



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Anno Accademico 2014/2015

TESI DI LAUREA

TITOLO

*Il diritto dei brevetti in Europa tra esigenze di razionalizzazione
e tentativi di uniformazione della disciplina sostanziale: il caso del
Brevetto Europeo ad Effetto Unitario (BEEU) e del Tribunale
Unificato dei Brevetti (TUB)*

Relatore: *Chiar.mo Prof. Lorenzo Schiano di Pepe*

Candidato: *Nicolò Sanguineti*

SOMMARIO

Elenco delle abbreviazioni	5
I. Introduzione generale	7
I.1 Diritto dei brevetti – generalità	7
I.2 Il brevetto in Italia.....	11
I.3 Il brevetto nell’Unione europea	14
I.4 Il brevetto nel diritto internazionale	17
I.5 Il quadro generale	21
II. Storia dell’integrazione e armonizzazione della tutela brevettuale europea	23
II.1 Introduzione	23
II.2 La convenzione di Parigi.....	26
II.3 La Convenzione di Monaco sul brevetto europeo.....	27
II.4 La Convenzione di Lussemburgo, Il Protocollo dei Litigi e L’Accordo di Lussemburgo.....	32
II.4.1 Gli aspetti fondamentali della disciplina brevettuale comunitaria.....	34
II.4.2 La tutela giurisdizionale all’interno dell’ABC	37
II.5 La Proposta di regolamento del Consiglio, del 1° agosto 2000, sul brevetto comunitario.	39
II.6 Il Trattato di Nizza (2000) ed il Working Paper della commissione (2002).....	41
II.7 L’ “Approccio Politico Comune” del 2003 e le proposte da esso derivate	42
II.8 L’European Patent Litigation Agreement (EPLA) del 2005.....	43
II.9 Gli accordi TRIPs ed il loro rilievo nella disciplina del brevetto europeo “semplice” ed a effetto unitario – rimando	46
II.10 L’adozione dello Unitary Patent Package.....	47
III. La Cooperazione rafforzata in materia di tutela brevettuale e il regime linguistico del BEEU	49
III.1 Introduzione.....	49
III.2 La Cooperazione rafforzata	51

III.2.1	Profilo storico.....	51
III.2.2	La Cooperazione rafforzata. Funzione e disciplina	55
III.2.3	L'uso della Cooperazione rafforzata in materia di tutela brevettuale.....	67
III.3	La sentenza della CGUE del 13 aprile 2013	73
III.4	Il regolamento 1260/2012.....	79
III.5	Le sentenze della CGUE del 5 maggio 2015	84
IV.	La disciplina sostanziale del brevetto europeo ad effetto unitario	89
IV.1	La redazione del Regolamento 1257/2012	89
IV.2	Il contenuto del Regolamento 1257/2012.....	91
IV.2.1	I rapporti tra Regolamento 1257/2012, accordo TUB, CBE e diritto dell'Unione.....	91
IV.2.2	L'effetto unitario e la sua disciplina	96
IV.2.3	Le disposizioni istituzionali: il trasferimento di mansioni all'UEB; le disposizioni finali	103
IV.2.4	Le disposizioni finanziarie: tasse di rinnovo e regime di compensazione..	104
IV.2.5	Le disposizioni finali	107
IV.3	La Sentenza della CGUE, del 5 maggio 2015, sul Regolamento 1257/2012..	109
IV.4	Cosa manca nel BEEU	117
IV.4.1	La disciplina "unitaria" del BEEU – rimando	117
IV.4.2	Cosa avrebbe potuto esserci nel BEEU	118
V.	Il tribunale unificato dei brevetti	123
V.1	L'accordo su un tribunale unificato dei brevetti	123
V.1.1	La struttura del Tribunale ed i suoi giudici.....	126
V.2	La competenza del Tribunale	131
V.2.1	Per materia	135
V.2.2	Per territorio	140
V.3	Il diritto applicabile dal Tribunale.....	140
V.3.1	Le fonti.....	141

V.3.2	Le previsioni uniformi – la normativa sostanziale	144
V.3.3	Le previsioni uniformi – la normativa processuale	149
V.3.4	Segue. Le competenze del tribunale	154
V.3.5	Le regole di procedura.....	161
V.3.6	I rapporti tra TUB, Regolamento 1257/2012 e CBE – rimando	164
V.4	Problemi e criticità dell'accordo TUB	164
V.4.1	Il rapporto con il Regolamento 1215/2012.....	164
V.4.2	Il regime transitorio.....	168
VI.	Conclusioni	174
VI.1	Sulla scelta della Cooperazione rafforzata come strumento di azione	174
VI.2	Sul contenuto dei Regolamenti che disegnano il regime del BEEU	176
VI.3	Sul tribunale unificato dei brevetti.....	180
VI.4	Ulteriori indirizzi di ricerca	186
VII.	Bibliografia	188
	Ringraziamenti	204

