica; in particolare, due di essi sono in possesso della cittadinanza degli Stati membri interessati, mentre uno ha cittadinanza di un Paese differente.

In ogni caso, su richiesta di una delle parti, a tutti i *pool* di giudici, si tratti di una divisione locale o regionale, può essere assegnato un ulteriore giudice con competenze tecniche. Il collegio deve essere sempre presieduto da un giurista.

Nella Corte d'Appello tre giudici sono giuristi provenienti da Paesi diversi, inoltre devono essere sempre presenti due giudici competenti sotto il profilo tecnico.

I giudici possono essere assunti sia a tempo pieno che *part - time*; in quest'ultimo caso è loro concesso di ricoprire anche altri incarichi a livello nazionale, purché non siano in conflitto di interessi con la qualifica di giudici del TUB. Entrambe queste categorie compongono il *pool* di *visiting judges* ripartiti tra le divisioni locali e regionali, alla luce del loro livello linguistico e della loro esperienza in ambito legale e tecnico.

Come detto precedentemente, ogni divisione può richiedere al Presidente del Tribunale di primo grado che venga introdotto nel *pool* un giudice esperto nel settore tecnico della controversia, ma un giudice tecnico è obbligatorio quando la divisione locale o regionale tratta l'azione di contraffazione e di nullità del titolo congiuntamente.

L'incarico assegnato ai giudici ha una durata di sei anni rinnovabili; essi dovranno avere una buona padronanza di almeno una delle lingue ufficiali dell'EPO e aver maturato un'esperienza provata in campo brevettuale; ai giudici tecnici è richiesta inoltre una conoscenza in ambito legislativo e di procedura civile. L'esperienza, per essere effettiva, dovrebbe essere acquisita più che in via teorica, direttamente sul campo: essa

dovrebbe essere valutata tenendo conto del numero di anni di lavoro e della quantità dei casi trattati, per assicurare decisioni di qualità ed efficienti.

La presenza di giudici non solo qualificati sotto il profilo giuridico, ma anche sotto il profilo tecnico, assicura l'assunzione di decisioni in materia di controversie più eque ed equilibrate, fornite da persone veramente competenti in merito all'argomento.

L'alta qualifica dei giudici è garantita anche da un apposito quadro di formazione, come enunciato dall'articolo 19 dell'Accordo TUB; tale norma prevede moduli di formazione con sede a Budapest, comprensivi anche di programmi individuali, per consolidare le conoscenze in materia di brevetti e per rafforzare le competenze linguistiche, in modo che le nozioni e la pratica siano diffuse anche geograficamente¹⁵⁹. Questi tirocini danno modo ai giudici che non hanno maturato molta esperienza in materia di contenziosi brevettuali di apprendere dagli Stati che possiedono una lunga tradizione in merito.

Oltre ai tirocini, periodicamente verranno organizzate anche riunioni volte a discutere degli sviluppi in materia di diritto del brevetto e a garantire la coerenza della giurisprudenza, con la pianificazione di corsi, conferenze, seminari e collaborazioni con istituti qualificati soprattutto per quanto riguarda la proprietà industriale.

Tale quadro formativo è rivolto a tutti, sia ai giudici già candidati alla funzione che ai giudici nominati recentemente¹⁶⁰, ed è volto a preparare i giudici ai colloqui svolti dal Comitato consultivo (o *Advisory Committee*), incaricato di stilare una lista dei candidati con la personalità più idonea per occupare tale ruolo. Spetta poi al Comitato amministrativo¹⁶¹ nominare i giudici, che verranno scelti tra quelli inseriti nella lista.

Queste sessioni preparatorie e formative sono rivolte a tutti quei giudici con scarsa esperienza, basti pensare che ben in quattordici Stati tra quelli partecipanti all'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti si trattano meno di dieci casi brevettuali all'anno, mentre una manciata di loro non arriva nemmeno a trattare un singolo caso in un anno¹⁶². I dubbi sollevati da molti vertono sul fatto che la comprovata esperienza andrebbe dimostrata sul campo dei contenziosi brevettuali e non può essere paragonata

¹⁵⁹ M. SCUFFI, *L'organizzazione del Tribunale*, (nt. 149), p. 110.

¹⁶⁰ Art. 11, quarto comma dello Statuto del Tribunale unificato dei brevetti.

¹⁶¹ *Administrative Committee*, costituito da un rappresentante per ogni Stato e che delibera con maggioranza dei tre quarti degli Stati contraenti.

¹⁶² DR. J. PAGENBERG, B. PAGENBERG, *UPC judges, how will the judges of the UPC be chosen and appointed? Will highest quality be replaced by broad geographical diversity?*, Munich, febbraio 2016, articolo reperibile al seguente indirizzo: <http://eplaw.org/>

a una formazione teorica; potrebbe essere considerato un pericolo agli occhi degli utenti il fatto che giudici con poca esperienza maturata possano revocare in ben 26 Paesi un titolo concesso dopo ricerche e studi molto dispendiosi. La coerenza della giurisprudenza da parte delle divisioni è impossibile senza una profonda conoscenza del brevetto e un'esperienza in materia di contenzioso; però proprio per questo è nato il centro formativo a Budapest, ossia per garantire delle decisioni caratterizzate da qualità, esperienza e prevedibilità, una volta che i giudici sono venuti a contatto con tradizioni e conoscenze diverse.

Accanto alla grande novità del Tribunale Unificato dei brevetti, comprensivo sia di giudici qualificati sotto il profilo giuridico che sotto il profilo tecnico, il futuro sistema giurisdizionale offre anche ulteriori novità per gli utenti.

In aggiunta alla possibilità di avere giudici che affrontano periodi formativi e corsi di aggiornamento, e la presenza di giudici tecnici, il legislatore europeo, in maniera speculare, ha voluto concedere anche alle parti la possibilità di essere rappresentate in giudizio da professionisti non solo competenti in materia di diritto, ma in possesso di qualifiche universitarie in ambito tecnico e scientifico.

Secondo quanto riportato all'articolo 48 dell'Accordo TUB (rubricato "Rappresentanza"), le parti possono essere rappresentate non solo da avvocati abilitati alla difesa nei diversi Stati contraenti, ma in alternativa anche da mandatari per brevetti europei (o *European Patent attorneys*) autorizzati ad agire come veri e propri rappresentanti professionali. Inoltre, gli avvocati in senso stretto possono decidere di essere affiancati dai mandatari per brevetti (o *Patent attorneys*) a cui è concesso intervenire in prima persona durante le udienze processuali¹⁶³. I mandatari sono persone già autorizzate a rappresentare gli utenti davanti all'Ufficio europeo dei brevetti, ma che possono anche svolgere il loro ruolo davanti alla Corte europea se in possesso di una specifica qualificazione ottenuta con il rilascio di un certificato denominato "*European patent litigation certificate*".

Questo riconoscimento è davvero importante per i mandatari dal punto di vista professionale, dal momento che precedentemente gli iscritti presso l'Ufficio di armonizzazione del mercato interno (EUIPO) potevano fungere da rappresentanti solo

¹⁶³ M. SCUFFI, *Il brevetto europeo*, (nt. 98), p. 162.

dinanzi all'Ufficio, ma non nelle controversie sorte davanti al Tribunale di primo grado e alla Corte di Giustizia.

Gli *European patent attorneys* e i *patent attorneys* svolgono due ruoli differenti: i *patent attorneys* ricoprono un ruolo più affine a quello dei difensori nelle cause nazionali, affiancando e supportando l'avvocato in carica nel procedimento di difesa; gli *European patent attorneys* rappresentano, invece, una vera e propria novità. Quindi, dal punto di vista della rappresentanza, i nuovi scenari offerti dal Tribunale unificato dei brevetti non sono difficili da affrontare per numerosi Stati, avendo già molti di loro una discreta familiarità con i *patent attorneys*. È il potere di rappresentanza conferito ai mandatari per brevetti europei la vera innovazione, il quale, dotato di opportune qualifiche, costituisce una vera opportunità di miglioramento per il sistema europeo dei brevetti, utile non solo agli utenti stessi, ma in generale all'economia dell'Europa, alla competitività del nostro continente nei confronti del resto del mondo.

Per *patent attorneys* si intendono coloro che assistono l'avvocato sia per l'ottenimento del brevetto che in materia di controversie, i quali possono essere residenti o meno in uno Stato tra quelli contraenti; il legislatore ha voluto in questo modo aprire il sistema giuridico di nuova costituzione anche dal punto di vista geografico, permettendo agli utenti di essere assistiti da professionisti provenienti da Paesi che abbiano ratificato il Trattato, da Paesi appartenenti all'Unione europea che non abbiano provveduto a ratificare, ma anche provenienti da Stati extraeuropei, quali ad esempio Giappone e Stati Uniti¹⁶⁴. Nei Paesi quali Giappone e Stati Uniti, la normativa, il diritto processuale e la giurisprudenza sono molto diversi dal modello europeo, pertanto risulta interessante vedere come i mandatari di brevetti provenienti da questi Paesi riusciranno ad integrarsi e a rapportarsi con quanto previsto nell'Accordo TUB. La presenza di tali mandatari sarà sicuramente un vantaggio per gli utenti, i quali richiederanno l'assistenza di questi rappresentanti proprio perché in un momento precedente essi hanno affiancato le stesse parti nell'ottenimento del portafoglio dei brevetti da azionare nella causa giurisdizionale o nel valutare il portafoglio detenuto da terze parti.

¹⁶⁴ M. MODIANO, *Il ruolo del Patent attorney di fronte al Tribunale unificato dei brevetti*, in *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, cit., p. 323.

Il potere conferito dall'Accordo e dalle RoP¹⁶⁵ al *patent attorney* è più esteso rispetto a quello che aveva in precedenza, poiché egli può intervenire in udienza più liberamente, avendo un più ampio diritto di parola; essi possono intervenire anche in mancanza degli avvocati e del consulente d'ufficio. L'ampiezza dei poteri conferiti a tali soggetti è un riconoscimento importante della professionalità della categoria e ciò costituirà anche un notevole vantaggio per gli utenti, in grado quindi di essere rappresentati al meglio dinanzi al Tribunale.

Come detto precedentemente, l'innovazione più rilevante riguarda la figura dei mandatari per brevetto europeo; essi, per essere definiti tali e per poter sostituire interamente la figura dell'avvocato, devono essere in possesso del titolo di *european patent attorney* e detenere tutte le qualifiche richieste per rivestire tale ruolo. Il primo requisito richiesto è avere sia una preparazione universitaria in una disciplina tecnica - scientifica che una preparazione legale, ma ciò non è sufficiente.

È obbligatorio poi effettuare un tirocinio della durata di tre anni sotto il controllo di un *european patent attorney* e, durante tale periodo di tempo, l'aspirante mandatario per brevetto europeo deve svolgere tutte le attività tipiche della posizione, come redigere una richiesta di brevetto, preparare le memorie legali da trasmettere all'EPO, compiere ricerche in materia brevettuale ed esprimere veri e propri pareri legali.

Successivamente al tirocinio, chi ambisce ad ottenere la nomina di *european patent attorney* deve superare un esame denominato *european qualifying examination* organizzato dall'EPO.

Come infatti enunciato all'articolo 48 secondo comma dell'Accordo TUB, “le parti possono in alternativa essere rappresentate da mandatari per brevetti europei abilitati ad agire in qualità di rappresentanti professionali dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti a norma dell'articolo 134 della CBE e che sono in possesso di adeguate qualifiche come un certificato europeo per le controversie brevettuali”.

Le adeguate qualifiche qui citate si possono ottenere attraverso il tirocinio e il successivo esame, ma secondo l'*European Patent Institute*, ossia l'associazione di tutti gli *european patent attorneys*, molti possiedono già le qualifiche necessarie a

¹⁶⁵ Acronimo di “*Rules of Procedure*”: il regolamento di procedura si compone di 382 articoli ed è un vero e proprio codice di procedura che, sulla base dei principi generali dettati dall'Accordo TUB, specifica nel dettaglio i singoli passaggi da seguire per ogni tipologia di azione e giudizio, destinato a non durare più di un anno e ad assicurare decisioni del più alto livello qualitativo (così è riportato nel Preambolo).

rappresentare i propri clienti in modo autonomo davanti al nuovo Tribunale, avendo conseguito titoli accademici *post - lauream* o avendo già maturato un'adeguata esperienza in ambito di rappresentanza in uno dei Paesi della CBE. L'idea di base è che comunque molti *European patent attorneys* siano già adeguatamente qualificati e ciò permetterebbe alle parti di usufruire di tali figure già il primo giorno in cui il Tribunale inizierà a divenire operativo.

A dimostrazione di avere le qualifiche richieste, sempre all'articolo citato si fa riferimento ad un certificato europeo per le controversie brevettuali; tale certificato si può ottenere solo dopo uno specifico corso suddiviso in due moduli, un primo modulo definito *core* ed un secondo modulo detto *litigation*¹⁶⁶. Il primo modulo è stato programmato per trattare le nozioni legali e processuali in via generica, pertanto gli *European patent attorneys* già formati in tale campo possono esserne esonerati; il secondo modulo tratta le normative specifiche riguardanti il Tribunale stesso ed è obbligatorio per tutti coloro che desiderano ottenere il certificato europeo per le controversie brevettuali. Il modulo *litigation* prevede anche la simulazione di una causa e un esame da affrontare, al termine del quale verrà rilasciato il certificato in caso di esito positivo.

Una volta che gli *European patent attorneys* sono in possesso di tutte le qualifiche richieste per rappresentare gli utenti in giudizio di fronte al Tribunale, le parti possono liberamente scegliere se essere rappresentate da un mandatario per brevetti europei o da un avvocato, portando a compimento il motivo di fondo che ha spinto il legislatore ad offrire queste due categorie professionali, ossia aprire il nuovo sistema anche dal punto di vista professionale e concedere agli utenti una scelta più ampia, con tutti i vantaggi che questa decisione comporta. La figura dell'*European patent attorney* fa nascere un ruolo nuovo, in linea con la spinta concorrenziale che attualmente si cerca di incoraggiare; tale ruolo differisce da quello dell'avvocato e conferisce alla rappresentanza un maggior livello di specializzazione e preparazione. Ciò sarà vantaggioso, come già specificato, per gli utenti, ma anche per i giudici, che potranno confrontarsi con categorie più competenti nell'esprimere i loro giudizi e nell'esercitare la giustizia.

¹⁶⁶ M. MODIANO, (nt. 164), p. 238.

L'esperienza dimostra già che le cause brevettuali sono gestite in modo migliore se all'avvocato viene affiancato il *patent attorney*, dal momento che ogni figura attribuisce alla difesa le proprie specifiche competenze e una peculiare professionalità e prospettiva, in modo che il cliente possa essere rappresentato a 360°; la somma delle competenze di queste figure permette infatti l'espressione di punti di vista differenti che assicurano una maggiore completezza all'assistenza legale.

In definitiva si può affermare che la formazione di una Corte sovranazionale e comune a quasi l'intera Unione costituisce una svolta epocale per quanto riguarda la storia dell'istituto brevettuale europeo. Le sentenze prodotte dal Tribunale, una volta che diverrà operativo, avranno validità nel territorio di tutti gli Stati contraenti, riducendo sempre di più il ruolo giocato dai brevetti nazionali e depotenziando il sistema attualmente vigente, che vede i diritti di privativa fortemente legati al territorio in cui sono stati emessi. Possiamo però sottolineare che uno dei principali difetti dell'Accordo sul Tribunale unificato è la tendenziale rigidità: il testo dell'Accordo TUB può essere modificato solamente all'unanimità¹⁶⁷, diminuendo la probabilità di innovare tramite legislazione. A fronte di quanto disposto, la spinta innovativa può provenire dai giudici stessi, i quali saranno incaricati di sviluppare una nuova giurisprudenza, diversa e slegata da quanto fatto fino ad ora dalle corti nazionali. La giurisprudenza deve comunque rispettare il diritto dell'Unione europea, rivolgendosi alla Corte di Giustizia europea per quanto concerne i profili più complicati e controversi dell'Accordo TUB, avvalendosi dello strumento del rinvio pregiudiziale. Quello che ci si aspetta dai giudici che possiedono tradizioni giuridiche differenti è che riescano a dar vita ad un gruppo omogeneo, capace di prendere il meglio dalle rispettive tradizioni giuridiche e dai loro ordinamenti, senza interpretare l'Accordo TUB in maniera troppo nazionalistica.

2.3 Opt - out e possibilità di scelta

L'introduzione del nuovo Tribunale unificato dei brevetti ha portato con sé dei dubbi in merito al suo funzionamento. Così come per quanto riguarda il brevetto unitario, al quale sono state rivolte critiche basate sul fatto che qualsiasi provvedimento estintivo in uno Stato comporta l'estinzione dell'intero titolo, così molti non hanno apprezzato che

¹⁶⁷ Come si evince dall'art. 87 dello stesso Accordo TUB.

un *pool* di tre giudici possa esprimere un'opinione vincolante sulla validità del brevetto europeo ad effetto unitario, soprattutto se si tratta di giudici con pochissima esperienza maturata nel settore.

Le argomentazioni avverse al Tribunale unificato fanno leva in particolare sullo sbilanciamento del sistema a favore del titolare e sul problema della biforcazione.

Per quanto riguarda il primo punto, è apparso normale tutelare maggiormente il titolare, a fronte del tortuoso e costoso percorso che ha dovuto affrontare per poter brevettare la propria invenzione; tuttavia, occorre sottolineare che tale sbilanciamento a favore del titolare è controbilanciato dall'opportunità che, in caso di vittoria della controparte, il brevetto possa essere del tutto annullato con un'unica sentenza.

Per quanto concerne la biforcazione, è previsto che le azioni di validità e le azioni di contraffazione possano subire giudizi separati e spetta ai giudici delle diverse divisioni la facoltà di scegliere se biforcare o meno tali azioni. La decisione ha suscitato molte critiche, prevedendo il delinearsi di prassi differenti a seconda della cultura giuridica dei giudici che lavorano nelle varie divisioni locali; ma il problema appare limitato soprattutto perché quasi tutti i Paesi europei si dicono sfavorevoli a gestire separatamente le cause di validità e le cause di contraffazione (ad eccezione della Germania, dove tale approccio è già inserito nel sistema attuale).

Le argomentazioni avverse al TUB sono comunque mitigate dalla possibilità concessa ai titolari dei brevetti di continuare ad utilizzare il brevetto europeo, usufruendo dello strumento di opt - out: per un periodo transitorio di sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, se il titolare del brevetto esercita il diritto di opt - out dalla competenza esclusiva della Corte, le decisioni concernenti l'invalidità e la contraffazione del brevetto possono essere ancora trattate dalle Corti nazionali¹⁶⁸.