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

ABC	Accordo di Lussemburgo sul Brevetto Comunitario
ATUB	Accordo su un Tribunale Unificato dei Brevetti
BE	Brevetto Europeo
BEEU	Brevetto Europeo ad Effetto Unitario
BN	Brevetto Nazionale
CBC	Convenzione sul Brevetto europeo per il mercato Comune
CBE	Convenzione sul Brevetto Europeo
CE	Comunità Europea
CEE	Comunità Economica Europea
CGUE	Corte di Giustizia dell'Unione Europea
COPAC	COmmunity PATent Court
CPI	Codice della Proprietà Industriale
OEB	Organizzazione Europea dei Brevetti
OMPI	Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale
PCT	Patent Cooperation Treaty
TCE	Trattato sulle Comunità Europee
TFUE	Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
TRIPs	Trade Related aspects of Intellectual Property rights
TUB	Tribunale Unificato dei Brevetti
TUE	Trattato sull'Unione Europea
UEB	Ufficio Europeo Brevetti
UEO	Unione Europea Occidentale
UIBM	Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

UPP Unitary Patent Package

I. INTRODUZIONE GENERALE**I.1 Diritto dei brevetti – generalità**

Il diritto al brevetto è di solito ricompreso, almeno nella dottrina italiana, nel diritto industriale¹, che a sua volta compone, assieme al diritto d'autore, il più ampio insieme del diritto della proprietà intellettuale.

Il brevetto può essere definito come un titolo che concede al possessore la facoltà esclusiva di attuare un'invenzione² e di trarre profitto da essa, oltretutto, in misura diversa da Stato a Stato, di impedire a terzi lo sfruttamento di questa e a farli condannare da un giudice a riparare, in forma specifica o per equivalente, i danni causati da tale sfruttamento³.

Oggetto del brevetto è dunque un'invenzione. Questa, per essere brevettabile, deve possedere determinati requisiti, diversi e valutati in maniera differente da Stato a Stato. Ciò detto tuttavia, la condizione che sembra rimanere costante all'interno delle diverse legislazioni e giurisprudenze, è quella della *novità*. In particolare un'invenzione è da considerarsi nuova se non è compresa nel c.d. "stato della tecnica", che ricomprende tutte le conoscenze ed informazioni di pubblico dominio su un particolare campo del sapere disponibili al momento della richiesta del brevetto. Il requisito della novità da solo tuttavia non è sempre sufficiente: potrebbe infatti darsi il caso di un'invenzione che consista semplicemente in una diversa, mai tentata prima, applicazione di una tecnologia già conosciuta. In questo caso non vi è un'invenzione vera e propria, ma semplicemente un'attività "deduttiva" che muovendo da premesse note, lo stato della tecnica, inferisce una conseguenza logica, la nuova "invenzione". Il requisito ulteriore richiesto all'inventore perché il

¹ Nel quale rientrano anche altri diritti, come il diritto al marchio.

² In realtà, almeno in Italia, ciò che il brevetto conferisce è lo *ius excludendi alios*; ossia la facoltà di impedire *ad altri* attività idonee alla realizzazione dell'invenzione. L'esclusiva sull'attuazione dell'invenzione infatti non può venire concessa: ciò andrebbe contro i principi di libera iniziativa economica.

³ FLORIDIA, G.: *Il diritto di brevetto*, in FLORIDIA, G.: *Diritto industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza*, IV edizione, Torino, 2012, pag. 231.

suo trovato sia brevettabile è definito, nella tradizione italiana, “attività inventiva”⁴; mentre nella trattazione internazionale si parla di *inventive step*⁵. Quale che sia l’espressione usata il significato di essa rimane il medesimo: un’invenzione, oltretutto non contenuta nello stato della tecnica, non deve neppure risultare in modo evidente da esso agli occhi di una persona mediamente esperta nel ramo tecnologico in questione⁶. Infine vi è un requisito che non concerne la novità o meno dell’invenzione, bensì il suo ambito di applicazione: un’invenzione deve poter essere utilizzata all’interno di una qualsiasi industria, anche agricola; diversamente sarebbe “inutile”⁷. Dunque si potrebbe dire⁸ che un prodotto, o un processo, è brevettabile solamente se è in grado di soddisfare un bisogno dell’uomo, che sia anche inserito in una attività economica. Il brevetto deve anche essere lecito per poter essere valido. Il requisito in discorso tuttavia in materia brevettuale si atteggia diversamente da come tipicamente appare in diritto civile. Infatti, come afferma l’articolo 53⁹ della CBE, “L’attuazione di un’invenzione non può essere considerata contraria all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa”. La ragione di questa previsione è che col brevetto si consente lo sfruttamento economico dell’invenzione, non la sua attuazione, quindi chi brevettasse un arma sarebbe libero di portare schemi e progetti all’UIBM per la registrazione, ma non di creare per sé l’arma senza denunciarne il possesso. Per il resto rimane vietato brevettare un’invenzione contraria al buon costume o all’ordine pubblico.

⁴ Il termine “attività inventiva” si rinviene agli articoli 45 e 48 del C.P.I.

⁵ Si veda l’articolo 56 della CBE.

⁶ Tale criterio, leggermente modificato nelle sue varie riformulazioni, si rinviene anche nelle normative statunitensi: U.S. Code: Title 35 – PATENTS, §103, sotto il nome di *non – obviousness*; e nella CBE: all’articolo 56.

⁷ Sulla differenza tra requisito dell’*utilità*, peraltro accolto dalla legislazione americana (U.S. Code: Title 35 – PATENTS, §101) e requisito dell’*industrialità* si veda BERGIA, S.: *commento all’articolo 49 C.P.I.*, in VANZETTI, A. (a cura di): *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013, pag. 663.

⁸ FLORIDIA, G.: *il diritto di brevetto*, op. cit., pag. 270.

⁹ Ripreso in maniera identica dall’articolo 50 C.P.I.

Se rispetta i requisiti sopra esposti, un'invenzione può essere brevettata. Con tale titolo il detentore potrà legittimamente impedire agli altri di trarre utilità dalla stessa invenzione, almeno per come descritta all'interno del brevetto. Tuttavia sussistono alcuni limiti che il potere, altrimenti quasi assoluto, che il titolare del brevetto incontra.

Innanzitutto il diritto conferito dal brevetto può esaurirsi. Tale esaurimento si configura, in generale, quando il titolare del brevetto immette in commercio il prodotto coperto da brevetto: egli non potrà più avanzare alcuna pretesa di esclusività se l'acquirente rivenda a sua volta il prodotto coperto da brevetto ad un terzo. Insomma, il titolare potrà decidere solamente se immettere o meno sul mercato il prodotto coperto da brevetto, dopodiché questo diverrà libero di circolare di possessore in possessore. L'esaurimento del diritto era in origine previsto da tutte le legislazioni europee solamente a livello nazionale. Dunque se un soggetto fosse stato titolare di brevetti paralleli in più Stati per lo stesso prodotto, avrebbe potuto consentire l'immissione in commercio in uno Stato, agendo poi contro il rivenditore che immettesse in commercio il brevetto in un altro Stato dove non era stata concessa alcuna commercializzazione. Ad oggi tuttavia, grazie alla giurisprudenza della CGUE¹⁰, il principio è stato esteso anche all'Unione, prendendo il nome di "esaurimento comunitario"¹¹. Tale principio non è altro che il principio di esaurimento nazionale esteso all'intero territorio dell'Unione. L'ultimo livello a cui può operare il principio di esaurimento è quello internazionale; in materia tuttavia le legislazioni divergono: alcuni Stati ammettono l'esaurimento internazionale, altri invece non lo contemplano. Sul punto l'accordo TRIPS non è di grande utilità: esso infatti lascia liberi gli Stati di provvedere come meglio credono¹². Il diritto di

¹⁰ Cause riunite C-414/99 e C-416/99, *Zino Davidoff SA c. A & G Imports Ltd e Levi Strauss & Co. e altri c. Tesco Stores Ltd e altri*, sentenza della Corte del 20 novembre 2001, pubblicata nella raccolta della giurisprudenza, 2001 I-08691.

¹¹ Ora codificato, per l'Italia, all'articolo 51 C.P.I.