Questa opzione è stata introdotta essenzialmente per due ragioni: la prima è appunto il fatto che il rischio di perdere il titolo in tutti i 26 i Paesi attraverso un'unica causa di nullità è inizialmente difficile da accettare, almeno fino al momento in cui il Tribunale unificato non avrà cominciato ad operare a pieno regime, dimostrando alti standard di qualità ed efficienza; il secondo motivo attiene al fatto che, dal momento che molte aziende, soprattutto operanti nel settore meccanico ed elettronico, si ritengono già soddisfatte nell'estendere la protezione in tre o cinque Paesi, queste non accetteranno di

¹⁶⁸ M. SCUFFI, *Il brevetto europeo*, (nt. 98), p. 158.

prender parte al nuovo istituto senza che sia trascorso un discreto lasso di tempo in cui possono prender confidenza con il nuovo sistema brevettuale e giudiziario e comprenderne a fondo i vantaggi¹⁶⁹.

Il regime transitorio previsto per sette anni è stato introdotto alla luce proprio della prospettiva tutta nuova istituita dal nuovo tribunale. Questo potrebbe sembrare quasi paradossale, dal momento che l'obiettivo principale del sistema neo costituito è quello di deframmentare ed unificare il sistema brevettuale del nostro continente, ma la possibilità concessa ai possessori di un brevetto rilasciato dall'EPO di esercitare un diritto di opt - out dal sistema TUB, continuando ad usufruire dell'attuale sistema nazionale, rischia di creare inizialmente un meccanismo di contenzioso ancora più disgregato. Inoltre, le maggiori perplessità risiedono nel fatto che un insieme di Stati che non costituiscono nemmeno una federazione, ma solamente un'entità di diritto internazionale quale l'Unione europea e che presentano caratteristiche molto diverse tra loro in merito ad infrastrutture, fiscalità, ecc., possano rinunciare a parte della loro giurisdizione a favore di un organo sovranazionale che però ha deciso di collocare le proprie sedi negli Stati maggiormente influenti¹⁷⁰.

Se si pongono su un piatto della bilancia vantaggi e svantaggi che il nuovo Tribunale unificato può portare, i vantaggi tendono a essere sicuramente superiori, soprattutto se si adotta una prospettiva di medio - lungo periodo, guardando al futuro e alla concorrenza con le altre potenze mondiali; appare importante che la giurisdizione in materia brevettuale che caratterizza l'Unione europea sia il più possibile coerente, certa e armonica. Quindi lo strumento dell'opt - out deve essere guardato in maniera positiva, assieme alla possibilità data agli Stati di scegliere quale strumento utilizzare, dando ad essi il tempo di valutare da un punto di vista strategico ed economico quale sistema è preferibile e conveniente.

Questo strumento viene enunciato nel considerando numero 26 del Reg. n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dove viene fatta salva la possibilità per gli Stati di continuare a concedere brevetti a valenza esclusivamente nazionale e non sostituire la legislazione in materia brevettuale di suddetti Stati. In tale norma si prevede che “i

¹⁶⁹ M. CONTI, *Brevetti e modelli di utilità. L'Italia e i progetti UP e UPC: dentro o fuori?*, *Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale*, ottobre 2013, n. 2.

¹⁷⁰ M. GIORGETTI, (nt. 145), p. 71.

richiedenti un brevetto europeo dovrebbero conservare la libertà di optare per un brevetto nazionale, un brevetto europeo con effetto unitario, un brevetto europeo con efficacia in uno o più Stati contraenti della CBE o un brevetto con effetto unitario convalidato anche in uno o più altri Stati contraenti della CBE che non sono Stati membri partecipanti”.

Quindi, massima libertà viene lasciata ai richiedenti una protezione brevettuale, però, una volta ratificato l’Accordo che istituisce il Tribunale unificato, il pacchetto entrerà in vigore nella sua totalità e non permetterà nemmeno ai brevetti europei concessi precedentemente di sottrarsi al giudizio del Tribunale unico. L’unica concessione che viene appunto fatta al titolare del brevetto è quella di esercitare il diritto di opt - out, previsto all’articolo 83 del TUB.

Detto articolo prevede infatti al primo comma che “durante un periodo transitorio di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, può ancora essere proposta dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altre autorità nazionali competenti un’azione per violazione o un’azione di revoca di un brevetto europeo ovvero un’azione per violazione o un’azione di accertamento di nullità di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo”.

Qualora il titolare del brevetto europeo privo di effetto unitario notifichi la propria decisione di opt - out alla cancelleria del Tribunale unificato, quest’ultima provvederà ad annotare la decisione in un registro pubblico al fine di renderla efficace.

La notifica alla cancelleria del Tribunale è considerata una manifestazione di volontà del detentore del titolo a rinunciare al nuovo sistema giurisdizionale unificato per quanto riguarda i brevetti europei non ad effetto unitario, i quali restano soggetti alle giurisdizioni nazionali; una volta che la cancelleria iscrive l’opt - out in un peculiare registro, si concretizza in modo definitivo quella che precedentemente era solo una manifestazione di volontà. La notifica viene comunicata in forma libera, non essendo stata data alcuna comunicazione a riguardo nell’Accordo TUB, indicando però in modo univoco il soggetto che decide di rinunciare alla giurisdizione comunitaria per quella nazionale e a quali titoli si estende tale rinuncia.

Il contenuto e la forma della richiesta sono lasciati quindi i più liberi e aperti possibile, poiché l’opt - out è un vero e proprio diritto soggettivo di chi detiene un brevetto a rinunciare alla giurisdizione di un unico tribunale, potendo indicare senza alcun vincolo

di forma quali e quanti brevetti sottrarre a tale giudizio; l'unico vincolo è il fatto che il titolare può esercitare la rinuncia per l'intero brevetto, non potendo scegliere di sottrarre il brevetto al giudizio del nuovo tribunale solo in alcuni degli Stati in cui il brevetto è valido. Il titolare non ha la facoltà quindi di ritagliare geograficamente, secondo le proprie esigenze economiche e commerciali, l'ambito di applicazione del Tribunale unificato: l'opt - out può essere esercitato per soggetti o per brevetti (o per entrambi), ma non può essere fatta alcuna differenza tra Stato e Stato.

Dal momento in cui viene conferita efficacia all'opt - out fino alla scadenza del periodo transitorio di sette anni, periodo di tempo che inizia a valere dal momento in cui l'Accordo entra in vigore, l'opt - out avrà così un effetto duplice: da un lato i giudici nazionali potranno ancora prendere decisioni in merito alla validità, alla contraffazione e all'efficacia delle porzioni dei brevetti europei riguardanti un singolo Stato, dall'altro tali controversie saranno sottratte alle competenze del nuovo Tribunale unificato dei brevetti¹⁷¹.

Durante il periodo transitorio, saranno ulteriormente avvantaggiate le piccole e medie imprese; già abbiamo visto come per queste categorie di imprese siano previsti un regime di compensazione, un rimborso per le spese di traduzione e vantaggi a livello di tasse di rinnovo, ma un beneficio importante lo ottengono anche per quanto riguarda il pagamento delle spese di funzionamento¹⁷² del nuovo Tribunale unificato.

Innanzitutto bisogna dire che il Tribunale, prima di operare a pieno regime e potersi autofinanziare, ha bisogno di essere supportato dal contributo dei Paesi ospitanti le divisioni, almeno durante il periodo transitorio di sette anni. Il contributo che viene richiesto ad ogni Stato è calcolato in base al numero di brevetti europei validi nel territorio dello Stato in questione nel giorno in cui l'Accordo entrerà in vigore e in base al numero di brevetti europei oggetto di contenzioso nei tre anni precedenti¹⁷³. Una volta che il Tribunale andrà a regime, si ritiene che sarà in grado di sostenere i costi con risorse proprie, con le quali dovrà ottenere il pareggio di bilancio. Le risorse finanziarie sono le cosiddette *Court fees* o diritti processuali di iscrizioni, di ammontare fisso e

¹⁷¹ M. BOSSHARD, *L'entrata in vigore del pacchetto sul brevetto europeo: il regime transitorio e la dichiarazione di opt out*, in *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, cit., p. 210.

¹⁷² Agli art. 36 - 39 dell'Accordo TUB sono contenute le disposizioni finanziarie necessarie al funzionamento del sistema.

¹⁷³ M. SCUFFI, *L'organizzazione del Tribunale*, (nt. 149), p. 107.

variabile: i *fixed fees* sono diritti che hanno un importo già predeterminato, a seconda della tipologia di azione cui fanno riferimento; ad essi si abbinano i *value - based fees*, che aumentano progressivamente in relazione al valore della domanda, quando questa supera i 500 mila euro. Tali diritti vanno però fissati in modo da garantire un giusto equilibrio¹⁷⁴ tra le entrate che spettano al Tribunale per il lavoro svolto ed il suo sostentamento, e l'equo accesso alla giustizia che deve essere garantito anche alle piccole e medie imprese, alle micro - entità, alle organizzazioni no profit, alle persone fisiche, alle università e ai centri di ricerca. Anche in questo caso alle entità più deboli, soprattutto le PMI, è stata rivolta una maggiore attenzione e questo ha provocato malcontenti, in particolare da parte di quegli Stati in cui la categoria non è molto diffusa sul territorio: ad esempio, Germania, Regno Unito e Paesi nordici ospitano un numero molto esiguo di PMI, a dispetto di Francia e Italia; nel nostro Paese, solo le micro imprese si assestano oltre i 4 milioni. Queste imprese, se rispondono a determinati requisiti¹⁷⁵, vedranno scontate le *value - based fees* di oltre il 60%. Se un'impresa dimostra comunque che le tasse che deve pagare mettono a repentaglio la sua esistenza, tali imprese possono ottenere dal Tribunale il rimborso delle tasse fisse e una riduzione delle tasse variabili.

Oltre ai problemi sollevati in merito al Tribunale unificato, abbiamo già rimarcato più volte quanto il nuovo sistema brevettuale unitario sia stato criticato per ciò che attiene al regime linguistico adottato. Per questo motivo, dal momento in cui il sistema entrerà a regime, è previsto un periodo transitorio avente una durata di dodici anni, relativo al regime linguistico; il nuovo sistema non sostituirà immediatamente quello esistente, ma darà modo ai Paesi di valutarne i vantaggi economici, commerciali e strategici. Il regime transitorio per quanto concerne la questione linguistica potrebbe terminare anche prima dei canonici dodici anni, se saranno rese disponibili in tempi brevi traduzioni automatiche di alta qualità, le quali potrebbero essere una garanzia utile a convincere gli Stati avversi alla Cooperazione rafforzata a tornare sui loro passi e indurli ad accettare i regolamenti¹⁷⁶.

¹⁷⁴ Art. 36 terzo comma, Accordo TUB.

¹⁷⁵ All'art. 2 della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361 del 6 maggio 2003 sono elencati i criteri che definiscono le micro, piccole e medie imprese.

¹⁷⁶ F. POCAR, *Brevi note*, (nt. 94), p. 7.

2.4 Aumento della competitività europea col resto del mondo

Fino ad ora sono stati elencati i vantaggi legati al nuovo pacchetto brevettuale che prevede una procedura più snella per convalidare i brevetti nei diversi Paesi in cui il titolare ha intenzione di estendere la protezione, una riduzione dei costi per quanto riguarda l'iter di registrazione e la convalida del brevetto, ma soprattutto per quanto concerne i costi di rinnovo; in ultima sono stati elencati i vantaggi derivanti dall'adozione di un unico Tribunale incaricato di prendere decisioni riguardanti la nullità, la contraffazione e le controversie sorte in merito al brevetto sia europeo che unitario, certezza del diritto rafforzata ulteriormente dalla presenza sia di giudici esperti in campo giudiziario che di giudici tecnici, ma anche dal diritto per gli utenti di essere affiancati da avvocati, da *patent attorneys* e da *european patent attorneys*. Inoltre, la possibilità di esercitare il diritto di opt - out conferisce all'utente ulteriori garanzie. Accanto a questi aspetti, un ulteriore ragionamento potrebbe essere fatto.

All'inizio di questo secondo capitolo, infatti, i dati provenienti dall'*Annual Report 2016* dell'Ufficio europeo dei brevetti, sono stati riportati per dimostrare quanto l'istituto del brevetto sia sempre più utilizzato e sempre più richiesto; quindi, sembrerebbe una vera e propria esigenza quella di avere un titolo unitario in grado di apportare tutti i vantaggi ivi appena elencati.

Se però guardiamo l'altra faccia dell'*Annual Report*, si potrebbe innescare un ragionamento di non poco conto: ha senso mettere in moto questo nuovo sistema brevettuale, comprensivo del nuovo Tribunale unificato, con tutti i costi che questo nuovo avvio comporta, se già l'attuale brevetto europeo è richiesto in misura sempre maggiore, riscuotendo un enorme successo?

A queste critiche è possibile replicare agevolmente.

In prima istanza è utile guardare il nuovo sistema non in modo isolato, ma inserendolo nel contesto mondiale. La decisione di optare per il nuovo brevetto unitario non può essere guidata solamente da ragioni di tipo economico, basti pensare che attualmente la maggior parte dei brevetti viene convalidata solamente in tre o cinque Stati, quelli notoriamente più vantaggiosi dal lato economico. La scelta non deve essere però compiuta facendo solamente questo tipo di ragionamento.

Si è già accennato che numerose critiche sono state rivolte al nuovo sistema¹⁷⁷, soprattutto in merito alla possibilità di offrire con un unico deposito la protezione in 26 Paesi contemporaneamente e di sostituire le tasse da pagare con un importo unico, eliminando inoltre le traduzioni necessarie alla convalida. Per quanto riguarda la validità del brevetto in 26 Paesi, è già stato sottolineato come molti non concordino col fatto che ogni vicenda estintiva del brevetto porterà il titolo ad estinguersi in ogni Paese. In aggiunta, il sistema appare agli occhi dei più poco flessibile: se colui che detiene il brevetto vuole attualmente diminuire i costi di mantenimento del brevetto europeo può farlo, semplicemente rinunciando alla protezione del titolo nei Paesi che non suscitano più il suo interesse, mantenendo il titolo valido ove riscontra qualche effettivo interesse commerciale. Tale comportamento non è possibile attuarlo nel caso di un brevetto europeo ad effetto unitario, poiché ogni azione compiuta nei confronti di tale titolo lo coinvolge nella sua interezza. Inoltre, le statistiche rilevate dimostrano come generalmente un'impresa scelga di estendere la tutela in media in quattro Paesi, i più attrattivi e interessanti da un punto di vista commerciale ed economico; questa critica è già stata confutata in precedenza¹⁷⁸, dove in un'apposita tabella fornita dall'EPO, ponendo a confronto i costi globali di un brevetto unitario con i costi di un brevetto europeo convalidato e mantenuto in quattro dei 26 Stati membri, si rileva che i costi complessivi nel primo caso sono inferiori al secondo.

Come già detto però, certamente il lato economico ha il suo peso, ma non è la sola cosa che deve essere presa in considerazione. La presente riforma deve essere in grado di affermarsi, superando ogni critica, in modo che il continente europeo possa essere realmente competitivo nei confronti del resto del mondo, soprattutto rispetto agli Stati Uniti, al Giappone, alla Cina e ad altri Paesi non appartenenti all'Europa.

Già con la Convenzione di Monaco sono state poste a livello europeo delle regole comuni, in modo da consentire che venisse rilasciato un brevetto con un'unica procedura. Anche l'Ufficio europeo dei brevetti ha rivestito un ruolo importante, offrendo all'Europa un sistema brevettuale che condividesse i punti fondamentali della normativa e ha cercato di rendere l'Europa un interlocutore credibile nei confronti degli uffici dei brevetti più all'avanguardia dei Paesi più evoluti. È inutile nascondere la

¹⁷⁷ T. CUNIETTI, (nt. 135), p. 416.

¹⁷⁸ V. supra.

gratitudine che bisogna dimostrare nei confronti della Convenzione di Monaco e dell'Ufficio europeo dei brevetti che si è occupato di gestirla, ma oggi l'impostazione di questa convenzione rischia di rallentare l'evoluzione del sistema: infatti, è essenziale che l'Europa si discosti da un brevetto definito "unitario" solo verbalmente, ma che diverrà realmente tale solo con l'attuazione dei nuovi regolamenti comunitari¹⁷⁹.

È la mentalità che prima di tutto deve cambiare nel nostro continente; negli Stati Uniti il brevetto è considerato come un certificato di garanzia e di qualità, in grado di condizionare e dirigere in modo netto le scelte economiche. Gli Stati Uniti sono un Paese all'avanguardia in ambito brevettuale, dal momento che gli stessi titoli sono guardati con grande rispetto, ritenuti un punto fermo non solo per le imprese, ma anche per i consumatori.

Negli USA il brevetto assume un grande valore economico a fronte di una modestissima spesa da sostenere per convalidarlo e mantenerlo contemporaneamente nei 50 Paesi che compongono gli Stati Uniti d'America. Negli Stati Uniti non devono essere sostenuti costi di convalida o traduzione (che pesano molto a livello di brevetto europeo, soprattutto a seconda del numero di Stati in cui si intende convalidare il titolo), ma solamente quelli connessi alle tasse di rinnovo; la stessa cosa si può dire per il Giappone, dove ad esempio venivano concessi ben sette anni al titolare per sostenere l'esame di validità, ora ridotti a tre. Così facendo, il richiedente ha a disposizione un ampio lasso di tempo per decidere se richiedere o meno l'esame della domanda di brevetto (basti pensare che la CBE concede solamente sei mesi a partire dal ricevimento del rapporto di ricerca): tale norma diluisce molto i costi d'esame e li fa coincidere con l'utilizzo del brevetto. Alla luce delle differenti tempistiche previste dalla CBE e dal Giappone è possibile che, per una stessa invenzione, venga rilasciato un brevetto europeo e venga abbandonata la fase di nazionalizzazione giapponese se, allo scadere dei tre anni, non è emerso alcun valore commerciale potenziale.

La stessa cosa accade in Cina, dove viene conferito un periodo di tre anni per sostenere l'esame di validità.

Le cifre sono ancora più esplicative: nel 2011 sono stati rilasciati 224'000 brevetti negli USA, 172'000 in Cina e solamente 62'000 in Europa; la cifra più bassa si realizza nel nostro continente, a causa proprio dei costi proibitivi e della difficoltà del percorso da

¹⁷⁹ V. DI CATALDO, (nt. 117), p. 16.

intraprendere per ottenere la protezione dei titoli nell'intero mercato europeo, visto che per convalidare il brevetto nei 28 Paesi dell'Unione europea bisogna procedere Paese per Paese singolarmente¹⁸⁰.

La Commissione europea sostiene da sempre l'introduzione del brevetto unitario per queste ragioni, perché esso consente la semplificazione degli adempimenti burocratici e amministrativi, la diminuzione dei costi aggiuntivi e dell'incertezza del diritto dati dalla coesistenza di 28 realtà diverse e spesso in contrasto tra loro; il pacchetto unitario dei brevetti renderebbe il mercato unico europeo più attraente e accattivante, stimolando la crescita.

Come sostenuto da Michel Barnier, Commissario per il Mercato interno e i Servizi, gli innovatori devono beneficiare il prima possibile di questo nuovo sistema brevettuale e dei vantaggi che da esso possono derivare.