¹² All'articolo 6 infatti è previsto che: "Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine the conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the first sale or other transfer of ownership of the original or a copy of the work with the authorization of the author".

brevetto può subire poi le limitazioni più disparate, a seconda di quanto previsto dal diritto dei vari Stati. Tipicamente però sono sempre esclusi dalla tutela del brevetto gli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali o di sperimentazione. La *ratio* della prima eccezione risiede nella necessità di non gravare eccessivamente soggetti che non possono e non vogliono sfruttare l'invenzione per arricchirsi, ma per fini privati o di sperimentazione. La seconda eccezione invece potrebbe venire giustificata. Come si vedrà in seguito¹³ il BEEU conoscerà ulteriori eccezioni, mutate sia dal diritto internazionale che dalla normativa europea. Per concludere sui limiti, il brevetto ha una durata limitata nel tempo. Ad oggi la CBE e l'accordo TRIPs fanno sì che la durata dei brevetti nei paesi firmatari non sia superiore ai 20 anni.

Il brevetto può poi essere concesso in licenza ad altri soggetti. Con la licenza il titolare trasferisce ad un terzo lo sfruttamento esclusivo o non esclusivo dell'invenzione, subordinandola ad una controprestazione. In altre parole la licenza può entrare in un contratto. La licenza, oltretutto dedotta in contratto e dunque "volontaria" può anche essere di un altro tipo, ossia "obbligatoria". Si parla di licenza obbligatoria tutte le volte che è la legge a prevedere la concessione in licenza, dietro corrispettivo, del brevetto per interessi particolarmente meritevoli. Sono proprio tali interessi a scindere ulteriormente le licenze obbligatorie in varie categorie, diverse da Stato a Stato. In assoluto è possibile enucleare due tipi di licenza obbligatoria che tendono a ricomprendere tutte le altre: le licenze nell'interesse dell'innovazione e le licenze concesse per gli interessi nazionali. Le prime riguardano i casi in cui un'invenzione¹⁴, per venire sviluppata, necessita di una diversa invenzione, brevettata: di norma sarebbe necessario il consenso del titolare del brevetto principale perché ciò avvenga. Nel caso in cui titolare del brevetto principale si rifiuti di concedere una licenza in tal senso, è possibile, a determinate condizioni che cambiano da Stato a Stato, costringerlo a fornirla. Le licenze concesse per la tutela degli interessi nazionali formano una casistica vasta; tra queste rivestono particolare importanza le licenze (obbligatorie) concesse

¹³ Si veda il capitolo V.

¹⁴ L'invenzione è detta "dipendente", allo stesso modo è chiamato il brevetto che la tutela; "principale" sono detti sia l'invenzione che deve essere applicata sia il brevetto che la tutela.

nell'interesse dello sviluppo. Queste vengono tipicamente rilasciate da Stati in via di sviluppo e riguardano molto spesso medicinali, in modo da consentire alle industrie del paese ed alla popolazione l'acquisto di equivalenti a costi abbattuti o comunque più convenienti di quelli proposti dalle case farmaceutiche.

Per quanto riguarda la contraffazione, la nullità e la decadenza dal brevetto, e soprattutto per ciò che concerne la tutela giurisdizionale del brevetto, non è dato rinvenire nelle legislazioni statali caratteri di grande somiglianza. In questa sede si dirà solamente della disciplina italiana, al paragrafo successivo.

1.2 Il brevetto in Italia

In Italia dal 2005 la disciplina brevettuale è contenuta nel Codice della Proprietà Industriale¹⁵. Questo, con le sue successive modifiche, prevede norme a disciplina di marchi; disegni e modelli e, per ciò che qui concerne, invenzioni. Agli articoli 45-81 sono contenute le previsioni sostanziali sul brevetto: le condizioni di brevettabilità; i diritti conferiti dal brevetto; i limiti che questi diritti incontrano; le licenze obbligatorie e la disciplina di nullità e decadenza. Il codice contiene inoltre anche, agli articoli 117-143, norme sulla tutela giurisdizionale della proprietà intellettuale. Infine, vi è un capo, il IV, dedicato all'acquisizione dei diritti di proprietà industriale, con relative procedure.

Nello specifico la disciplina italiana appare estremamente ricognitiva di quanto contenuto nella CBE, tanto da ricopiarne in più parti il testo in maniera fedele; perciò si rimanda generalmente al paragrafo precedente, ad integrazione di quanto esposto nel seguito del presente paragrafo.

L'articolo 76 del codice elenca tassativamente le cause di nullità del brevetto, riconducendole a:

1. Mancato rispetto delle condizioni di cui agli articoli 45, 46, 48, 49 e 50 del codice, ossia mancato rispetto delle condizioni di brevettabilità o non brevettabilità *tout court* dell'invenzione.

¹⁵ Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale, in *GU* nn.52 del 4-3-2005 - Suppl. Ordinario n. 28.

2. Descrizione non sufficientemente chiara e completa perché una persona esperta nel ramo tecnico possa attuarla

3. Casi in cui l'oggetto del brevetto si estende oltre contenuto della domanda iniziale. In particolare ciò può accadere quando la descrizione del brevetto e le sue rivendicazioni siano emendate in corso di richiesta

4. Casi in cui il brevetto sia stato chiesto ed ottenuto da chi non è l'inventore e quest'ultimo non abbia intrapreso alcuna azione di rivendicazione per impedirlo

I casi sopra elencati in realtà non sono propri della legislazione italiana, ma si possono rinvenire, identici, all'interno dell'articolo 138 CBE¹⁶.

Al secondo comma dell'articolo 76 prosegue, circostanziando ulteriormente la nullità del brevetto. Innanzitutto può darsi il caso che la nullità sia parziale: in quest'evenienza il brevetto verrà limitato alle parti non colpite dalla nullità ed il titolare potrà chiedere di riformulare le rivendicazioni del brevetto in modo da adattare al nuovo testo. I commi 3 e 4 disciplinano un istituto particolare, quello della conversione, mutuato dal diritto civile. La *ratio* dietro a tale istituto è da ricercarsi nel fatto che a volte un brevetto per modello di utilità o ornamentale viene concesso come brevetto per invenzione¹⁷; il brevetto sarebbe dunque radicalmente nullo ed il titolare si troverebbe sprovvisto di qualsiasi tutela per un trovato che, in astratto, la meriterebbe¹⁸. La soluzione è dunque la conversione del brevetto, che nelle sue condizioni segue abbastanza pedissequamente quelle dell'articolo 1424 c.c.: perché la norma operi infatti è richiesto che il brevetto nullo possa produrre gli effetti di un diverso brevetto, del quale contenga i requisiti di validità, che sarebbe stato voluto dal richiedente se fosse stato consapevole della nullità. Il comma 4 dell'articolo 76 provvede ai casi in cui, per effetto della conversione, venga estesa

¹⁶ Per il quale si veda anche il capitolo II.

¹⁷ Più raramente accade il contrario, essendo il brevetto per invenzione il titolo che garantisce la massima tutela.

¹⁸ FLORIDIA, G.: *Contraffazione, nullità e decadenza*, in FLORIDIA, G.: *Diritto industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza*, op. cit., pag. 287.

la durata di un brevetto¹⁹: chi ha effettuato investimenti seri ed effettivi, fidando nella scadenza del brevetto, per utilizzare l'oggetto, ha diritto che gli venga concessa una licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il restante periodo di validità del brevetto.

L'articolo 77 del codice invece disciplina le conseguenze della nullità. Questa, come da codice civile, ha effetto retroattivo; tuttavia, in ragione della particolare struttura del brevetto e della sua idoneità a influenzare più soggetti, vengono fatti salvi: “(a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti; (b) i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità nella misura in cui siano già stati eseguiti. In questo caso, tuttavia, il giudice, tenuto conto delle circostanze, può accordare un equo rimborso di importi già versati in esecuzione del contratto; (c) i pagamenti già effettuati ai sensi degli articoli 64 e 65, a titolo di equo premio, canone o prezzo.”

Le cause di decadenza del brevetto sono due e sono previste agli articoli 70 comma 4 e 75 C.P.I. La prima si ha quando il titolare non attui l'invenzione nei due anni successivi alla concessione della prima licenza obbligatoria; la seconda invece sussiste quando il titolare non paghi i diritti annuali dovuti all'UIBM entro sei mesi dalla scadenza. In particolare la decadenza prevista all'articolo 75 si produce solamente se l'UIBM ha, scaduti i sei mesi di grazia concessi per il pagamento della tassa, notificato al titolare che in assenza di pagamento, questi decadrà dal diritto.

La particolarità della tutela giurisdizionale del diritto brevettuale sta nella protezione che viene garantita nella fase di concessione del brevetto. Tale compito spetta in Italia alla Commissione dei Ricorsi, composta da un presidente, un presidente aggiunto ed 8 magistrati di grado non inferiore a consigliere d'appello oppure tra i professori di materie giuridiche nelle università e negli istituti superiori. Sulle singole questioni possono essere aggregati, con la qualifica di consulenti tecnici, esperti nei vari rami, per riferire su singole questioni. La Commissione

¹⁹ Il brevetto per modelli di utilità è protetto per 10 anni, quello per modelli ornamentali per 15. Tuttavia, come detto alla nota 17, è abbastanza raro che un brevetto veda estendersi la durata; piuttosto è vero il contrario.

emette sentenze e giudica sia in fatto che in diritto, tanto da poter essere definita come giudice speciale²⁰.