Secondo il Commissario, la crescita economica sostenibile non è realizzabile senza innovazione, ma l'innovazione è allo stesso tempo impossibile senza una tutela efficace della proprietà intellettuale¹⁸¹.

La Commissione ritiene necessario che l'attuale sistema brevettuale evolva, diventi sostenibile e capace di incentivare l'innovazione, la crescita economica e la concorrenza, dal momento che l'economia è sempre più globale e competitiva¹⁸².

Se il progetto del brevetto unitario riesce ad andare in porto, l'Europa potrebbe finalmente competere, a livello di costi, con le maggiori potenze mondiali.

Di seguito è riportata una tabella redatta dall'Ufficio europeo dei brevetti, che paragona i costi da sostenere per ottenere un brevetto negli Stati Uniti, in Cina e per un brevetto europeo ad effetto unitario.

¹⁸⁰ Commissione europea, Comunicato stampa, *Giustizia per la crescita: la Commissione colma i vuoti giuridici per una tutela unitaria dei brevetti*, Bruxelles, 26 luglio 2013, reperibile al seguente indirizzo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-750_it.htm

¹⁸¹ Commissione europea, *La Commissione propone la protezione unitaria del brevetto per incoraggiare la ricerca e l'innovazione*, Bruxelles, 13 aprile 2011, reperibile al seguente indirizzo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-470_it.htm

¹⁸² A. ILARDI, (nt. 5), p. 47.

European patent system – Closing the competitiveness gap

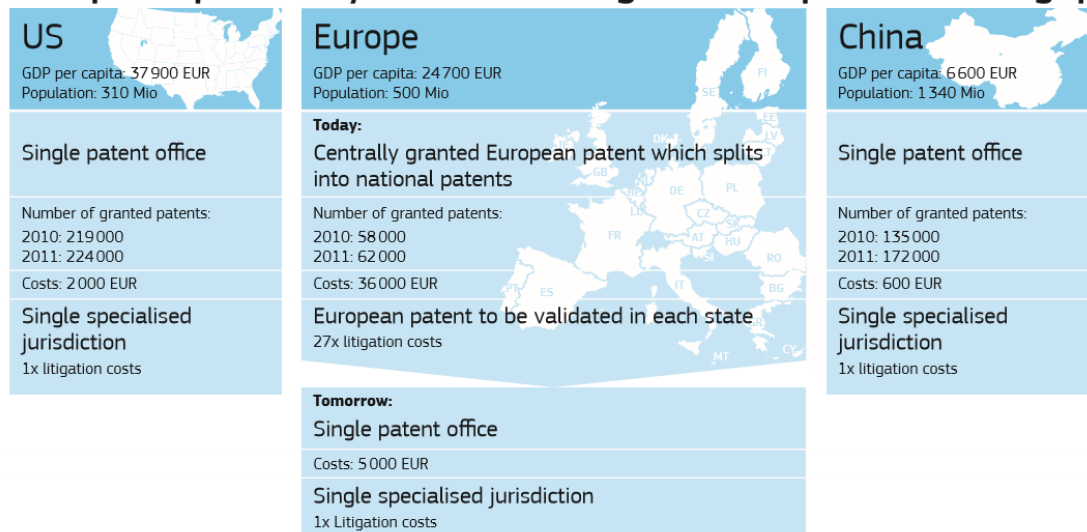


Figura 5, reperibile al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/faqs/competitiveness_en.pdf

Si vede chiaramente come il costo per brevettare negli Stati Uniti si assesti attorno ai 2'000 €, in Cina il costo è pari a 600 €, mentre attualmente in Europa si parla di 36'000€. Con l'introduzione del brevetto europeo ad effetto unitario, il costo si ridurrebbe notevolmente e sarebbe pari a circa 5'000 €.

Affinché si abbassasse in modo così rilevante i costi, varie pressioni sono provenute negli anni da istituzioni di rilievo a livello europeo; il Parlamento europeo ha sempre chiesto che qualunque decisione venisse presa in merito al nuovo sistema brevettuale tenesse conto dei sistemi brevettuali vigenti in particolare in Giappone e negli Stati Uniti, paragonando i costi di deposito della domanda di brevetto e i costi di rinnovo a quelli di questi Paesi, per capire meglio come indirizzare gli sforzi che l'Europa deve compiere in merito alla gestione e alla potenziale espansione industriale¹⁸³.

L'obiettivo indicato nell'ulteriore spinta che la Commissione europea ha tentato di dare nel 2000 è quello di permettere all'Europa, tramite questo nuovo sistema, di recuperare il ritardo maturato nei confronti degli USA e del Giappone per quanto attiene

¹⁸³ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale, *Promuovere l'innovazione tramite il brevetto - Il seguito da dare al Libro verde sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa*, 1999, reperibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/docs/8682_it.pdf

all'investimento che i privati fanno nel campo della ricerca e sviluppo¹⁸⁴. Un unico brevetto permette quindi all'Europa di concretizzare i risultati delle attività di ricerca e delle nuove conoscenze tecniche e scientifiche in veri successi industriali e commerciali.

L'Europa non può più permettersi di restare indietro in questo campo; la Commissione europea aveva rilevato, per mezzo di uno studio effettuato intorno al 2000, che le aziende europee spendono tra i centoottanta e i duecentocinquanta milioni di euro ogni anno per proteggere le invenzioni industriali nel territorio europeo. Gli elevati costi costituiscono un impedimento ancora più pesante per le piccole e medie imprese, che spesso rinunciano a brevettare o estendono la protezione del titolo solamente in pochi Paesi¹⁸⁵.

L'adesione al nuovo sistema rappresenta per gli Stati europei un modo per aumentare la propria attrattività nei confronti degli investimenti esteri, risorsa essenziale per sostenere l'economia e riuscire a competere con i mercati del resto del mondo. Sono molti i fattori che caratterizzano gli investimenti esteri; la Camera di commercio americana ha infatti svolto un sondaggio nel 2013 basato su una serie di multinazionali americane che operano in Italia e il fatto che la giurisdizione italiana fosse carente e incerta è stato un fattore citato da ben il 91% dei manager intervistati. La debolezza del sistema giudiziario in ambito brevettuale non vale solo per l'Italia, ma può essere estesa anche ai restanti Paesi europei¹⁸⁶.

Il nuovo sistema dovrebbe pertanto incentivare le imprese ad investire in attività di ricerca e sviluppo e a proteggere così le invenzioni in misura maggiore, brevettando di più; ciò avvierebbe un processo virtuoso di sviluppo, consentendo il progredire della tecnologia e l'aumento dei profitti delle aziende, generando introiti maggiori anche per l'Ufficio europeo dei brevetti e i fornitori di servizi.

Oltre al lato economico del nuovo pacchetto europeo dei brevetti, è del cambiamento legato al contesto industriale ed imprenditoriale che bisogna tener conto; al giorno d'oggi è necessario aumentare la competitività e l'innovazione delle imprese europee.

¹⁸⁴ COM (2000), 412 finale, reperibile al seguente indirizzo:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV:126056>

¹⁸⁵ M. GIORGETTI, (nt. 145), p. 68.

¹⁸⁶ Confindustria, *Analisi d'impatto dell'adesione dell'Italia al nuovo sistema europeo di protezione e contenzioso brevettuale* (Brevetto unitario e Corte unificata dei brevetti), gennaio 2014, reperibile al seguente indirizzo: <http://www.confindustria.it/>

È opinione condivisa che il brevetto unitario avrà, con ogni probabilità, un impatto favorevole e positivo sull'economia e sulla competitività del mercato unico, facendo sì che il nostro continente diventi un territorio più attrattivo per creare e innovare¹⁸⁷.

Gli ultimi dati in campo innovativo certificano il primato cinese, il cui ufficio dei brevetti è il primo al mondo¹⁸⁸. Ad eccezione del secondo posto, occupato dagli Stati Uniti, per il resto primeggiano i Paesi asiatici: al terzo e quarto posto troviamo Giappone e Corea, con l'India in settima posizione. Ciò è la sintesi dell'economia globale, che vede il continente asiatico crescere e svilupparsi in modo esponenziale. Da questa prospettiva, il ruolo dell'Europa è sempre più marginale, considerando che le richieste di brevetto mondiali depositate presso l'EPO si assestano solamente attorno al 5.8%¹⁸⁹.

I dati sui brevetti pubblicati dall'OMPI nel 2013 vanno presi con le dovute precauzioni, soprattutto per quanto riguarda i brevetti cinesi; basti ricordare che nel 2009 il governo cinese ha lanciato il "Piano nazionale di medio - lungo termine per lo sviluppo della scienza e della tecnologia", che mira a far diventare la Cina una superpotenza dal punto di vista tecnologico nel 2020, fino a consacrarla leader mondiale nel 2050, portando così il Paese ad investire ingenti somme in ricerca e sviluppo¹⁹⁰. Il governo ha promosso questo obiettivo politico attraverso la concessione di sussidi e incentivi, facilitando anche l'iter procedurale e amministrativo per depositare il brevetto. Questo tipo di brevetti vanno guardati con attenzione dal momento che il più delle volte riprendono il concetto europeo di modello di utilità, che viene riadattato attraverso l'assemblaggio di ulteriori parti: in Cina vengono concessi brevetti anche per invenzioni derivanti da un processo di *reverse engineering* di un altro prodotto. Tali politiche alterano in qualche modo le statistiche, rendendole molto spesso poco credibili; questi sospetti vengono confermati anche dal fatto che solamente 30'000 del totale dei brevetti cinesi sono stati

¹⁸⁷ A. ZANARDO, *Brevetto europeo con effetto unitario e applicabilità del relativo regime. A che punto siamo?*, La riforma societaria alla prova dei suoi primi dieci anni con riflessioni sul diritto cartolare e delle assicurazioni, Milano, Wolters Kluwer CEDAM, 2015, pp. 223-232, Convegno: Impresa e società, assicurazioni, titoli di credito. Convegno in ricordo di Giulio Partesotti, 9-10 maggio 2014.

¹⁸⁸ Nel 2013 sono state contate 825'000 richieste di brevetto, un terzo di quelle totali.

¹⁸⁹ Dato riferibile al 2013, il livello più basso da sempre.

¹⁹⁰ G. BATTAGLIA, *Brevetti, Cina "stacca" l'Europa. "Pechino superpotenza tecnologica entro il 2020"*, China Files per il Fatto, 22 dicembre 2014, reperibile al seguente indirizzo: <http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/12/22/brevetti-cina-usa-staccano-leuropa-pechino-superpotenza-tecnologica-entro-2020/1287505/>

depositati oltre i confini del Paese, mentre la quota si assesta a ben 200'000 per Giappone e Stati Uniti. La manovra effettuata dalla Cina non è però totalmente sbagliata, nel senso che il Paese ha adattato la tecnologia straniera alle esigenze del proprio mercato interno e, dopo un periodo di studio accurato del prodotto, lo ha esportato nei Paesi con esigenze più simili alle proprie, in una versione minimale; ha agito quindi in modo contrario rispetto all'operato dei Paesi occidentali, che tendono a sovra - ingegnerizzare i propri beni, vendendo prodotti con altissime funzionalità a clienti in grado di pagare un considerevole sovrapprezzo.

Nonostante le critiche che possono essere rivolte al mondo cinese, il divario di Cina e Stati Uniti nei confronti dell'Europa rimane ancora troppo grande; resta da vedere se l'introduzione del brevetto europeo ad effetto unitario è in grado di cambiare le cose.

2.5 Brevetto europeo con effetto unitario e lotta alla contraffazione

Il nuovo brevetto europeo ad effetto unitario, come già sottolineato, non è vantaggioso solo se si considera il lato economico; oltre a permettere alle imprese del nostro continente di competere con quelle del resto del mondo, esso è uno strumento importante anche per combattere la contraffazione. Per le imprese, avere un titolo con validità in tutta l'Unione europea, significa costituire una barriera all'ingresso forte per i prodotti extraeuropei contraffatti, che ad oggi entrano nel territorio del nostro continente con pochi ostacoli¹⁹¹.

La contraffazione ha origini molto antiche e consiste nel produrre qualcosa al fine di scambiarla per l'originale, con particolare riferimento ai titoli di proprietà industriale; molto spesso infatti, i prodotti vengono importati e venduti coperti da un marchio, un disegno e modello o da un brevetto senza che il possessore del titolo abbia dato alcuna autorizzazione¹⁹². Tale fenomeno ha assunto dimensioni particolarmente gravi ormai, tanto da avere effetti globali e pervasivi che interessano qualsiasi settore produttivo, da quello cosmetico e farmaceutico, a quello alimentare, meccanico, della moda, ecc.

¹⁹¹ Confindustria, *Nota su Brevetto unitario e Corte unica: osservazioni sulle critiche al nuovo sistema*, 2014, reperibile al seguente indirizzo:
<http://www.confindustria.it/Aree/DocumentiPub.nsf/tuttiDoc/121C2724AC9CF499C1257C4400636EE6>

¹⁹² UIBM, Direzione generale lotta alla contraffazione, reperibile al seguente indirizzo:
<http://www.uibm.gov.it/index.php/la-direzione-generale><http://www.uibm.gov.it/index.php/la-direzione-generale>, alla sezione "Lotta alla contraffazione".

La contraffazione crea ingenti danni alle imprese che agiscono osservando comportamenti leali e corretti, in mercati dove spesso le regole della concorrenza sono alterate, facendo danno all'economia in generale, dal momento che la collettività viene privata di posti di lavoro e lo Stato rispettivamente di entrate fiscali. Il fenomeno si è aggravato negli ultimi anni anche grazie alla diffusione via internet e per questo le istituzioni si sono impegnate molto per arginarlo, aggravando le sanzioni da infliggere ai contraffattori; ciò vale anche a livello italiano, ma soprattutto a livello europeo.

Nel 2009 è nato "l'Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria", che con il Regolamento n. 382/2012 del Parlamento e del Consiglio è diventato "l'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale", gestito dall'EUIPO.

Le numerose accortezze in quest'ambito si inseriscono nella già nominata "Strategia Europa 2020", secondo cui per l'economia del nostro continente, per l'innovazione, la ricerca e i livelli occupazionali, è fondamentale tutelare i diritti di proprietà industriale.

Ciò è importante anche per la sicurezza dei cittadini, dal momento che le merci che vengono realizzate in ambienti non regolamentati possono nuocere alla salute delle persone: queste implicazioni sono di notevole importanza, anche se non rilevanti dal punto di vista economico che qui si indaga. È necessario fidarsi e affidarsi alle dogane dell'Unione europea che lavorano proprio per ostacolare l'ingresso di questo tipo di prodotti nei nostri Paesi.

Il piano d'azione che l'Europa ha messo in atto è stato difficile da delineare, considerando che la contraffazione oltre ad essere tangibile è anche digitale, e oltretutto è difficile ottenere dati attendibili per il fatto che le imprese sono spesso dubbiose e reticenti a rivelare informazioni che riguardano la loro produzione: è comunque sempre molto difficile ottenere dati inerenti a un'attività sommersa¹⁹³.

Ogni anno la Commissione redige una relazione basata sui dati che provengono dalle dogane e nel 2012 le cifre erano particolarmente importanti; ben 40 milioni di beni¹⁹⁴ sono stati sequestrati, additati come contraffatti, e il loro valore ammontava a oltre un miliardo di euro. Per queste ragioni proprio sul finire del 2012, la Commissione ha adottato un nuovo piano d'azione doganale che investiva l'intero territorio dell'Unione

¹⁹³ Unioncamere, Camere di commercio d'Italia, La legislazione europea d'interesse per le Camere di commercio, reperibile al seguente indirizzo: <http://asbl.unioncamere.net/>, alla sezione "La lotta alla contraffazione".

¹⁹⁴ Il 31% delle merci contraffatte attiene al mercato delle sigarette, il 12% riguarda articoli vari (bottiglie, lampade, detersivi, batterie, ecc), e il 10% consiste in materiali da imballaggio.

europea, in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo che va dal 2013 al 2017¹⁹⁵. Lo scopo ultimo di questo piano doganale consisteva nel tentare di bloccare l'entrata dei prodotti contraffatti lungo l'intera catena di approvvigionamento internazionale, ostacolando le tendenze principali negli scambi di tali prodotti, cooperando maggiormente con le istituzioni incaricate di far rispettare la legge. Dopo aver delineato un quadro giuridico ben definito a livello di protezione di proprietà intellettuale, si rivela infatti necessario che la normativa venga applicata in maniera più precisa. È importante che le dogane agiscano in prima linea nel contrastare le merci prodotte in ambiti non regolamentati, dal momento che queste, una volta entrate nel mercato unico, sono molto più difficili da rinvenire; le unità doganali europee devono coordinarsi e pianificare le loro attività in modo da essere maggiormente efficienti, tenuto conto delle limitate risorse finanziarie che sono disponibili presso le pubbliche amministrazioni.

È necessario delineare chiaramente la direzione da seguire e trovare un metodo per quantificare i risultati raggiunti; è proprio in questo contesto che è venuto in essere l'Osservatorio sulla contraffazione e la pirateria. L'Osservatorio è stato creato allo scopo di far collaborare i consumatori, le imprese e le amministrazioni pubbliche, in modo di far rispettare i diritti in materia di tutela della proprietà intellettuale. Tramite l'Osservatorio, l'Unione è in grado di raccogliere informazioni e monitorare la situazione in materia di contraffazione, dal momento che l'Osservatorio è considerato alla stregua di una vera e propria piattaforma dove i consumatori possono condividere le proprie esperienze, essere sensibilizzati ed educati per prevenire e combattere il fenomeno illecito. È stato sviluppato così un metodo efficace e coerente per raccogliere ed analizzare i dati provenienti da differenti settori; tramite un approccio specifico si è cercato di superare tutte le difficoltà legate alle statistiche da effettuare in relazione a un'attività sommersa come quella della contraffazione.

La lotta alla contraffazione è quindi un elemento importantissimo per supportare gli inventori europei nel processo difensivo delle loro idee, garantendo loro una protezione forte e veramente efficace dei loro diritti di proprietà intellettuale. Ciò è necessario affinché le persone continuino ad investire nella ricerca, ad innovare e desiderare che il

¹⁹⁵ Risoluzione del Consiglio relativa al piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2013-2017, (2013/C 80/01).

prodotto del loro ingegno sia concretizzato in qualcosa scambiabile sul mercato: la lotta alla contraffazione è quindi essenziale per raggiungere tale scopo. L'impatto che la contraffazione ha a livello europeo è emerso in misura maggiore a seguito di alcuni studi fatti; già precedentemente sono stati citati gli studi eseguiti sul contributo delle industrie ad alta intensità di PI all'economia e all'occupazione dell'Unione europea¹⁹⁶, ora è il caso di porre attenzione alla percezione che i cittadini dell'Unione hanno nei confronti della PI, dal momento che la proprietà intellettuale ha assunto un'importanza maggiore anche a livello sociale.