Contro le decisioni dell'UIBM che respingono in tutto o in parte un'istanza di brevetto è ammesso ricorso presso la Commissione entro 60 giorni dal ricevimento del diniego. Tale ricorso va notificato anche all'UIBM, che può costituirsi come amministrazione resistente. Le parti hanno la facoltà di depositare memorie e documenti; la commissione può disporre i mezzi di istruzione che ritiene più idonei, salvo consentire al titolare del brevetto, se lo richieda di esporre oralmente le proprie ragioni. Ove la commissione ritenga irricevibile, inammissibile o infondato il ricorso pronuncia sentenza adeguata; nel caso in cui invece il ricorso sia ammissibile la Commissione lo accoglie, annullando in tutto o in parte l'atto impugnato. Contro le decisioni della Commissione è possibile proporre ricorso ad altra sezione della Commissione stessa ed in ultima istanza è consentito il ricorso alla Cassazione.

Il terzo che voglia tutelarsi contro un brevetto ancora allo stato di domanda ha la facoltà di proporre, presso il giudice ordinario, una domanda di accertamento preventivo sull'assenza di requisiti di brevettabilità, ai sensi dell'articolo 120, comma 6-*bis*.

1.3 Il brevetto nell'Unione europea

Il problema del brevetto all'interno dell'Unione europea è l'oggetto di questa tesi. Per ciò che concerne l'evoluzione storica dei (tentativi) di creare una tutela brevettuale a livello di Unione, o quantomeno a livello di Europa, si rimanda al capitolo II; per quanto riguarda invece il BEEU non si può che rimandare in generale a tutti i capitoli successivi. In questa sede verrà dato un resoconto delle limitate previsioni uniformi che l'Unione ha creato in materia di brevetto.

Parallelamente ai tentativi di creazione di un brevetto comunitario o unitario, l'Unione ha preso in conto il brevetto e gli altri diritti di proprietà intellettuale dal punto di vista della legislazione sulla concorrenza sleale: la CGUE in particolare si è sempre mostrata guardinga rispetto ad un titolo capace di causare distorsioni

²⁰ Siccome preesistente alla Costituzione, per quest'organo non opera l'articolo 102 Cost.

profonde all'interno del mercato di libero scambio²¹. È da rimarcare tuttavia che un'interpretazione troppo restrittiva del diritto di brevetto renderebbe lo strumento difficilmente utilizzabile: l'articolo 102 TFUE, sull'abuso di posizione dominante, dovrebbe trovare applicazione solamente quando il brevetto sia effettivamente usato come strumento di abuso e non come strumento per garantire incentivi alle imprese innovatrici²².

Altro strumento importante per il diritto dei brevetti nell'Unione europea è la direttiva *Enforcement*²³; con essa l'Unione implementa nel suo ordinamento l'Accordo TRIPs²⁴, di cui è parte contraente. In realtà le previsioni implementate in questa direttiva riguardano più la tutela giurisdizionale della proprietà intellettuale in generale. La Direttiva contiene discipline rilevanti soprattutto per il regime delle prove e delle misure cautelari.

All'articolo 3 la Direttiva prevede un "obbligo generale" verso gli Stati membri: questi infatti "definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva"²⁵. Inoltre tali misure dovranno essere proporzionate, eque e soprattutto non eccessivamente onerose da sostenere per chi vi ricorre.

In tema di prove l'articolo 6 prevede un principio di *discovery*: se una parte provi, durante una causa in tema di diritti di proprietà intellettuale, che controparte possiede prove necessarie per costruire la propria difesa, il giudice potrà

²¹ Soprattutto riguardo all'abuso di posizione dominante causato dal brevetto: Causa T-321/05, *AstraZeneca AB e AstraZeneca plc c. Commissione europea*, sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 1 luglio 2010, pubblicata nella raccolta della giurisprudenza, 2010 II-02805.

²² ANDERMAN, S.: *The interface between intellectual property rights and UE competition law*, in OHLY, A. (a cura di): *Common principles of european intellectual property law*, Bayreuth, 2011, pag.243.

²³ Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, in *GU L 157*, del 30 aprile 2004, pagg. 45-86.