Utilizzando il nuovo metodo sviluppato dall'Osservatorio, sono state studiate le discrepanze tra vendite previste ed effettuate per ogni settore e per ogni Paese dell'Unione; viene offerta una stima sia delle perdite accusate dai titolari di diritti di proprietà intellettuale generate dalla contraffazione che della perdita dei posti di lavoro nei diversi settori, tenendo conto non solo dei fattori economici, ma anche di quelli sociali. Era stato condotto nel 2013 un primo studio denominato "I cittadini europei e la proprietà intellettuale", basato su un campione di 26'500 individui dai 15 anni di età, volto ad indagare la percezione dei cittadini in merito alla proprietà intellettuale e alle rispettive violazioni, cercando di individuare i fattori in grado di condizionare il comportamento dei consumatori.

L'EUIPO ha condotto questo studio consapevole di quanto le imprese considerino vitale il loro patrimonio intellettuale; il valore che le imprese attribuiscono all'innovazione, alla ricerca, alla creatività e alla conoscenza è sempre in crescita, soprattutto alla luce del clima economico che caratterizza il mondo attuale. Allo stesso modo ne sono consapevoli anche coloro che violano tali diritti, i quali tentano in ogni modo di generare profitti copiando, producendo e distribuendo prodotti contraffatti in modo illegale.

Per questo le istituzioni europee hanno sempre promosso i diritti di proprietà intellettuale, invitando gli Stati membri ad attuare misure, procedure e strumenti adeguati per contrastare la pirateria e la contraffazione e far rispettare i diritti di proprietà intellettuale; è utile che tutti i Paesi adottino misure più o meno analoghe per

¹⁹⁶Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale, dal titolo "*Rafforzare la creatività e l'innovazione per permettere la creazione di crescita economica, di posti di lavoro e prodotti e servizi di prima qualità in Europa*", COM(2011) 287.

permettere ai titolari di diritti di proprietà intellettuale di difendersi da fenomeni illeciti perpetuati nei loro confronti.

Uno studio analogo¹⁹⁷, ma arricchito di nuovi quesiti, è stato svolto proprio nel 2017; da tale studio le percezioni dichiarate dai cittadini europei sembrano far ben sperare: il 97% di loro ritiene che sia giusto e importante che gli inventori possano proteggere le loro idee e trarre profitto da esse; per il 70% di loro non c'è niente che giustifichi l'acquisto di prodotti contraffatti e il 78% dei cittadini pensa che l'acquistare beni contraffatti possa arrecare danno alle imprese e ai posti di lavoro. Se si dà uno sguardo ai dati inerenti alle percezioni individuali si può vedere come il 7% dei cittadini dichiara di aver comprato prodotti contraffatti nel corso dell'ultimo anno, dato che raddoppia per quanto riguarda la fascia d'età tra i 15 e i 24 anni; il 10% degli intervistati ha avuto a che fare con fonti illegali in modo intenzionale (dato che quasi triplica sempre considerando la fascia d'età 15-24). Emerge dunque, in maniera analoga alla prima analisi risalente al 2013, come le persone spesso non agiscano in linea con quanto affermano, in modo particolare i più giovani tendono ad acquistare prodotti falsi principalmente per ragioni legate al prezzo, meno consapevoli degli effetti perniciosi che tali prodotti possono comportare.

Il fine ultimo di questi studi è quello di stimare la portata e il valore del mercato dei prodotti con indicazione geografica dell'Unione europea e la quota dei prodotti in tale mercato che violano le indicazioni geografiche tutelate nell'Unione. Dallo studio è emerso come le perdite equivalgano a 2.3 miliardi di euro, e tali ricadute si riversano sui consumatori finali dell'Unione. L'Osservatorio è particolarmente impegnato nel cercare di fornire un quadro attendibile del fenomeno della contraffazione che interessa diversi settori e diverse aree territoriali e che è sempre più diffuso, considerando l'importanza che i diritti di proprietà intellettuale assumono oggi. La maggior parte dei cittadini europei, ritenendo giusto che gli inventori possano proteggere il frutto del loro lavoro e trarre profitto da esso, riconoscono i benefici derivanti dalla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e rivelano un attaccamento a questi principi basilari. La gran parte dei cittadini europei inoltre eleva la proprietà intellettuale a pilastro della stabilità

¹⁹⁷ Tale studio è stato denominato "*I cittadini europei e la proprietà intellettuale: percezione, consapevolezza e comportamento*". L'EU IPO ha affidato a Deloitte l'incarico di svolgere tale indagine, che ha coinvolto ben 26'555 individui a partire dai 15 anni di età, residenti nei 28 Stati membri dell'UE.

economica, consapevole del fatto che le aziende ad alta intensità di PI offrano un numero elevato di posti di lavoro.

Dal momento che la creatività e l'innovazione incidono sulla competitività delle economie, è imprescindibile migliorare le condizioni di operatività delle imprese, in modo che possano innovare senza che il risultato del loro lavoro rischi di essere danneggiato dal fenomeno della contraffazione. L'impegno che le autorità devono dimostrare è notevole, soprattutto perché coloro che sfruttano gli investimenti, gli sforzi e il lavoro dei titolari dei diritti operano a livello internazionale, pertanto l'attenzione che bisogna dedicare a tale fenomeno è particolare; le imprese che vedono violati i loro diritti di proprietà intellettuale che hanno ottenuto con notevoli sacrifici, subiscono danni non solo economici, ma anche reputazionali. Le merci contraffatte danneggiano le imprese, l'economia, la società, l'ambiente e minano la salute e la sicurezza dei consumatori.

Anche sotto questo punto di vista, la creazione di un unico titolo brevettuale europeo che abbia un effetto unitario è indispensabile per cercare di offrire una sicurezza maggiore alle imprese, tutelando l'impegno ed il lavoro di ogni giorno: l'estensione di un titolo brevettuale in tutta l'Unione europea si rivelerebbe vincente, o almeno utile, per ostacolare l'ingresso nel nostro continente delle produzioni extraeuropee contraffatte, offrendo un livello di tutela maggiore al mercato interno.

2.6 Valutazione dell'istituto del brevetto europeo unitario in un'ottica di medio - lungo periodo

La creazione del brevetto europeo ad effetto unitario e l'istituzione della Corte unica sovranazionale hanno attirato fin da subito pareri positivi, ma anche opinioni negative.

Per citarne qualcuna, vanno ricordate le accuse di discriminazione linguistica mosse dalla Spagna e inizialmente anche dall'Italia, oppure gli alti costi di traduzione da sopportare per le imprese collocate in Paesi con una lingua differente da quelle ufficiali dell'EPO; o inoltre contro il Tribunale unificato sono state espresse critiche rivolte all'aumento dei costi per le cause, al discredito per le tradizioni giurisprudenziali dei vari Stati; altri ancora temono per la stabilità delle piccole e medie imprese, svantaggiate da un sistema che favorisce il titolare del brevetto.

Tutte queste critiche potrebbero avere un senso se si guardasse solamente al breve periodo, ma se si fa riferimento al medio - lungo periodo, le conclusioni da trarre sono sicuramente altre; quest'ultima è l'ottica che va adottata, anche perché il sistema del brevetto europeo unitario e la rispettiva Corte andranno ad effettivo regime tra una ventina d'anni. Le imprese con le migliori prospettive future o sono di grandi dimensioni, in grado già di esportare all'estero la loro produzione, oppure sono imprese piccole, ma molto orientate all'innovazione; le piccole imprese caratterizzate da una particolare vocazione ad innovare devono poter usufruire di uno strumento in grado di offrire loro una tutela forte anche nei confronti del resto del mondo, quindi è necessario l'avvio di questo moderno sistema brevettuale. I Regolamenti incoraggiano, come già è stato detto, le piccole imprese ad innovare, concedendo loro la possibilità di servirsi di un sistema di compensazione e di altri vantaggi economici; le piccole e medie imprese sono quelle più diffuse a livello italiano, ma anche in altri Paesi europei; le PMI normalmente brevettano poco, quindi questo sistema costituirebbe un forte incentivo soprattutto per loro.

L'ottica di lungo periodo va adottata anche in riferimento al sistema linguistico; la posizione della Spagna che auspica un regime penta - linguistico appare poco sensata: nel breve periodo l'utilizzo del tedesco appare ragionevole in virtù del fatto che i giudici tedeschi, il cui contributo è importante a fronte della loro esperienza in ambito di proprietà intellettuale, non hanno troppa familiarità con l'inglese¹⁹⁸; il francese è rimasto probabilmente per segnalare una continuità con il convenzionale brevetto europeo; se si guarda al futuro risulta chiaro come la lingua da utilizzare sarà esclusivamente l'inglese, lingua che già oggi è quella più diffusa e che trova una maggiore applicazione a livello europeo.

È importante che tutti i Paesi dell'Unione provvedano al più presto a ratificare l'Accordo che istituisce il Tribunale unificato dei brevetti, in modo che si avvii il nuovo sistema brevettuale, perché proprio attraverso l'adozione di un'ottica lungimirante le imprese europee aumenteranno la propensione alla brevettazione; ma per farlo in modo più sicuro, è importante poter disporre di uno strumento migliore e più competitivo a livello mondiale, in particolar modo al giorno d'oggi dove le aziende con maggiori prospettive future sono le cosiddette "imprese della conoscenza".

¹⁹⁸ M. CONTI, (nt. 169).

Le imprese che in un momento di crisi come quello attuale desiderano crescere devono puntare sull'innovazione, in modo da impossessarsi degli *intangibile assets*, strumenti che incarnano il valore economico reale di un'azienda e costituiscono allo stesso modo un fattore di attrattiva per gli investitori esteri¹⁹⁹. È quanto dichiarato anche nel Libro Verde della Commissione europea risalente al 1995, in cui l'innovazione viene elevata a forza motrice, capace di orientare le imprese verso obiettivi di lungo termine e molto ambiziosi. Un'impresa innovativa possiede sia competenze strategiche, attraverso cui, guardando al lungo periodo, si adopera per anticipare le tendenze di mercato, sia competenze organizzative, che le permettono di gestire i rischi aziendali, cooperando con la realtà esterna ed interna, coinvolgendo i differenti attori²⁰⁰.

L'imprenditore si trova sempre di fronte a delle scelte da compiere: egli è chiamato a prendere delle decisioni nel caso in cui si verificano certi eventi, ma deve essere anche in grado di anticipare i cambiamenti futuri, in modo da evitare di trovarsi impreparato nel caso in cui si manifestino situazioni che ne possono condizionare l'operato. In quest'ultimo caso, colui che è chiamato a prendere una decisione, deve avere una consapevolezza maggiore e un'attenzione particolare all'evoluzione dell'impresa e dell'ambiente che la circonda; l'impresa è un'organizzazione sociale dalla natura sistemica ed è una realtà aperta e dinamica, che vive in un contesto ambientale più ampio, con cui instaura rapporti di reciprocità. È proprio in questo contesto che le aziende, sempre più inserite in ambiti caratterizzati da competizione e concorrenza, producono le innovazioni.

Nella realtà che oggi si è venuta a creare, la capacità con cui le imprese e le istituzioni riescono ad innovare, ad investire nella formazione, in ricerca e sviluppo, e più in generale nel mondo immateriale, è diventata determinante. Questo perché le imprese devono confrontarsi con il fenomeno della globalizzazione dei mercati, con le aziende che diventano sempre di più ampio respiro, intessendo continue alleanze strategiche; tutti fattori descritti puntualmente nel Libro Verde, in cui si rileva che "l'emergere di nuovi Paesi concorrenti sul piano tecnologico, la sempre maggiore internazionalizzazione delle imprese e delle attività di ricerca e innovazione, la

¹⁹⁹ G. GIANNESI, "*Come i brevetti sono la chiave della meritocrazia*", articolo reperibile al seguente indirizzo:

<http://business.pirelli.com/global/it-it/come-i-brevetti-sono-la-chiave-della-meritocrazia>

²⁰⁰ G. FABBRINI, A. RICCIARDI, (nt. 16), p. 299.

compenetrazione tra scienze e tecnologie, l'aumento dei costi della ricerca, l'aumento dell'importanza di fattori sociali come l'ambiente, sono altrettanti fenomeni che hanno sconvolto sia le condizioni di produzione e di diffusione delle innovazioni che le motivazioni soggiacenti all'intervento dei poteri pubblici in questo campo²⁰¹”.

Gli investimenti compiuti in ricerca e sviluppo rappresentano i primi anelli della catena, che prosegue con la produzione e si conclude con l'introduzione di nuovi beni o servizi nel mercato oppure con l'applicazione di nuovi processi: tale catena costituisce il processo innovativo.

Le invenzioni che poi si originano da tali investimenti possono essere varie, a seconda dei costi impiegati nel miglioramento dei processi produttivi, dei tempi utili per il rientro del capitale speso e della natura dei mercati; il contenuto tecnologico ed organizzativo protetto attraverso lo strumento del brevetto è qualcosa che si ottiene dopo un ampio ricorso a tutte le risorse aziendali e che è quindi capace di contribuire in larga scala alla propensione di un'impresa a produrre reddito²⁰².

Dunque il brevetto è uno strumento di protezione unico nel suo genere proprio a causa della natura altamente meritocratica che lo caratterizza; il brevetto viene concesso solo se persistono dei requisiti specifici, se le invenzioni che si richiede di tutelare consentono il progredire dell'industria in modo significativo e se non sono ovvie in relazione allo stato della tecnica anteriore alla data di richiesta del titolo.

Le imprese europee devono essere consapevoli del valore del brevetto e per questo investire di più nella proprietà intellettuale, dal momento che è l'unico modo che permette loro di proteggere il frutto degli investimenti fatti in ricerca e sviluppo e di essere al contempo in grado di competere a livello internazionale a confronto con i concorrenti stranieri. La consapevolezza è quello che manca a moltissime imprese, in particolar modo in Italia: sono coloro che ritengono la proprietà intellettuale un settore chiave e che gestiscono efficientemente i propri *intangible assets* che hanno un successo maggiormente durevole.

Il potere riconosciuto al brevetto è notevole: particolari brevetti ottenuti da piccole imprese potrebbero far gola a grandi imprese, attratte da tali invenzioni, quindi sono una leva utilizzabile da qualsiasi tipologia di azienda, sia essa grande o piccola.

²⁰¹ Cfr. *Libro verde sull'innovazione* della Commissione europea del 1995, p. 10.

²⁰² G. FABBRINI, A. RICCIARDI, (nt. 16), p. 300.

Il problema principale che interessa l'Europa, già ribadito più volte, è che il tipo di protezione brevettuale possibile attualmente è costoso e connotato da un percorso complesso per estendere la tutela a livello sovranazionale, per questo le imprese, soprattutto quelle di piccola dimensione, sono scoraggiate dall'utilizzare lo strumento.

Inoltre, in molti Paesi europei, il valore del brevetto non è riconosciuto, come avviene ad esempio negli Stati Uniti, dove per questo l'ottenimento del titolo è agevolato.

Anche a livello europeo emergono discrepanze da Stato a Stato: in Germania è presente una tradizione brevettuale consolidata e la maggior parte delle imprese brevetta; la stessa cosa non avviene in Italia, dove la maggioranza degli imprenditori è restia a riconoscere il valore dell'istituto e quindi a richiederlo. In Italia, infatti, il tasso di innovazione è superiore alla media europea, ma l'innovazione molto spesso non viene convertita in brevetto; ciò che manca è la cultura della difesa delle conoscenze tecnologiche e per questo gli italiani sono poco propensi alla tutela intellettuale.

Nonostante questo, anche l'Italia registra un trend positivo di crescita negli ultimi quattro anni e il dato è rilevante soprattutto considerando che il Paese deve ancora uscire dalla crisi economica. In ogni caso, anche se la nostra nazione sta attraversando un periodo di ripresa, resta comunque distante dagli Stati industrialmente più avanzati nel resto del mondo.

Forse bisognerebbe che gli imprenditori venissero sensibilizzati in materia, educati in modo tale da conoscere l'istituto a fondo, così da comprendere l'importanza della proprietà intellettuale e depositare di più.

Un'attenzione particolare è da porre poi nei confronti della Cina, dove addirittura le imprese che depositano più di sei brevetti all'anno, godono di un incentivo da parte dello Stato.

È indispensabile pertanto che vengano attuati il brevetto europeo unitario e la Corte sovranazionale unica, visto il netto miglioramento che apporterebbero all'intero sistema brevettuale, permettendo di superare le attuali complicazioni, in vista di una competizione da sostenere non più a livello nazionale, ma a livello globale.

Il nuovo sistema facilita il meccanismo brevettuale, premiando l'impresa che ha deciso di investire nell'innovazione, che ha fiducia nel valore e nel potere dell'istituto ed è riuscita quindi a fondere il valore tangibile ed il valore intangibile dello strumento.

CAPITOLO 3

IL BREVETTO UNITARIO ALLA LUCE DELLA BREXIT

SOMMARIO: 3.1. *L'incertezza caratterizzante la situazione attuale.* 3.2. *Possibili strade percorribili dal Regno Unito nei confronti dell'Unitary Patent Package.* 3.3. *Intenzioni attualmente dichiarate dal Regno Unito in merito alla sua partecipazione all'istituto del brevetto unitario.* 3.4. *Il Regno Unito potrà ancora partecipare al Brevetto europeo con effetto unitario?* 3.5. *Il Regno Unito potrà ancora partecipare all'Accordo che istituisce una Corte dei brevetti unitaria?*

3.1 L'incertezza caratterizzante la situazione attuale

Ci sono voluti decenni, un susseguirsi di proposte diverse e di iniziative provenienti da vari organi istituzionali affinché si riuscisse ad arrivare, come dettagliatamente esposto nel primo capitolo, all'11 dicembre 2012, data in cui il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il pacchetto in materia di brevetti.

Il quadro relativo a tale pacchetto è alquanto spinoso, dal momento che i tre atti sono strettamente legati tra loro: solo nel momento in cui l'Accordo che istituisce il Tribunale unificato dei brevetti verrà ratificato da almeno 13 Stati firmatari, allora entreranno in vigore anche i due regolamenti, riguardanti rispettivamente l'attuazione di una cooperazione rafforzata per istituire una tutela brevettuale unitaria e l'attuazione di una cooperazione rafforzata per istituire sempre una tutela brevettuale unitaria, ma con riferimento al regime di traduzione applicabile.

Il meccanismo che lega i tre atti è particolare, a causa della loro natura e soprattutto delle loro correlazioni; queste ultime sono state inserite nel pacchetto del nuovo brevetto per permettere che i tre atti siano applicati contemporaneamente e che il sistema possa funzionare a pieno regime.

Nonostante siano ben 25 gli Stati dell'Unione europea contraenti l'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti, molto lentamente gli stessi Paesi stanno procedendo a depositare le relative ratifiche che permetteranno al sistema di avviarsi.

Al momento, sono 14 i Paesi che hanno provveduto a ratificare l'Accordo TUB, ma tra questi non figurano Germania e Regno Unito, Stati la cui ratifica, assieme a quella della Francia, è necessaria all'avvio del sistema. La Francia ha fin da subito dato il suo consenso.

Proprio quando le cose sembravano prendere una piega positiva ed essere in via di giungere a compimento, il Regno Unito ha deciso di lasciare l'Unione europea, portando uno sconquasso in tutti i settori, ma qui si tenteranno di approfondire le implicazioni che questa decisione ha provocato per quanto concerne il brevetto europeo ad effetto unitario e tutto il sistema che ad esso gravita attorno. Sebbene l'elettorato inglese abbia votato per lasciare l'Unione europea, questo non ha determinato automaticamente la fine del progetto del pacchetto brevettuale unitario, ma ha sicuramente avuto un impatto sullo stesso²⁰³.

La decisione presa dai cittadini inglesi di uscire dall'Unione europea è stata del tutto inaspettata; infatti, nel febbraio 2016 l'allora primo ministro David Cameron stava negoziando un nuovo accordo con Bruxelles e, con l'intento di ottenere un maggiore margine di manovra nell'ambito della trattativa, ha indetto questo referendum. Cameron era contrario all'uscita del Paese dall'UE, ma voleva dimostrare agli altri Stati che la possibilità di uscire dall'Unione europea era veramente un'opzione praticabile, in modo da renderli più malleabili in sede di trattativa.

Il 23 giugno 2016 il 51.9% degli inglesi ha deciso di uscire dall'Unione europea e da quel momento si è venuta a creare una situazione di incertezza che non è ancora chiaro quando e come si risolverà.

La decisione non deve però stupire troppo; del resto, fin dalla costituzione dell'Unione, il rapporto tra l'Europa e il Regno Unito è sempre stato tormentato e contraddistinto da ripensamenti ed incertezza. I Paesi europei hanno deciso di unirsi nel dopoguerra, tentando di porre fine ad un clima di violenza che durava da molti anni, e abbracciare un clima politico ed economico più stabile; i cittadini britannici hanno da sempre

²⁰³ R. A. KUNHEN, P. WACKER, *"The impact of Brexit on the European Patent Convention, unitary patent and Unified Patent Court"*, 12 ottobre 2016, articolo reperibile al seguente indirizzo: <https://www.lexology.com/>

appoggiato la creazione di un mercato unico, per i vantaggi a questo connessi, ma non hanno mai digerito le ingerenze da parte dell'Europa nelle questioni di politica interna. Fin dalla creazione della Comunità Economica Europea (CEE), avvenuta nel 1957, molti Paesi hanno progressivamente preso parte all'Unione europea, incluso il Regno Unito nel 1973, ma non era mai successo che un Paese decidesse di lasciare l'Unione; il procedimento da seguire è pertanto caratterizzato da continui dubbi e incertezze, dal momento che tale percorso non è stato mai intrapreso; infatti, la disciplina del ritiro di un Paese dall'UE è stata inserita nei trattati dell'Unione solo nel 2009.

Il meccanismo di uscita di un Paese dall'Unione europea è regolamentato dall'articolo 50 del Trattato di Lisbona²⁰⁴, che si compone solamente di cinque paragrafi: la disciplina non è molto dettagliata, proprio perché l'ipotesi che qualche Paese potesse prendere veramente questa decisione è sempre apparsa inverosimile.

L'articolo prevede una clausola di recesso volontario e unilaterale di uno Stato dall'Unione europea, diritto che appartiene ad ogni Stato aderente all'Unione e che può essere esercitato in maniera conforme alle rispettive norme costituzionali. Il Paese che ha deciso di uscire dall'UE deve affrontare un procedimento molto lungo, caratterizzato da accordi, negoziati e intese da raggiungere con l'Unione in merito a ciascuna materia; l'uscita vera e propria ha luogo nel momento in cui lo Stato notifica l'intenzione di lasciare l'Unione al Consiglio europeo e da questo momento devono trascorrere due anni affinché la decisione espliciti i suoi effetti; tale termine è prorogabile se lo Stato coinvolto ed il Consiglio europeo sono concordi. Se non si riesce a raggiungere nessun accordo dopo due anni ed il periodo di tempo non viene prorogato, la partecipazione del Regno Unito all'Unione europea cesserà senza chiare condizioni; tale scenario è improbabile, poiché nessuno può permettersi una situazione di confusione politica ed economica.

Lo Stato e l'Unione devono concludere un accordo che stabilisca i termini di uscita dall'Unione e definire un quadro che disciplini le relazioni future e le basi giuridiche tra il Paese in questione e l'UE. Tale accordo deve ricevere l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata degli Stati membri una volta ricevuto il consenso da parte del Parlamento europeo.

²⁰⁴ In vigore dal 1° dicembre 2009. Prima non era previsto in alcun trattato o norma dell'UE che uno Stato potesse decidere il ritiro volontario dall'Unione.

Una cosa non specificata è quali siano i tempi per invocare l'articolo 50 e questo ha costituito, infatti, il motivo principale di contenzioso all'indomani della Brexit²⁰⁵. David Cameron inizialmente non aveva fretta di procedere e voleva lasciare al primo ministro che l'avrebbe succeduto la facoltà di decidere i modi e i tempi con cui iniziare il percorso; della stessa idea erano i fautori della Brexit, i quali desideravano un leader forte e motivato in sede di negoziazione e non un primo ministro dimissionario.

D'altro canto, c'era il desiderio da parte dei politici europei che il Regno Unito procedesse in maniera più veloce, temendo il periodo di instabilità che era alle porte e avendo paura che altri Paesi seguissero la scia del Regno Unito; tuttavia, gli altri Stati non possono accelerare il processo di uscita dall'Unione europea: l'articolo 50 può essere invocato solamente dallo Stato protagonista dell'uscita dall'Unione e da nessun altro Paese o istituzione europea.

Il Consiglio europeo ha comunque fin da subito chiarito che non avrebbe intrapreso nessun dibattito e non avrebbe iniziato alcun confronto prima di aver ricevuto la notifica che sanciva l'adozione dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona, visto che inizialmente il Governo inglese non si era espresso in merito all'emissione della notifica: questo ha alimentato la convinzione che il limite dei due anni di tempo enunciato all'articolo 50 incoraggiasse un'attitudine intransigente da parte dell'UE. Questa visione è supportata anche da un ex politico inglese, coinvolto nella redazione dell'articolo 50, il quale ha confermato che il processo di divorzio è appositamente delineato per concedere all'Unione europea un vantaggio rispetto allo Stato che vuole andarsene. Tale posizione avrebbe dovuto incentivare il Governo inglese ad inviare la notifica tempestiva in merito alla sua intenzione di lasciare l'Unione, ma invece le cose si sono protratte per alcuni mesi.

La condizione di incertezza è penalizzante soprattutto per il Regno Unito, perché una situazione politica indefinita scoraggia gli investimenti ed è dannosa per l'economia del Paese. L'articolo 50 è un'arma a doppio taglio: da un lato, è vero che spetta solamente allo Stato coinvolto procedere con la notifica e non è previsto nessun obbligo per quanto concerne i tempi di avvio, dall'altro lato anche l'Unione europea non è costretta ad iniziare alcuna trattativa prima della notifica formale.

²⁰⁵ Articolo reperibile al seguente indirizzo:

<https://www.internazionale.it/notizie/2016/06/28/articolo-50-brexite>

Il 29 marzo 2017, nove mesi dopo il referendum che ha sancito la volontà di secessione del Regno Unito dall'Unione europea, il Governo inglese ha notificato definitivamente la volontà di uscire dall'UE. Entro il 29 marzo 2019 lo Stato inglese dovrebbe definitivamente non fare più parte dell'Unione, a meno che non ci sia la volontà di Londra e Bruxelles di continuare la trattativa: è questa comunque la strada che appare più plausibile, dal momento che, secondo gli esperti, due anni sono appena utili per disciplinare i termini della secessione, mentre ulteriori mesi saranno necessari per occuparsi in maniera dettagliata delle materie economiche, commerciali, militari e di molti altri argomenti che investono i restanti settori. Ad esempio, considerando che il Regno Unito uscirà dal mercato unico europeo, dovranno essere concordate nuove modalità attraverso cui il Paese potrà praticare il libero commercio; inoltre, bisognerà definire le sorti dei cittadini europei che vivono e lavorano nel Regno Unito, così come dei cittadini del Regno Unito che vivono e lavorano nei restanti Stati europei.

È possibile quindi che venga stipulato un accordo transitorio, durante il quale la situazione tra il Regno Unito e l'Unione rimarrà uguale a quella attuale, finché non si raggiungeranno punti certi.

Il ritiro formale del Regno Unito dall'Unione europea ha avuto inizio a marzo 2017, nel momento in cui il Governo ha pubblicato un documento denominato "*The Great Repeal Bill*", presentato dal ministro May e che esprime le proposte del Governo per garantire al Paese uno statuto funzionante una volta uscito dall'UE; il documento fornirà certezza giuridica, convertendo il corpo della legislazione esistente dell'Unione nel diritto britannico.

Sono molti i problemi di cui deve occuparsi l'attuale primo ministro in carica Theresa May, tra i quali spiccano anche dissidi interni; infatti, è forte la volontà degli scozzesi di indire un referendum per decretare la separazione della Scozia dall'Inghilterra dopo che il 62% degli scozzesi si è rivelato contrario alla Brexit²⁰⁶. Anche se tale referendum non è ancora stato concesso, visto che il primo ministro britannico non lo ritiene il momento più opportuno, da Edimburgo l'esigenza arriva in modo chiaro e si prevede che tale referendum verrà indetto entro il mese di marzo 2019, in modo che la Scozia sia libera

²⁰⁶ E. FRANCESCHINI, "*Brexit, l'Inghilterra va avanti: dal 29 marzo il via ufficiale all'iter per l'uscita dalla UE*", 20 marzo 2017, articolo reperibile al seguente indirizzo: http://www.repubblica.it/esteri/2017/03/20/news/brexit_l_inghilterra_si_appellerà_all_articolo_50_il_29_marzo-160986708/

di prendere autonomamente una decisione in merito al proprio futuro. Questi problemi complicano ulteriormente le cose per il Regno Unito, che si trova già di per sé in una situazione difficile da gestire.

3.2 Possibili strade percorribili dal Regno Unito nei confronti dell'*Unitary Patent Package*

La decisione assunta dai cittadini inglesi ha dato il via a molte speculazioni, sebbene ci fossero solo due cose sicure: il risultato del referendum e l'inizio dell'applicazione dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona, collocabile in data 29 marzo 2017.

Gli esperti hanno discusso molto su quali potrebbero essere le strade percorribili dal Regno Unito per quanto riguarda la sorte del brevetto europeo con effetto unitario e del Tribunale unificato dei brevetti, ma finora non è stata ancora presa alcuna decisione, soprattutto perché non sono ancora chiari i rapporti tra le varie normative.

Le direzioni percorribili all'indomani della Brexit sembravano tre²⁰⁷.

Alcuni avevano ipotizzato che il Regno Unito decidesse di partecipare immediatamente all'Accordo TUB, provvedendo a depositare la ratifica mentre faceva ancora parte dell'Unione europea, in modo da negoziare in seguito un metodo per restare membro del nuovo sistema brevettuale anche dopo l'uscita dall'UE.

Tuttavia quest'ipotesi è sembrata da subito irrealistica per diverse ragioni; innanzitutto, ratificando l'Accordo, il Regno Unito dimostrerebbe un'accettazione, per quanto implicita, della supremazia della normativa dell'Unione europea e della Corte di Giustizia dell'UE, proprio la cosa che ha da sempre infastidito i cittadini inglesi: essi non hanno mai inteso positivamente l'intromissione dell'Unione europea nelle questioni di politica interna inglesi ed è questo il principale motivo per cui hanno optato per l'uscita dall'Unione. La ratifica immediata avrebbe portato con sé enormi rischi politici, pertanto nessun governo sarebbe stato disposto ad intraprendere una strada simile, mancando in questo senso una sufficiente volontà politica.

²⁰⁷ M. BELL, "What impact will a Brexit have for my patent strategy in Europe?", 15 giugno 2016, articolo reperibile al seguente indirizzo:
http://www.dehns.com/site/information/industry_news_and_articles/Brexit_impact_on_European_patent_strategy

Le conseguenze di una simile ipotesi non erano, e non sono tuttora, ancora chiare; per alcuni esperti, prendere questa decisione sarebbe stato legalmente possibile poiché in questo modo il sistema sarebbe entrato in essere, il Regno Unito avrebbe tenuto tutte le opzioni aperte nel periodo delle negoziazioni d'uscita e avrebbe potuto salvaguardare l'inizio dell'*Unitary Patent Package*.

La ratifica immediata avrebbe comunque comportato molti problemi non solo dal punto di vista pratico, ma anche per quanto riguarda la certezza del diritto; infatti, a meno che i termini dell'Accordo non venissero modificati, il Regno Unito avrebbe dovuto uscire dal sistema del pacchetto unitario dei brevetti una volta che il procedimento legato all'articolo 50 del Trattato di Lisbona fosse giunto al termine.

Contro l'immediata ratifica si sono posti fin da subito i più importanti esponenti dell'industria inglese, riuniti nella federazione IP; quest'ultima è un'associazione di proprietà intellettuale che riunisce gli *stakeholders* inglesi, i quali si occupano di assegnare input e di proteggere gli interessi dei propri membri, fornendo pareri che vengono tenuti molto in considerazione dal governo britannico. I membri di tale federazione hanno da subito espresso la loro opinione contraria all'entrata e alla successiva uscita del Regno Unito dal nuovo sistema brevettuale, ritenendo che tale decisione avrebbe reso ancora più incerti le sorti dell'industria inglese, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con il mercato unico dell'Unione.

La seconda ipotesi avanzata al fine di permettere al nuovo sistema brevettuale di concretarsi prevedeva la modifica dell'Accordo, in modo che potesse entrare in vigore potendo fare a meno della ratifica da parte del Regno Unito²⁰⁸.

Il principale problema riguarda appunto i termini dell'Accordo: quest'ultimo può trovare applicazione solamente se viene ratificato da 13 Stati, ma, tra questi, il Regno Unito deve obbligatoriamente figurare²⁰⁹; se la decisione fosse stata presa da qualunque altro Stato (fatta eccezione per Francia e Germania), le cose non sarebbero state egualmente complesse. Tuttavia l'Accordo non è facilmente modificabile per tutta una serie di ragioni.

²⁰⁸ V. CERULLI IRELLI, "Brexit e UPC: e ora?", 4 agosto 2016, da *Italy intellectual property blog* di Trevisan e Cuonzo avvocati, reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.ipinitalia.com/tribunale-unificato-dei-brevetti/brexit-e-upc-e-ora/>

²⁰⁹ Assieme a Francia e Germania, come già precedentemente ricordato.

Il primo motivo attiene alla sfera politica, dal momento che a Londra è situata una delle divisioni centrali del nuovo tribunale e provvedere a ridistribuire le competenze attribuite a tale divisione non sarebbe un processo semplice; inoltre, è già pronta la nuova *Aldgate Tower*, sede londinese del tribunale incaricata di occuparsi del contenzioso che investe i diritti di proprietà intellettuale nel settore farmaceutico e del *life science*.

Il secondo problema riguarda il lato pratico di tale operazione: non è possibile modificare i termini dell'Accordo finché il Regno Unito non esce definitivamente dall'Unione, ma bisognerebbe eventualmente stipulare un accordo nuovo. Tale condizione rallenterebbe ulteriormente l'entrata in vigore del sistema, che è proprio quello che si sta cercando in qualsiasi modo di evitare; infatti, un nuovo accordo dovrebbe essere ratificato da tutti gli Stati partecipanti, con i relativi tempi lunghi che caratterizzano tale processo; basti pensare che dalla sottoscrizione dell'Accordo TUB sono passati cinque anni e solamente 14 Stati l'hanno ratificato, pertanto è impensabile ricominciare nuovamente questo iter.

Inoltre, la cosa che rende tutti concordi, è l'ingente perdita di appetibilità del sistema senza la partecipazione del Regno Unito²¹⁰; sarebbe necessario abbassare notevolmente anche le tasse da pagare per il brevetto unitario se il Regno Unito non fosse compreso nel nuovo meccanismo brevettuale, proprio per il ruolo che tale Paese ricopre soprattutto dal punto di vista economico.

Come già ricordato nel secondo capitolo, Francia, Germania e Regno Unito producono più della metà del PIL dell'Unione europea: il ruolo rivestito dal Regno Unito è quindi preminente, rappresentando la seconda maggiore economia d'Europa; inoltre, è uno dei tre Stati in cui c'è la richiesta più alta di brevetti, mentre l'inglese è una delle tre lingue ufficiali previste dal nuovo sistema. Privato del Regno Unito il sistema potrebbe perdere di valore sostanziale, considerati la grandezza del suo mercato e la reputazione in materia di controversie brevettuali; i giudici inglesi, infatti, sono conosciuti in tutto il mondo per essere tra i professionisti con maggiore esperienza in campo brevettuale e, se il Regno Unito uscirà dall'Unione europea, i suoi giudici non potranno più far parte del sistema dell'*Unitary Patent Court*.

²¹⁰ B. UPHOFF, L. MORELLI, "Brexit: Will it stop the European Unitary Patent before it starts?", 4 luglio 2016, articolo reperibile al seguente indirizzo: <http://www.ipwatchdog.com/2016/07/04/brexit-stop-european-unitary-patent/id=70553/>

Senza il Regno Unito bisognerebbe riconsiderare tutto il sistema, dal momento che i richiedenti una protezione brevettuale dovrebbero ottenere una doppia protezione, nazionale per quanto riguarda il Regno Unito e unitaria per i restanti Paesi europei: questo annullerebbe parecchio l'effettivo risparmio di costo che il sistema avrebbe se anche il Regno Unito ne facesse parte a tutti gli effetti.

La terza direzione sembrerebbe quella più plausibile e consisterebbe nel modificare l'Accordo per includere il Regno Unito, anziché escluderlo; questa sarebbe un'opportunità anche per far partecipare altri Paesi al sistema, primo fra tutti la Svizzera, la cui inclusione sarebbe importante per aumentare la competizione a livello mondiale. Questa soluzione non è comunque semplice, sia per quanto riguarda il lato politico, che per quanto concerne l'aspetto normativo e giuridico; in particolare non è chiaro se un Paese non più membro dell'Unione europea possa prendere parte al brevetto europeo con effetto unitario e alla Corte sovranazionale: tali aspetti saranno approfonditi nei prossimi paragrafi.

L'aspetto che coinvolge tutti questi scenari è il fatto che il nuovo sistema entrerà difficilmente in vigore prima del 2018, dal momento che il cambio di prospettiva e di percorso provocato da Brexit ha inevitabilmente rallentato le cose. Brexit, infatti, coinvolge e rallenta proprio l'entrata in vigore della Corte sovranazionale e del brevetto ad effetto unitario, mentre gli istituti del brevetto nazionale e del brevetto europeo classico non vengono intaccati²¹¹.

Al momento sono disponibili due strade per ottenere il brevetto nei Paesi europei: qualsiasi individuo può depositare la richiesta di brevetto direttamente all'ufficio brevetti di ogni Stato europeo per il quale desidera ottenere la protezione e questa modalità continua ad essere percorribile anche dopo il referendum; ma una persona può anche depositare una richiesta di brevetto europeo presso l'EPO, ufficio creato per esaminare e concedere brevetti in forza dell'*European Patent Convention* (EPC).