²⁴ GIUSSANI, A.: *La disciplina comunitaria della tutela giurisdizionale della proprietà intellettuale*, in UBERTAZZI, L.C.: *La proprietà intellettuale*, in AJANI, G.; BENNACCHIO, G.A. (diretto da), *Trattato di diritto privato dell'Unione Europea*, Torino, 2011, pag. 459.

²⁵ La previsione in discorso appare ricognitiva di quanto previsto nell'articolo 41 del TRIPs.

condannare la detta ultima parte all'esibizione del materiale probatorio, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Allo stesso modo il giudice potrà costringere le parti a comunicare all'avversario le documentazioni bancarie, finanziarie e commerciali, anche se solamente in caso di "violazioni di scala commerciale". L'articolo 7 invece provvede riguardo le misure di protezione delle prove: innanzitutto è previsto che la parte in grado di provare un rischio imminente di danneggiamento del suo diritto di proprietà intellettuale, possa vedersi concedere, anche *inaudita altera parte*, una misura di salvaguardia del materiale probatorio pertinente²⁶. Tali misure potranno anche essere subordinate alla prestazione di una cauzione, o di altra garanzia patrimoniale, da parte del richiedente. Le misure potranno cessare su richiesta del convenuto se l'attore non vi darà seguito; al primo potrà anche essere garantito un risarcimento del danno da parte dell'attore, nel caso in cui le misure vengano revocate o si dimostrino inefficaci.

Per quanto concerne le misure cautelari, l'articolo 9 consente ai ricorrenti di ottenere misure cautelari in caso di violazioni imminenti del diritto di proprietà intellettuale; inoltre è anche prevista la corresponsione di somme pecuniarie a titolo di *astreinte* qualora la violazione possa essere reiterata. Infine, è anche previsto che il giudice possa "disporre il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di pregiudicare un diritto di proprietà intellettuale per impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali".

²⁶ Tali misure possono includere: "La descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci controverse e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o distribuzione di tali merci e dei relativi documenti".

I.4 *Il brevetto nel diritto internazionale*

Il contenuto nel presente paragrafo si sovrappone quasi del tutto a quanto detto nel corso del capitolo successivo, pertanto lì si rimanda per quanto qui non esposto.

In materia di brevetti sono rilevanti, a livello internazionale, due accordi. Il primo di questi è il *Patent Cooperation Treaty* (PCT)²⁷. Questo, in sostanza, consente al richiedente di compilare una sola richiesta internazionale per ottenere, alla fine del processo di verifica, la possibilità di registrare il proprio brevetto presso tutti, o solo alcuni, gli Stati che fanno parte del trattato. Diversamente dalla CBE tuttavia, il processo di ottenimento dei vari brevetti nazionali è meno “automatico”: il PCT infatti non prevede la concessione del brevetto alla fine della procedura: tale compito rimane di esclusivo appannaggio ed arbitrio dei vari Uffici brevetti nazionali.

La procedura *ex PCT* prevede che la richiesta di brevetto, con l’indicazione degli Stati in cui si intende richiedere protezione, venga vagliata da una Autorità di Ricerca Internazionale²⁸, scelta dal richiedente. Al termine dello scrutinio il richiedente stesso può voler affidare ad un’altra autorità internazionale un’ulteriore ricerca, per rinforzare il titolo brevettuale, oppure avanzare con la procedura. Finita la fase di ricerca, il testo del brevetto viene depositato presso gli uffici dell’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, che provvede a pubblicare in un database elettronico le rivendicazioni del brevetto e il *report* emesso dall’Autorità di Ricerca Internazionale; dimodoché terzi interessati possano commentare e presentare osservazioni²⁹. Terminata questa fase si apre una seconda ed ultima fase di ricerca, in cui le osservazioni dei terzi vengono valutate ed altre ricerche vengono effettuate. La procedura internazionale si conclude con un

²⁷ Trattato di Cooperazione in materia di brevetti, fatto a Washington il 19 giugno 1970, emendato il 28 settembre 1979, modificato il 3 febbraio 1984, e il 3 ottobre 2001.

²⁸ Queste altre non sono che gli uffici brevettuali di alcuni paesi sviluppati, più l’ufficio europeo brevetti.

²⁹ ERSTLING, J.: *The Patent Cooperation Treaty: At the Center of the International Patent System*, in *William Mitchell Law Review*, volume 32, n°4, 2006, pag. 1595.

international preliminary examination report, in cui viene espressa un'opinione sulla novità dell'invenzione e sulla sua brevettabilità. Il seguito della procedura avviene presso i singoli uffici nazionali designati dal richiedente, ai quali è rimessa l'ultima parola sulla concessione o sul rigetto del brevetto. Quando il brevetto venisse concesso però, questi sarebbe valido, per tutti gli Stati concessionari, retroattivamente dal momento in cui la domanda internazionale è stata depositata presso un ufficio brevetti nazionale.