Dopo la concessione, il richiedente è libero di convalidare il brevetto in uno o più dei 42 Paesi contraenti l'EPC ed anche questa seconda opzione continua ad essere praticabile a seguito di Brexit, non essendo l'EPC un accordo dell'Unione europea; infatti, molti dei Paesi contraenti l'EPC non sono membri dell'Unione.

²¹¹ MORRISON, FOERSTER, "Brexit: European patent applications, Unitary patents and the Unified patent Court system", 7 luglio 2016, articolo reperibile al seguente indirizzo: <https://media2.mofo.com/documents/160627brexitbriefing.pdf>

Nella sigla EPC, il termine *European* è inteso in senso geografico, più che politico, e tale convenzione non è collegata all'Unione, né fa appunto parte del diritto dell'UE. Il Regno Unito è uno Stato contraente l'EPC e continua ad esserlo anche dopo la Brexit, pertanto la buona notizia per i richiedenti del brevetto europeo provenienti da tutto il mondo è che non devono aggiustare la loro strategia che attiene ai depositi, poiché nulla è cambiato in merito.

Sebbene sia chiaro che la Brexit non ha alcun impatto sul sistema brevettuale corrente, dall'altro lato invece, essa sta rallentando l'entrata in vigore del nuovo pacchetto unitario, poiché le tre intese fondamentali che implementano il brevetto unitario e la Corte sono accordi dell'Unione europea.

Infatti, come già ribadito nel secondo capitolo, è più che mai forte il bisogno di adottare un nuovo sistema brevettuale, viste le numerose carenze del regime brevettuale europeo in essere. Nonostante il successo che l'EPC ha avuto in tutti questi anni a partire da quando la Convenzione è stata stipulata, il mondo del brevetto europeo soffre l'assenza di un titolo unitario che si possa far valere in un singolo sistema giudiziario (anche se è possibile usufruire di una procedura amministrativa centralizzata per il rilascio del titolo). Sebbene si parli di brevetto europeo esso, come già più volte sottolineato, si riduce ad essere un mero fascio di brevetti nazionali che deve essere validato in ogni Paese singolarmente, pur avendo le medesime rivendicazioni. Anche il diritto procedurale per la violazione del brevetto non è armonico in Europa e l'articolo 69 dell'EPC fornisce solamente delle linee guida per l'interpretazione del diritto. Quindi l'EPC non costituisce un sistema brevettuale completo, a causa soprattutto degli alti costi e dell'incertezza della giurisprudenza.

Il futuro sistema brevettuale è concepito per rimediare a tutte le carenze che permeano il sistema attuale: esso consta di due regolamenti e di un accordo internazionale aperti espressamente solo agli Stati facenti parte dell'Unione europea.

L'*Unitary Patent Package* è nato per sopperire di fatto alle mancanze del sistema EPC attraverso la creazione di un brevetto europeo con effetto unitario e di un sistema giudiziario paneuropeo. Tale sistema è costruito sulle basi del sistema EPC, non prevedendo alcun cambiamento per la fase che precede la concessione; l'effetto unitario è un'opzione successiva al rilascio del brevetto da parte dell'EPO: esso beneficia del sistema dell'EPO e non richiede che siano aggiunti altri costi per l'esame. Il nuovo

brevetto risulta attraente per le imprese sicuramente per la riduzione dei costi che lo caratterizza, in particolare quando ai richiedenti interessa estendere la protezione in tutta l'Unione.

Ulteriori vantaggi sono riscontrabili nel nuovo tribunale che, sebbene abbia una struttura complessa, con divisioni centralizzate e decentralizzate, e procedure linguistiche multiple, è in grado di fornire decisioni esecutive uguali in tutta l'Europa a costi moderati, comparabili a quelli dei processi tedeschi: in Germania, infatti, si verificano più dei due terzi delle violazioni di brevetti in Europa.

L'avvento della Brexit ha ulteriormente ostacolato l'entrata in vigore del nuovo sistema e di tutti gli evidenti vantaggi che esso porterebbe con sé.

3.3 Intenzioni attualmente dichiarate dal Regno Unito in merito alla sua partecipazione all'istituto del brevetto unitario

All'indomani della Brexit l'incertezza era massima in tutti i campi; dopo mesi di silenzio, il 28 novembre 2016 il Regno Unito ha dichiarato di avere l'intenzione di ratificare l'Accordo per la creazione di un Tribunale unificato in materia di contenzioso brevettuale²¹².

Questa decisione si è rivelata del tutto inattesa e ha scontentato soprattutto l'Italia. Il nostro Paese il 25 novembre aveva ratificato l'Accordo e auspicava di poter trarre un vantaggio dall'esclusione del Regno Unito dal sistema. Infatti, l'Italia nel 2012 vantava il quarto posto per numero di brevetti depositati nell'Unione europea e avrebbe potuto ospitare nella sede di Milano una sede di primo grado del nuovo tribunale, se Londra non fosse stata più ritenuta adeguata a tale fine. Ospitare una delle sedi centrali del tribunale porterebbe notevoli vantaggi soprattutto alle piccole e medie imprese che popolano il territorio italiano; inoltre, le cause riguardanti l'accertamento negativo della contraffazione e la maggior parte delle cause che trattano l'invalidità del titolo sono di competenza della divisione centrale e potrebbero, quindi, essere trattate in Italia.

²¹² L. CAVESTRI, "Londra dice sì al brevetto unitario", 28 novembre 2016, articolo reperibile al seguente indirizzo:
<http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2016-11-28/londra-dice-si-brevetto-unitario-doccia-fredda-milano-183215.shtml>

Milano, vista la situazione incerta di Londra, si era già candidata per sostituire la capitale inglese nell'accogliere l'Agenzia europea per il farmaco e il Tribunale sui brevetti farmaceutici, assegnati originariamente al Regno Unito.

La decisione del Governo inglese è stata un vero e proprio imprevisto per Milano, che aveva riposto molte speranze nella possibile uscita del Regno Unito dall'Unione europea. La sede italiana sarebbe un'ottima soluzione per sostituire quella londinese, dal momento che raccoglie circa il 70% del contenzioso italiano in materia brevettuale ed è particolarmente competente proprio nelle materie affidate alla sede londinese, specialmente chimica e metallurgia. Il contenzioso prevalente è quello relativo ai brevetti del settore chimico e farmaceutico, a ragione non solo del loro numero, ma anche dell'impatto sul mercato e dell'ampiezza dei relativi procedimenti; il contenzioso relativo ai titoli metallurgici caratterizza da sempre la realtà tradizionale italiana del tessuto industriale.

L'Italia collocherebbe la sede nel sito dell'Expo 2015 che è destinato a diventare un polo scientifico e tecnologico, quindi ben si adatterebbe ad ospitare la sede della Corte.

In ogni caso molte persone hanno sempre continuato a preferire la sede londinese a quella italiana, non volendo perdere l'esperienza e la competenza dei giudici inglesi, ai quali si riconosce un enorme prestigio in materia di proprietà intellettuale.

Il Regno Unito è inoltre considerato un leader mondiale nell'applicazione dei principi della proprietà intellettuale; lavorando in collaborazione con l'autorità giudiziaria e l'industria, il Governo può fornire un ambiente IP in cui prosperano le imprese e dove i consumatori sono protetti.

La decisione del Governo inglese è stata diffusa dalla Baronessa Lucy Neville - Rolfe, ministro britannico per la Proprietà Intellettuale a quella data, al Consiglio Competitività a Bruxelles; il Regno Unito si è detto pronto a partecipare al nuovo sistema brevettuale anche a seguito del referendum avente ad oggetto la Brexit.

Londra non ha intenzione di lasciarsi sfuggire gli evidenti vantaggi propri del nuovo sistema brevettuale, in particolare la possibilità di accogliere nella città una delle sedi principali del tribunale.

Londra ha quindi messo in pratica il seguente meccanismo: il Regno Unito non riscontra alcuna incompatibilità tra la sua decisione di uscire dall'Unione europea e la possibilità per il Paese di partecipare al nuovo sistema brevettuale, soprattutto perché l'Accordo

TUB è intergovernativo (ed infatti richiede la ratifica di ogni singolo Stato per essere approvato) e perché l'EPO non è un'agenzia che dipende direttamente dall'Unione, ma è un'organizzazione internazionale, non di diretta emanazione dell'UE. La decisione presa dal Regno Unito si appella proprio alla natura internazionale del Tribunale unificato, il quale non costituisce formalmente una istituzione dell'Unione europea. Questo potrebbe portare anche alcune note positive, come l'introduzione al sistema di altri Paesi, tra tutti la Svizzera, ma queste possibilità sono ancora da verificare²¹³.

La decisione inglese, per quanto fosse inattesa, è perfettamente coerente con la *ratio* e la struttura della disciplina volta a tutelare il brevetto unitario: accordo intergovernativo tra singoli Stati e non di emanazione strettamente comunitaria.

L'Italia non ha perso tempo a criticare la scelta inglese, considerando paradossale la volontà del Regno Unito da un lato di lasciare l'Unione europea, dall'altro di continuare a far parte del nuovo sistema brevettuale unitario. Quest'ultimo, inoltre, eleva la posizione dei tribunali europei e riconosce la loro supremazia, cosa a cui gli inglesi sono da sempre avversi. Inoltre, è vero che il Tribunale unificato non è un'istituzione dell'Unione europea, ma nell'Accordo si ritrovano spesso riferimenti espliciti alla legislazione dell'Unione e alla Corte di Giustizia dell'Unione, pertanto la situazione è molto in dubbio.

Sicuramente scontenti della presa di posizione del Regno Unito sono i membri della federazione IP, i quali rappresentano le opinioni dell'industria britannica in materia di IP: la federazione riconosce chiaramente i potenziali vantaggi del brevetto unitario e del sistema UPC per l'industria, ma è cosciente anche delle incertezze che la Brexit porta con sé, dal momento che l'adesione all'UE può essere essenziale per la partecipazione all'UPC e visto che nell'Accordo sul Tribunale unificato non sono inserite disposizioni riguardanti una possibile uscita. La federazione invita pertanto il Regno Unito e gli Stati contraenti a collaborare per consentire allo Stato inglese di rimanere parte del sistema anche a seguito della Brexit e di preparare delle disposizioni transitorie nel caso in cui ciò non sia possibile.

Tuttora però, l'impegno preso dal Regno Unito non si è ancora perfezionato: il Paese aveva deciso di ratificare l'Accordo TUB entro il primo semestre del 2017 e ciò non è

²¹³ P. MICHEA, "Il Regno Unito procede alla ratifica del Tribunale unificato dei brevetti: ma quale futuro dopo la Brexit?", 30 novembre 2016, articolo reperibile al seguente indirizzo: <http://www.dejalexonbrexit.eu/>

avvenuto²¹⁴. Dopo tale dichiarazione, secondo fonti ufficiose era stata ipotizzata l'entrata in vigore del sistema entro dicembre 2017, ma la tempistica subirà un ulteriore slittamento, come in passato è già accaduto. La volontà del Regno Unito faceva ben sperare, alla luce del fatto che la Francia ha già ratificato l'Accordo e che la Germania ha quasi portato a termine l'iter parlamentare affinché siano approvati gli opportuni provvedimenti²¹⁵.

Il ritardo non può essere attribuito al cambio del primo ministro per la proprietà intellettuale: nel gennaio 2017, la Baronessa Neville - Rolfe è stata sostituita da Jo Johnson, il quale ha confermato le intenzioni inizialmente dichiarate dal suo predecessore, in particolare continua a sostenere la tesi per cui il Governo si sta preparando a ratificare l'Accordo TUB, ma la decisione di procedere ad effettuare tale ratifica non era collegata al desiderio di acquisire un diritto di prelazione in sede delle successive trattative e negoziazioni da avviare con l'Unione europea²¹⁶. Il primo ministro ha affermato che finché il Regno Unito farà ancora parte dell'Unione europea continuerà a svolgere un ruolo pieno e attivo; cercherà inoltre di instaurare con l'UE una relazione matura e basata sulla cooperazione, in modo che le imprese britanniche ottengano la massima libertà di scambi con il mercato unico, così come massima libertà di azione dovrebbe essere concessa alle altre imprese europee nel territorio del Regno Unito²¹⁷.

In realtà non c'è ancora nessuno che abbia dimostrato chiaramente se il Regno Unito potrà effettivamente restare nel perimetro del brevetto europeo una volta uscito dall'Unione: nessuno sa dire con certezza ed ha ancora chiarito quale sarà la sorte del tribunale e del brevetto unitario quando la Gran Bretagna uscirà dall'Unione europea.

È fiducioso Battistelli, presidente dell'EPO, il quale è convinto che in sede di trattativa gli Stati europei e il Regno Unito troveranno un accordo: anche secondo Battistelli

²¹⁴ “*Brevetto unitario Ue, incognita Brexit su entrata in vigore*”, 7 marzo 2017, articolo reperibile al seguente indirizzo: <http://www.ansa.it/>

²¹⁵ L. ERCOLI, “*Il brevetto unitario parte entro il 2017, ma permangono i dubbi sulla Gran Bretagna*”, 13 marzo 2017, articolo reperibile al seguente indirizzo: <http://www.sib.it/flash-news/english-il-brevetto-unitario-parte-entro-il-2017-ma-permangono-i-dubbi-sulla-gran-bretagna/>

²¹⁶ S. VAN RIJNSWOU, “*New minister for Intellectual Property of Unified patent court*”, 30 gennaio 2017, articolo reperibile al seguente indirizzo: <http://unitary-patent.blogspot.it/2017/01/there-is-new-minister-for-intellectual.html>

²¹⁷ “*The UK government has confirmed it is proceeding with preparations to ratify the Unified Patent Court Agreement*”, documento reperibile al seguente indirizzo: <http://www.epo.org/>

l'accordo è un accordo internazionale tra Stati europei e investe quindi un perimetro più ampio; stessa cosa vale per l'*Unified Court* che non è una Corte dell'Unione europea. Ne consegue che, secondo il presidente dell'EPO, la possibilità che il Regno Unito continui a far parte del nuovo sistema brevettuale è molto forte.

Momentaneamente il Regno Unito non ha ancora ratificato l'Accordo, ma sta comunque lavorando in questa direzione. Infatti, il 26 giugno 2017 il Paese ha ripreso il processo legislativo legato al Tribunale sovranazionale, arrivando il 7 luglio a dare il proprio consenso per l'avvio della fase di applicazione provvisoria del sistema²¹⁸. Grazie al Regno Unito e all'Estonia, che ha espresso il proprio consenso sempre nel mese di luglio, sono ben 10 i Paesi che hanno acconsentito all'avvio della fase di applicazione provvisoria, quindi i lavori per predisporre l'avvio del nuovo sistema sono in corso, anche se la previsione di avvio del sistema che indicava dicembre 2017 come possibile data di inizio sembra alquanto difficile da rispettare.

3.4 Il Regno Unito potrà ancora partecipare al brevetto europeo con effetto unitario?

Il Regno Unito ha deciso di prendere parte al nuovo sistema brevettuale, ma è importante comprendere in virtù di che cosa può farlo.

La partecipazione del Regno Unito ai regolamenti dell'Unione europea sulla creazione di un brevetto europeo ad effetto unitario potrebbe automaticamente finire con l'uscita del Paese dall'UE, dal momento che il Regno Unito perderebbe così lo *status* di Stato membro dell'Unione. Questa sarebbe la logica conseguenza giuridica a meno che l'accordo di uscita non preveda altrimenti; entrambi i regolamenti, infatti, si riferiscono esclusivamente a Stati facenti parte dell'Unione.

La soluzione percorribile agli occhi degli esperti²¹⁹ riguarda l'inclusione, all'interno dell'accordo di uscita del Regno Unito dall'Unione, di ulteriori due accordi tra gli Stati firmatari dell'UPCA²²⁰: uno dovrebbe permettere al Regno Unito di restare all'interno del progetto istitutivo del nuovo Tribunale, l'altro dovrebbe prevedere l'estensione dell'effetto unitario del nuovo brevetto europeo al Regno Unito. La Convenzione sul

²¹⁸ PPA, ossia *Provisional Application Phase*.

²¹⁹ <http://www.theunitarypatent.com/>

²²⁰ *Unified Patent Court Agreement*.

brevetto europeo (come sarà successivamente approfondito) contiene una base giuridica sufficiente per entrambi che, se inseriti all'interno dell'accordo di uscita, non necessitano di essere ratificati. È per questo motivo che il Regno Unito e gli altri Stati firmatari dovrebbero proseguire a depositare le ratifiche senza indugio.

Quindi, la partecipazione del Regno Unito al nuovo brevetto unitario potrebbe essere comunque garantita per mezzo di un accordo internazionale e ciò è possibile grazie a quanto previsto nell'art. 1 del Reg. n. 1257 del 2012 e nell'art. 142 della Convenzione sul brevetto europeo.

Secondo l'art. 1 del Reg. n. 1257/2012 “(1) Il presente regolamento attua una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria; (2) il presente regolamento costituisce un accordo particolare ai sensi dell'articolo 142 della CBE”. È una circostanza favorevole che una delle basi giuridiche dei Regolamenti n. 1257 e n. 1260 sia proprio l'art. 142 della Convenzione sul brevetto europeo.

L'ultimo articolo ivi citato disciplina la possibilità di conferire effetti unitari al brevetto europeo nell'ambito della Convenzione di Monaco; infatti, nell'art. 142 CBE si prevede che “(1) un gruppo di Stati contraenti che, in un accordo particolare, hanno disposto che i brevetti europei concessi per questi Stati hanno un carattere unitario nel complesso dei loro territori, può prevedere che i brevetti europei potranno essere concessi soltanto congiuntamente per tutti questi Stati; (2) se un gruppo di Stati contraenti si è valso della facoltà di cui al paragrafo 1, sono applicabili le disposizioni della presente parte”. Quindi, il Reg. n. 1257/2012 costituisce un accordo particolare secondo il significato dell'art. 142 CBE; è proprio in questo articolo, infatti, che un numero di Stati contraenti viene investito dell'opportunità di concludere un accordo particolare, in modo che i brevetti concessi in questi Paesi abbiano carattere unitario nell'insieme dei loro territori e, inoltre, che un brevetto europeo venga rilasciato solo per la totalità degli Stati che prendono parte a detto accordo particolare²²¹.

Quest'ultimo punto, peraltro, non costituisce una condizione necessaria. Infatti, nel Reg. n. 1257/2012 non è previsto che un brevetto europeo richiesto per gli Stati partecipanti all'istituto della cooperazione rafforzata debba essere conferito solamente per l'insieme di questi Stati in modo unitario: l'art. 142 CBE concede la facoltà, non un obbligo, per gli accordi particolari che istituiscono brevetti unitari.

²²¹ G. GUGLIELMETTI, (nt. 23), p.13.

Pertanto, può essere raggiunto un accordo tra gli Stati membri dell'EPC che sono anche Stati firmatari dell'Accordo TUB, compreso il Regno Unito, preferibilmente sotto forma di un protocollo all'UPCA, in modo da consentire che l'effetto unitario del nuovo brevetto europeo, che segue quanto disposto dal Reg. n. 1257/2012, possa essere esteso al Regno Unito sulla base dell'art. 142(1) EPC. Tale accordo sarebbe vincolante per gli Stati membri partecipanti al sistema del brevetto europeo e per il Regno Unito solo sulla base del diritto internazionale. Esso condurrebbe a due effetti unitari paralleli del nuovo brevetto europeo: per gli Stati membri partecipanti l'effetto unitario sarebbe garantito in base al Regolamento, mentre per il Regno Unito in base all'accordo speciale ai sensi dell'art. 142(1) EPC.

Inoltre, negli Stati aderenti alla cooperazione rafforzata è ancora possibile usufruire dei brevetti europei tradizionali, se si decide di estendere la protezione del titolo solo ad un numero limitato di Stati; ma il Regolamento europeo non esclude nemmeno che ci si possa servire del brevetto europeo tradizionale anche nel caso in cui si desideri registrare il brevetto in tutti i Paesi della cooperazione rafforzata, anche se tale scelta appare prettamente teorica, dal momento che l'elevato ammontare delle tasse da pagare, se confrontato alle tasse dovute per un brevetto unitario, scoraggerebbe sicuramente una decisione simile. La protezione unitaria è quindi valida solo se richiesta dal titolare esplicitamente e se annotata nell'apposito registro. Nell'ipotesi in cui venissero designati tutti gli Stati della cooperazione rafforzata, la differenza tra un brevetto europeo tradizionale ed uno ad effetto unitario consisterebbe solamente nel carattere unitario o meno della protezione.

In ogni caso, fino ad ora, l'unico accordo particolare che è stato siglato è quello risalente al 22 dicembre 1978 ed entrato in vigore nel 1980 tra Svizzera e Liechtenstein. I Regolamenti n. 1257/2012 e n. 1260/2012 e l'Accordo TUB sono tutti accordi particolari ai sensi della CBE; inoltre, grazie alla revisione operata nel 2000, nella CBE è stato introdotto l'art. 149(1), il quale dispone che gli accordi particolari possano riguardare non solo la creazione di brevetti unitari, ma anche qualsiasi disciplina che, in base alla Convenzione, è trattata dal diritto nazionale.

3.5 Il Regno Unito potrà ancora partecipare all'Accordo che istituisce una Corte dei brevetti unitaria?

L'Accordo TUB è un trattato internazionale che all'art. 84 dispone che solamente un Paese dell'Unione possa ratificare l'accordo stesso: se il Regno Unito ha già provveduto a depositare la ratifica al momento della sua uscita legale dall'UE, in assenza di qualsiasi modifica dell'UPCA, esso può utilizzare l'uscita per annullare la propria adesione all'Accordo TUB. Infatti, il ritiro di un componente da un simile trattato è disciplinato dagli articoli 54 - 64 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati²²², a meno che il trattato stesso non disponga altrimenti.

Siccome l'Accordo TUB non contiene disposizioni in merito ad un eventuale recesso di un membro dal trattato, per le clausole di uscita è necessario far riferimento alla Convenzione di Vienna e in speciale modo, agli articoli contenuti nella sezione "estinzione dei trattati e sospensione della loro applicazione".

Risultano interessanti alcuni articoli della convenzione; in particolare l'art. 18 riporta l'obbligo di non privare un trattato del suo oggetto o del suo scopo prima della sua entrata in vigore, quindi, alla luce di tale disposizione, la ratifica del Regno Unito sembrerebbe quasi un vincolo.

Ma un'eccezione a quanto detto è riportata all'art. 62 della VCLT; infatti, un motivo a cui le parti possono appellarsi per procedere al recesso dal trattato riguarda un essenziale cambiamento delle circostanze che si è generato rispetto a quelle esistenti al momento della conclusione del trattato e che non era previsto dalle parti.

Le parti possono servirsi di questo accaduto per porre fine al trattato oppure per recedere da esso se le mutate circostanze rappresentavano un motivo essenziale per l'adesione all'intesa o se detto cambiamento ha trasformato in maniera radicale l'entità degli obblighi da osservare.

In questo caso, dal momento che tutti coloro che aderiscono al trattato sono Stati membri dell'Unione europea, l'uscita del Regno Unito dall'Unione rappresenta a tutti gli effetti un eccezionale mutamento delle circostanze che le parti non avevano preventivato; quindi, si vedrebbero prender parte all'Accordo TUB sia Stati membri dell'Unione europea che Stati esclusi.

²²² VCLT, *Vienna Convention on the Law of Treaties*.

La Corte di Giustizia, nel parere n. 1/09 emesso in data 8 marzo 2011, si era già espressa in materia; infatti, il Consiglio già nel 2009 aveva sottoposto alla Corte di Giustizia il progetto a cui stava lavorando, per essere sicuro che, giuridicamente parlando, fosse compatibile con la legislazione dell'Unione. La proposta del Consiglio riguardava la creazione di un sistema giurisdizionale unitario per la risoluzione delle controversie nell'ambito dei brevetti europei tradizionali e dei brevetti europei ad effetto unitario; il progetto prevedeva l'istituzione di un tribunale del brevetto europeo e comunitario che si sarebbe occupato di dirimere le controversie concernenti la contraffazione e la validità dei titoli. Quest'ultimo sarebbe stato inoltre affiancato da un tribunale decentralizzato di primo grado e da uno dotato di giurisdizione in materia di appelli; inoltre, la Corte di Giustizia dell'UE avrebbe fornito il proprio supporto nell'interpretare e nell'applicare il diritto dell'Unione.

La Corte di Giustizia, di fronte a tale progetto, aveva emesso un parere contrario, ritenendo la bozza del trattato sulla creazione di un sistema di controversie brevettuali unificato contraria alla legge dell'Unione e non compatibile con i trattati dell'UE²²³: esperti in ambito legislativo, commentatori e la Commissione europea stessa hanno interpretato tale opinione come un rifiuto al fatto che il Tribunale unificato dei brevetti fosse comune sia agli Stati membri dell'Unione europea che agli Stati ad essa non appartenenti.

Più specificatamente, nella sentenza emessa dalla Corte di Giustizia emergono i motivi della sua contrarietà a conferire poteri decisionali esclusivi ad una Corte internazionale, esterna al quadro giuridico ed istituzionale dell'UE: se la Corte internazionale avesse la facoltà di giudicare una numerosa quantità di ricorsi proposti da individui nell'ambito del brevetto comunitario, di farsi interprete e, conseguentemente, di applicare la legge dell'Unione europea in tale ambito, i tribunali nazionali dei singoli Stati verrebbero privati dei loro poteri riguardanti l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'UE, mentre alla Corte di Giustizia stessa verrebbero sottratti i poteri di rispondere, attraverso procedimenti pregiudiziali, alle questioni sollevate dalle corti nazionali; tutto ciò andrebbe ad alterare e a modificare il carattere essenziale dei poteri che i trattati

²²³ A. ILARDI, (nt. 5), p. 61.

conferiscono alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri, poteri indispensabili per preservare la natura propria del diritto dell'Unione europea²²⁴.

Infatti, il tribunale di nuova costituzione avrebbe avuto il potere di interpretare e di applicare sia le disposizioni dell'Accordo con cui veniva istituito, sia il regolamento sul brevetto comunitario e il diritto dell'Unione, comprese le disposizioni del TFUE concernenti il mercato interno e il diritto della concorrenza; il nuovo tribunale avrebbe anche dovuto assumere decisioni in merito ai principi generali del diritto dell'UE ed anche sottoporre ad esame di validità alcuni atti dell'Unione europea.

Il parere negativo della Corte di Giustizia, fornito agli organi dell'Unione europea e ai Paesi membri partecipanti, è servito da stimolo per perfezionare lo strumento proposto negli anni a venire²²⁵, in quanto ha offerto i parametri giuridici su cui è utile basarsi nel creare un sistema giurisdizionale unitario in sintonia con il diritto dell'Unione.

Nel parere in oggetto la Corte dispone che l'UPCA può essere concluso solo se il procedimento di rinvio a norma dell'art. 267 TFUE non è compromesso. Secondo quest'ultimo articolo, "la Corte di Giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: sull'interpretazione dei trattati; sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione".

In ogni caso, è sulla base del parere n. 1/09 del 2011 che la Commissione e gli Stati membri dell'UE hanno concluso che l'UPCA deve essere limitata agli stessi Stati membri dell'Unione.

Tenendo conto della legislazione dell'UE, il modo migliore di procedere sembra quello di modificare l'art. 84 UPCA in modo che sia possibile ammettere il Regno Unito all'Accordo TUB anche in seguito alla sua uscita legale dall'Unione.

La modifica potrebbe essere basata sull'art. 149(a) EPC, il quale costituisce la base dell'UPCA, ove è stabilito che "La presente convenzione non pregiudica il diritto di tutti gli Stati contraenti, o di parte di essi, di concludere accordi particolari su tutte le questioni relative alle domande di brevetto europeo o ai brevetti europei che, in virtù della presente convenzione, sono rette e disciplinate dal diritto nazionale, quali in particolare: un accordo per l'istituzione di una corte dei brevetti europei comune agli

²²⁴ F. DE BENDETTI, articolo reperibile al seguente indirizzo:

<http://aippi.it/wordpress/il-brevetto-per-lunione-europea-e-la-cooperazione-rafforzata/>

²²⁵ A. ILARDI, (nt. 5), p. 64.

Stati aderenti a tale accordo; un accordo per l'istituzione di un ente comune agli Stati aderenti a tale accordo che, su richiesta di tribunali o di autorità quasi giurisdizionali nazionali, emani pareri su questioni relative al diritto europeo dei brevetti o al diritto nazionale armonizzato con quest'ultimo; (...)"

Tuttavia, dopo il parere n. 1/09 si sono registrati importanti sviluppi.

A norma dell'art. 21 UPCA e del suo riferimento all'art. 267 TFUE, il nuovo Tribunale è tenuto a far riferimento alla Corte di Giustizia in merito a tutte le questioni relative alla costruzione del diritto applicato da quest'ultima. Inoltre, l'art. 22 UPCA prevede che tutti gli Stati membri dell'Accordo TUB siano responsabili congiuntamente e solidalmente per i danni derivanti da una violazione del diritto dell'Unione ad opera della Corte d'Appello, conformemente al diritto dell'Unione in materia di responsabilità extracontrattuali degli Stati membri per i danni causati dai loro ordinamenti nazionali che violano il diritto dell'Unione. Pertanto, i requisiti presenti nell'art. 267 TFUE si ritengono soddisfatti per tutti gli Stati membri contraenti.

Una volta che il Regno Unito ha ratificato l'UPCA, la questione che si pone è la seguente: il nuovo Tribunale cesserà di essere un tribunale comune agli Stati membri dell'Unione se uno degli Stati membri contraenti lascerà l'UE?

Sono molti gli argomenti, stando a quanto disposto dalla legislazione dell'UE, secondo cui l'UPC continuerà ad essere una corte comune agli Stati membri dell'UE anche dopo che il Regno Unito avrà lasciato l'Unione.

In particolare, il ragionamento condotto è questo: il Regno Unito dovrebbe innanzitutto procedere con la ratifica nel periodo in cui fa ancora parte dell'Unione; la ratifica presuppone l'accettazione degli artt. 21 e 22 UPCA, i quali si riferiscono all'art. 267 TFUE. Anche dopo la sua uscita, il Regno Unito continua ad accettare i rinvii pregiudiziali da parte della UPC alla Corte di Giustizia e continua ad essere vincolato dalle risposte della Corte di Giustizia con riguardo a un rinvio a questioni di diritto dell'Unione: si è sottoposto, quindi, alle decisioni del nuovo tribunale che attuano la legislazione dell'Unione come definita dalla Corte di Giustizia.

Pertanto, rispetto a quanto espresso nel parere n. 1/09, "le decisioni dell'UPC sono soggette a meccanismi atti a garantire la piena efficacia delle norme dell'Unione europea". La UPC rimane collocata all'interno del sistema giudiziario dell'Unione.

Il diritto dell'Unione europea consentirebbe, dunque, una modifica dell'art. 84 UPCA che autorizzasse uno Stato membro contraente, che al momento della ratifica fosse stato un Paese membro dell'UE, ad essere parte dell'Accordo TUB. Tale modifica potrebbe essere eseguita attraverso un protocollo del comitato amministrativo dell'UPCA ai sensi dell'art. 87(2) UPCA, il quale prevede che il comitato amministrativo possa modificare l'UPCA per adeguarlo alla legislazione dell'Unione. Se l'accordo di uscita confermasse il protocollo del comitato amministrativo, non sarebbe necessaria alcuna ratifica del protocollo da parte degli Stati membri contraenti.

Resta fermo, in ogni caso, quanto disposto nell'Accordo TUB, ossia che la nuova Corte è un tribunale comune agli Stati contraenti ed è sottoposta, di conseguenza, agli stessi obblighi derivanti dal diritto dell'Unione a cui sono soggette le corti nazionali degli Stati membri contraenti (art. 1, secondo comma, UPCA). La Corte di nuova costituzione è tenuta a riconoscere e a rispettare il primato del diritto dell'Unione europea e ad applicare le leggi dell'UE interamente (art. 20, UPCA); la Corte è inoltre tenuta a cooperare con la Corte di Giustizia europea in modo da assicurare la corretta applicazione del diritto dell'Unione e la sua uniforme interpretazione, alla stregua di qualsiasi diritto nazionale (art. 21, UPCA, conformemente a quanto espresso all'art. 267 TFUE): le decisioni assunte dalla Corte di Giustizia dell'Unione sono vincolanti per il Tribunale del brevetto unitario.

Dal momento che la Corte è comune agli Stati membri contraenti, questi ultimi sono congiuntamente responsabili dei danni derivanti da una violazione del diritto dell'Unione ad opera della Corte d'Appello e le azioni del Tribunale per il brevetto comunitario sono attribuibili direttamente ad ogni Stato membro contraente singolarmente²²⁶ e a tutti gli Stati membri contraenti collettivamente (art. 23, UPCA).

Poiché l'Accordo TUB fa riferimento in maniera chiara allo *status* di "Stato membro contraente", si rivelerebbe necessario modificare anche altri articoli dello stesso per consentire al Regno Unito di continuare a far parte dell'UPCA. In particolare all'art. 1(2) non si dovrebbe più parlare di "Stato membro contraente", ma solamente di "Stato contraente", poiché il Regno Unito, a causa della Brexit, ha perso la condizione di membro dell'Unione. Inoltre, andrebbero modificate anche le definizioni di "Stato membro" e di "Stato membro contraente" presenti nell'art. 2: nell'Accordo TUB per

²²⁶ Anche ai fini degli art. 258 - 260 TFUE.

“Stato membro” si intende esplicitamente uno Stato facente parte dell’Unione europea, e per “Stato membro contraente” uno Stato appartenente all’Unione europea che partecipa all’Accordo TUB.

Anche altri articoli dell’Accordo TUB dovrebbero essere rivisti; in particolare, l’art. 21 già riportato precedentemente, il quale sottolinea come il Tribunale debba cooperare con la Corte di Giustizia per permettere che il diritto dell’Unione sia interpretato e applicato correttamente come per ogni corte nazionale; in questo caso andrebbe introdotta una specificazione: non come per ogni corte nazionale qualsiasi, ma come per ogni corte nazionale di uno Stato membro contraente, dal momento che le definizioni sono state modificate negli articoli precedenti.

Anche un altro articolo importante, il quale riguarda l’esaurimento dei diritti conferiti da un brevetto europeo ad effetto unitario dovrà essere modificato. Infatti, l’art. 29 dell’Accordo TUB prevede che “i diritti conferiti da un brevetto europeo non si estendono agli atti riguardanti un prodotto coperto da tale brevetto dopo che il prodotto è stato immesso sul mercato nell’Unione europea, o con il consenso del titolare del brevetto, a meno che non vi siano motivi legittimi”: tale previsione dovrà essere modificata per estendere il principio di esaurimento oltre il territorio dell’Unione europea, in modo che il Regno Unito venga così contemplato in questa disposizione.

In seguito alle variazioni apportate alle definizioni di “Stato membro” e “Stato membro contraente”, è ovvio come anche altre disposizioni, ad esempio l’art. 88 inerente ai linguaggi dell’Accordo, necessitano di subire delle correzioni così da includere il Regno Unito come Stato contraente non membro dell’Unione.

Come già precedentemente riportato, per apportare le modifiche necessarie è utile quanto disposto dall’art. 87 dell’Accordo TUB che tratta della revisione dello stesso; in particolare, si prevede che “il Comitato Amministrativo può modificare il presente accordo per adeguarlo a un trattato internazionale relativo ai brevetti o al diritto dell’Unione”.

Alla luce di quanto detto sopra quindi, e ricapitolando, il Regno Unito potrebbe continuare ad essere parte dell’Accordo TUB anche dopo che la sua esclusione dall’Unione europea è diventata effettiva. In ogni caso, l’Accordo deve risultare politicamente accettabile per il Regno Unito e per tutti gli altri Stati contraenti e, allo

stesso tempo, deve risultare legalmente accettabile agli occhi della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

È inoltre probabile che si ritenga necessario un ulteriore parere della Corte di Giustizia, così da chiarire e approfondire lo *status* del Regno Unito come parte contraente dell'Accordo TUB a seguito della Brexit.

Pertanto, il Regno Unito dovrebbe utilizzare la sua attuale condizione di Stato membro dell'Unione e depositare quanto prima il suo strumento di ratifica dell'UPCA. Dopo che quest'ultimo entra in vigore, il comitato amministrativo dell'UPCA, agendo in collaborazione con il comitato di selezione, dovrebbe modificare l'art. 84 UPCA sotto forma di un protocollo allegato all'UPCA, così da permettere che uno Stato membro contraente non perda la sua posizione contrattuale se lascia l'Unione. Questo è consentito dall'art. 149 bis(1), lettera a), EPC. Il comitato amministrativo, inoltre, dovrebbe includere in tale protocollo un accordo che preveda l'estensione al Regno Unito dell'effetto unitario di un brevetto europeo; ciò è possibile farlo sulla base dell'art. 142(1) EPC.

Entrambi gli accordi dovrebbero essere successivamente approvati nell'accordo di uscita del Regno Unito dall'UE; una volta che quest'ultimo entrerà in vigore, i due accordi contenuti nel protocollo sarebbero coperti dal diritto dell'Unione, fornendo così la base di applicazione dell'art. 87(2) UPCA.

Nonostante le possibili soluzioni proposte per consentire al Regno Unito di far ancora parte del nuovo sistema brevettuale anche dopo la sua uscita dall'Unione, lo scenario futuro appare incerto e instabile a seguito della Brexit.

È azzardato prevedere con certezza quando il sistema entrerà in funzione; l'unica cosa certa è che gli esperti dovranno lavorare ancora molto per poter risolvere la situazione createsi all'indomani del referendum inglese.

Il sistema brevettuale europeo resta un tema di fondamentale interesse; nonostante l'ennesimo posticipo della sua entrata in vigore, il pacchetto brevetti può ritenersi un vero e proprio laboratorio che offre la possibilità di compiere sperimentazioni interessanti e all'avanguardia. Tale laboratorio rappresenta una sorta di palestra per

verificare e dar vita a nuovi strumenti, definiti con spirito innovativo e con il desiderio di lavorare verso un obiettivo comune²²⁷.

Tutto ciò fa nascere meccanismi di integrazione differenziata con i quali, alla luce dei fatti degli ultimi mesi, sembra proprio bisognerà confrontarsi nei prossimi anni. L'integrazione differenziata probabilmente caratterizzerà l'architettura futura della proprietà intellettuale europea; questa è l'idea che il cancelliere tedesco Angela Merkel ha proposto all'indomani della Brexit e che ha formalmente presentato al summit di Roma, svoltosi nel mese di marzo 2017 per celebrare i 60 anni dell'unità europea. In quest'occasione è emersa la possibilità di creare un'Europa a tante differenti velocità, rivoluzionando così l'essenza dell'UE.

Bisogna prendere atto che già attualmente i 28 Paesi dell'Unione avanzano a ritmi diversi: alcuni Stati hanno adottato la moneta unica, altri no; alcuni partecipano al trattato di Schengen, al contrario di altri; alcuni sentono il bisogno di avere una comune difesa europea, altri no. Adesso sembra proprio il momento di formalizzare il concetto di velocità variabili, dando ad ogni Stato la possibilità di scegliere²²⁸.

La proposta è nata per fronteggiare non solo il fenomeno della Brexit, ma anche altri temi che dividono l'opinione europea, quali l'immigrazione, oppure il rapporto con gli Stati Uniti e il nuovo presidente in carica. Comunque, questo appare un modo efficace per continuare la costruzione europea, permettendo, tramite il meccanismo delle cooperazioni differenziate, che alcuni Paesi possano progredire in modo più rapido rispetto ad altri. Una posizione analoga a quella del cancelliere tedesco è stata assunta dall'Italia: il premier Gentiloni ritiene che sia giusto che gli Stati possano avere ambizioni differenti e che l'Unione possa dare risposte diverse a tali ambizioni, perseguendo però un unico progetto comune.

Attraverso il meccanismo dell'integrazione differenziata, agli Stati membri è concesso di avanzare con ritmi diversi e di perseguire obiettivi diversificati, servendosi delle

²²⁷ C. HONORATI, *L'Accordo per il tribunale unificato dei brevetti: quali prospettive dopo la ratifica italiana e la Brexit?*, 25 novembre 2016, reperibile al seguente indirizzo: <http://www.europeanpapers.eu/en/europeanforum/laccordo-per-il-tribunale-unificato-dei-brevetti-quali-prospettive-dopo-la-ratifica-italiana-e-la-brexif>

²²⁸ S. RAME, *“Il mea culpa dei leader UE: serve Europa a due velocità”*, articolo reperibile al seguente indirizzo: <http://www.ilgiornale.it/news/mondo/mea-culpa-dei-leader-ue-serve-europa-due-velocit-1372041.html>

proprie capacità per soddisfare i bisogni personali²²⁹. Dello stesso parere sono i rappresentanti dei Paesi del Benelux, i quali scrivono che “diversi percorsi di integrazione e di cooperazione rafforzata potrebbero fornire risposte efficaci alle sfide che interessano gli Stati membri in modi diversi”.

I meccanismi per concretizzare l’idea di un’Europa a diverse velocità sono previsti dal Trattato di Lisbona del 2009 e sono le cooperazioni rafforzate e la cooperazione strutturata permanente (quest’ultima per quanto concerne la politica estera di sicurezza). La strada per la creazione di un’Europa a varie velocità non è priva di rischi, dal momento che probabilmente ogni Stato tenterà di perseguire i propri interessi, più che i propri ideali.

In ogni caso, considerando lo stato attuale delle cose, questo sembra il metodo più efficace e più immediato per creare un’Unione più stretta tra gli Stati e le popolazioni; inoltre, l’accettazione di vari gradi di integrazione dovrebbe consentire la permanenza all’interno dell’Unione di quei Paesi che non vogliono perdere molte delle loro prerogative nazionali²³⁰.

L’integrazione differenziata si può ricondurre all’idea di flessibilità; quest’ultima è necessaria per evitare che l’Unione corra seriamente il rischio di una disintegrazione nel caso in cui altri decidessero di seguire l’esempio del Regno Unito. È necessario che gli Stati a cui interessa conservare l’Unione adottino una prospettiva di azione politica futura flessibile, in particolar modo per quanto riguarda la loro organizzazione complessiva.

²²⁹ P. MANZINI, “*In caso di Brexit*”, articolo reperibile al seguente indirizzo:
<http://rivista.eurojus.it/in-caso-di-brexit/>

²³⁰ D. TAINO, “*Ue, l’idea di Merkel per il post Brexit, un’Europa a tante velocità variabili*”, articolo reperibile al seguente indirizzo:
<http://www.corriere.it/esteri/17-febbraio-05/ue-l-idea-merkel-il-post-brexit-un-europa-tante-velocita-variabili-80ac8e98-eb1e-11e6-ad6d-d4b358125f7a.shtml>

CONCLUSIONI

Lo scopo principale di questo elaborato è stato quello di dimostrare l'importanza di attuare il nuovo *Unitary Patent Package*, mettendo in luce tutti i vantaggi ad esso legati. Un'enfasi particolare viene posta sul percorso difficile che, nel corso degli anni, si è dovuto affrontare per arrivare alla situazione attuale, quando sembrano mancare davvero pochi mesi alla sua effettiva realizzazione. Molte volte si è dovuta posticipare la data di attuazione del nuovo sistema brevettuale e un ulteriore slittamento è dovuto all'improvvisa decisione del Regno Unito di uscire dall'Unione europea.

Attualmente gli Stati membri stanno lavorando in previsione della prossima attuazione del sistema; il pacchetto brevettuale unitario è legato alla creazione del Tribunale del brevetto unificato, competente a decidere sia per quanto attiene i brevetti unitari sia per quelli europei tradizionali. Alla base dell'istituzione del sistema del brevetto unitario stanno i Regolamenti n. 1257/2012 e n. 1260/2012, entrati in vigore il 20 gennaio 2013, ma applicabili solo successivamente all'entrata in vigore dell'Accordo UPC. Al momento, sono 14 gli Stati che hanno ratificato l'Accordo UPC, ma tra questi non figurano Regno Unito e Germania, Paesi la cui ratifica, assieme a quella della Francia, sarebbe necessaria all'avvio del sistema.

Inizialmente i brevetti ad effetto unitario non potranno valere in tutti gli Stati membri partecipanti poiché alcuni di loro non avranno ancora ratificato l'Accordo UPC quando entrerà in vigore. Le ratifiche degli altri Paesi saranno successive per cui potrebbero esistere diverse generazioni di brevetti unitari con copertura territoriale diversa. La copertura di una determinata generazione di brevetti unitari rimarrà la stessa per tutta la durata della loro vita, indipendentemente dalle successive ratifiche dell'Accordo UPC dopo la data di registrazione dell'effetto unitario. In altre parole, non sarà possibile estendere la copertura territoriale dei brevetti unitari ad altri Stati membri che ratificano l'Accordo UPC dopo la registrazione dell'effetto unitario da parte dell'EPO.

Ora è da augurarsi che gli Stati procedano a depositare le ratifiche necessarie all'avvio del sistema, cercando di superare i dubbi che ancora li frenano.

In particolare, le principali critiche rivolte all'*Unitary Patent Package* attengono ai maggiori costi da sostenere nel caso in cui si voglia convalidare il titolo in meno di quattro Paesi; un altro vincolo che fa sorgere delle perplessità è il fatto di non poter risparmiare sulle spese di rinnovo rinunciando al brevetto nei Paesi in cui non c'è più

alcun interesse nell'estendere la protezione: l'azione di revoca può essere esercitata solamente per l'intero titolo e non per le singole porzioni nazionali.

L'incertezza evidentemente è maggiore dopo la Brexit, soprattutto per quanto riguarda l'ammontare delle tasse che dovranno essere corrisposte.

È necessario che i Paesi ripongano la propria fiducia negli organismi e nelle istituzioni che da oltre quarant'anni lavorano per concretizzare il brevetto ad effetto unitario, consapevoli che i vantaggi che lo caratterizzano superano notevolmente i punti critici. Il brevetto unitario è caratterizzato da un miglior rapporto costi/benefici e dalla riduzione della complessità; infatti, esso non prevede alcuna tassa di convalida, i costi di traduzione sono limitati rispetto a quelli da sostenere nel caso di un brevetto europeo tradizionale, c'è un'unica tassa di rinnovo da corrispondere e ciò semplifica l'amministrazione del titolo, ma soprattutto l'ammontare complessivo delle tasse di rinnovo è più basso rispetto a quello oggi necessario per estendere la protezione del brevetto in quattro o cinque Stati.

Gli Stati devono essere guidati dalla consapevolezza dell'importanza crescente che assumono i diritti di proprietà intellettuale nella crescita e nell'occupazione nell'economia della conoscenza. I diritti IP influiscono positivamente sui posti di lavoro, sullo sviluppo economico e sulla prosperità; infatti, il brevetto unitario e la Corte Unificata sono stati pensati proprio per migliorare l'ambiente innovativo in Europa e lo sfruttamento delle novità tecniche e tecnologiche, soprattutto per le PMI: a queste ultime il nuovo sistema concede compensazioni in termini di costi sostenuti, dal momento che spesso dette imprese dispongono di limitate risorse. È diffusa la convinzione che, guardando tutti i lati positivi del brevetto unitario, in futuro esso diventerà la prima scelta per chi auspica ad ottenere una protezione.

È chiaro che finché il sistema non entrerà in vigore è impossibile comprendere i benefici ad esso collegati e capire a fondo le sue peculiarità, ma gli Stati devono far affidamento sulla capacità e competenza di coloro che lavorano da anni al progetto con convinzione; in ogni caso, come già ribadito, gli Stati sono tutelati potendo usufruire di strumenti quale l'opt - out, avendo così il tempo di ambientarsi alla nuova realtà.

In merito all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, gli Stati membri partecipanti si stanno adoperando per poter superare le difficoltà da ciò create, cercando di combinare le esigenze inglesi con quelle del resto dell'Unione; anche se questo processo

non è semplice, il clima attorno alla vicenda è positivo, alla luce dei numerosi ostacoli già superati per arrivare al punto attuale di maturazione del brevetto unitario e vista anche la rilevanza che tale progetto assume sia per gli innovatori che per le imprese in Europa. Infatti, all'indomani della Brexit, alcuni Stati hanno continuato a depositare i loro strumenti di ratifica e ciò è un segnale politico positivo.

L'atteggiamento della maggior parte degli Stati membri è quindi incoraggiante; non appena anche la Germania ratificherà l'Accordo UPC e si deciderà in merito alla sorte del Regno Unito, allora il nuovo sistema brevettuale potrà finalmente prendere vita.

Nonostante l'iter del Parlamento tedesco fosse quasi concluso, è giunto un reclamo presso la Corte costituzionale tedesca, dove si rileva che l'UPCA è in contrasto con la legge dello Stato; per questo motivo la ratifica dell'Accordo è stata nuovamente rinviata, in attesa della valutazione finale della Corte.

Senza lo Stato tedesco e quello inglese non è possibile avviare il brevetto unitario e la relativa Corte, ma il Regno Unito ha già manifestato la volontà di prender parte al sistema, quindi ci si augura che l'*Unitary Patent Package* possa realizzarsi entro il termine stabilito dalle ultime previsioni, cioè entro il primo trimestre del 2018.

BIBLIOGRAFIA

BATTAGLIA G., *Brevetti, Cina “stacca” l’Europa. “Pechino superpotenza tecnologica entro il 2020”*, China Files per il Fatto, 22 dicembre 2014, reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/12/22/brevetti-cina-usa-staccano-leuropa-pechino-superpotenza-tecnologica-entro-2020/1287505/>

BATTISTELLI B., *Intervista al Presidente dell’UEB sul Brevetto unitario*, 2008, reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008107/Intervista%20Presidente%20EPO.pdf>

BELL M., “*What impact will a Brexit have for my patent strategy in Europe?*”, 15 giugno 2016, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.dehns.com/site/information/industry_news_and_articles/Brexit_impact_on_European_patent_strategy

CANNONE A., *Le cooperazioni rafforzate. Contributo allo studio dell’integrazione differenziata*, Cacucci, Bari, 2005.

CERULLI IRELLI V., “*Brexit e UPC: e ora?*”, 4 agosto 2016, da *Italy intellectual property blog* di Trevisan e Cuonzo avvocati, reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.ipinitialia.com/tribunale-unificato-dei-brevetti/brexit-e-upc-e-ora/>

CIOFFI F., LUPPI G., O’BRIEN S., VIGORELLI A., ZANETTE E., *Dialogos*, Mondadori, Torino, 2003, vol. 2.

Confindustria, *Analisi d’impatto dell’adesione dell’Italia al nuovo sistema europeo di protezione e contenzioso brevettuale (Brevetto unitario e Corte unificata dei brevetti)*, gennaio 2014, reperibile al seguente indirizzo: <http://www.confindustria.it/>

CONTI M., *Brevetti e modelli di utilità. L'Italia e i progetti UP e UPC: dentro o fuori?*, *Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale*, ottobre 2013, n. 2.

CUNIETTI T., *Eccezioni all'effetto unitario del Brevetto Europeo*, in *Dir. ind.*, 2016, n. 5.

DANGUY J., VAN POTTELSBERGHE B., *Cost - benefit analysis of the community patent*, *Bruegel working paper*, 08/2009, reperibile al seguente indirizzo:

http://bruegel.org/wp-content/uploads/imported/publications/wp_patents_231209.pdf

DERRY T.K., WILLIAMS T.I., *Tecnologia e civiltà occidentale*, Boringhieri, Torino, 1968.

DEVOTO G., OLI G.C., *Il dizionario della lingua italiana*, ed. 2002-2003, Le Monnier, Firenze, 2003.

DI CATALDO V., *Concorrenza (o confusione) di modelli e concorrenza di discipline di fonte diversa nel brevetto europeo ad effetto unitario. Esiste un'alternativa ragionevole?*, in Atti del V convegno nazionale “*L'impresa e il diritto commerciale: innovazione, creazione di valore, salvaguardia del valore nella crisi*”, 21/22 febbraio 2014, Roma.

DI CATALDO V., *La questione brevettuale all'inizio del XII secolo*, in VIII Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale “*Orizzonti del Diritto Commerciale*” dal titolo “*Il Diritto Commerciale verso il 2020: i grandi dibattiti in corso, i grandi cantieri aperti*”, Roma, 17-18 febbraio 2017.

DIOTTI A., DOSSI S., SIGNORACCI F., *Millennium*, Società Editrice Internazionale, Torino, 2004, vol. 1.

DRAGOTTI G., *Come ottenere la concessione di un brevetto*, *Premessa*, Giuffrè, Milano, 1995.

FABBRINI G., RICCIARDI A., “*Intangible asset - Principi contabili, modalità di reporting e tecniche di valutazione*”, Franco Angeli, Milano, 2007.

FERACI O., *L’attuazione della cooperazione rafforzata nell’Unione Europea, un primo bilancio critico*, in *Riv. dir. internaz.*, 2013.

GIANNESI G., “*Come i brevetti sono la chiave della meritocrazia*”, reperibile al seguente indirizzo:

<http://business.pirelli.com/global/it-it/come-i-brevetti-sono-la-chiave-della-meritocrazia>

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*, 2017, fascicolo 1, reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.judicium.it>

HONORATI C., *L’Accordo per il tribunale unificato dei brevetti: quali prospettive dopo la ratifica italiana e la Brexit?*, 25 novembre 2016, reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.europeanpapers.eu/en/europeanforum/laccordo-per-il-tribunale-unificato-dei-brevetti-quali-prospettive-dopo-la-ratifica-italiana-e-la-brexite>

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.

ILARDI A., *Il nuovo brevetto europeo*, Zanichelli, Bologna, 2014.

KAPLAN R.S., NORTON D.P., *Mappe strategiche, Come convertire i beni immateriali in risultati tangibili*, De Agostini, Novara, 2005.

KUNHEN R.A., WACKER P., “*The impact of Brexit on the European Patent Convention, unitary patent and Unified Patent Court*”, 12 ottobre 2016, reperibile al seguente

indirizzo: <https://www.lexology.com/>

MORRISON, FOERSTER, “*Brexit: European patent applications, Unitary patents and the Unified patent Court system*”, 7 luglio 2016, reperibile al seguente indirizzo:

<https://media2.mofo.com/documents/160627brexitbriefing.pdf>

PAGENBERG DR. J., PAGENBERG B., *UPC judges, how will the judges of the UPC be chosen and /appointed? Will highest quality be replaced by broad geographical diversity?*, Munich, febbraio 2016, reperibile al seguente indirizzo: <http://eplaw.org/>

POCAR F., *Brevi note sulle Cooperazioni Rafforzate e il diritto internazionale privato europeo*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2011, n. 2.

ROSSOLILLO G., *Cooperazione Rafforzata e Unione economica e monetaria: modelli di flessibilità a confronto*, in *Riv. Dir. internaz.*, 2014, n. 2.

SCUFFI M., *Il brevetto europeo con effetto unitario e l’Unified Patent Court*, in *Dir. ind.*, 2013, n. 2.

SCUFFI M., *L’organizzazione del Tribunale unificato dei brevetti*, in *Dir. ind.*, 2016, n. 2.

SINGER R., *Il nuovo sistema europeo di concessione di brevetti per invenzione*, Giappichelli, Torino, 1994.

SINGER R., SINGER M., *Il brevetto europeo*, Utet, 1993.

UPHOFF B., MORELLI L., “*Brexit: Will it stop the European Unitary Patent before it starts?*”, 4 luglio 2016, reperibile al seguente indirizzo: <http://www.ipwatchdog.com/2016/07/04/brexit-stop-european-unitary-patent/id=70553/>

VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, 7 ed., Giuffrè, Milano, 2012.

ZANARDO A., *Brevetto europeo con effetto unitario e applicabilità del relativo regime. A che punto siamo?, La riforma societaria alla prova dei suoi primi dieci anni con riflessioni sul diritto cartolare e delle assicurazioni*, Milano, Wolters Kluwer CEDAM, 2015.

COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Commissione europea, Comunicato stampa, *Giustizia per la crescita: la Commissione colma i vuoti giuridici per una tutela unitaria dei brevetti*, Bruxelles, 26 luglio 2013, reperibile al seguente indirizzo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-750_it.htm

Commissione europea, *La Commissione propone la protezione unitaria del brevetto per incoraggiare la ricerca e l'innovazione*, Bruxelles, 13 aprile 2011, reperibile al seguente indirizzo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-470_it.htm

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale, *Promuovere l'innovazione tramite il brevetto - Il seguito da dare al Libro verde sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa*, 1999, reperibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/docs/8682_it.pdf