Il secondo strumento internazionale rilevante in materia di brevetti è l'accordo TRIPs³⁰; questo riguarda in realtà la proprietà intellettuale in generale, stabilendo principi che gli Stati firmatari si sono impegnati ad immettere nel proprio ordinamento³¹.

Le previsioni del TRIPs rilevanti per la tutela brevettuale sono contenute sia nella parte I, dedicata alle norme generali applicabili alla proprietà intellettuale in generale; sia nella sezione 5 della parte II, dedicata proprio ai brevetti. La prima parte si apre facendo salve le altre convenzioni internazionali in materia di brevetti, in particolare il PCT e la Convenzione di Parigi³²; vengono inoltre ribaditi i principi della "nazione più favorita" e del "assimilazione", anch'essi già previsti nelle precedenti convenzioni.

Per quanto riguarda propriamente il brevetto invece, gli articoli 27-34 disegnano una disciplina di massima, abbastanza dettagliata, che gli Stati hanno spesso introiettato come tale nel proprio ordinamento. L'articolo 27 afferma che: "patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application", da un lato garantendo la massima brevettabilità possibile per le invenzioni; dall'altro ribadendo una serie di criteri da seguire per

³⁰ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, signed in Marrakesh, Morocco on 15 April 1994.

³¹ Cosa che l'Italia ha fatto con il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198, in *GU Serie Generale* n.88, del 15 aprile 1996 - Suppl. Ordinario n. 64.

³² Su cui si veda *infra* il paragrafo 2 del capitolo II.

farlo. Le eccezioni previste per impedire la brevettazione sono in prima battuta i consueti ordine pubblico e moralità; con l'espressa inclusione della protezione di uomini, animali ed ambiente. In secondo luogo gli Stati partecipanti possono decidere di escludere anche i metodi diagnostici, chirurgici e terapeutici per la cura di persone ed animali e le invenzioni biotecnologiche.

All'articolo 28 invece si richiede che un brevetto consenta, comunque, al suo titolare:

a) Ove l'oggetto del brevetto sia un prodotto: "to prevent third parties not having the owner's consent from the acts of: making, using, offering for sale, selling, or importing for these purposes that product"

b) Ove l'oggetto sia invece un processo: "to prevent third parties not having the owner's consent from the act of using the process, and from the acts of: using, offering for sale, selling, or importing for these purposes at least the product obtained directly by that process"

c) Infine, è richiesto che il titolare di un brevetto possa concederlo in licenza e trasmetterlo *iure successionis*

All'articolo 29 invece è previsto che un richiedente il brevetto debba fornire all'ufficio competente per la concessione sufficienti informazioni perché una persona mediamente versata nel campo possa riprodurlo

L'articolo 30 provvede in maniera molto generica per quanto riguarda i limiti al brevetto: ogni Stato è libero di articolari come crede, "provided that such exceptions do not unreasonably conflict with a normal exploitation of the patent and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner".

L'articolo 31 regola, in maniera abbastanza dettagliata, le licenze obbligatorie³³. Al paragrafo (a) è previsto che ogni licenza obbligatoria sia concessa sulla base dei suoi meriti individuali; il paragrafo (b) invece vuole che la

³³ Benché venga utilizzato il termine "Other Use Without Authorization of the Right Holder", il riferimento appare abbastanza chiaro.

concessione della licenza sia subordinata alla richiesta, fallita, di ottenere una licenza contrattuale con il titolare del brevetto; lo stesso paragrafo tuttavia consente deroghe nel caso in cui vi siano particolari ragioni di urgenza nazionale, previa notificazione all'interessato nel minor tempo possibile. I paragrafi da (c) ad (g) circostanziano dettagliatamente l'uso delle licenze obbligatorie, affermando che queste debbano coprire per estensione e durata solamente gli usi per cui sono state concesse e siano sempre concesse per un uso non esclusivo e comunque non assegnabile. Infine la concessione della licenza dovrà riguardare un uso prevalentemente rivolto al mercato interno e solamente per il tempo in cui le circostanze per una sua concessione esistono, in modo che una autorità competente a ciò designata possa revocarle in ogni momento. Al paragrafo (h) è poi previsto che al titolare spetti un indennizzo proporzionale al valore della licenza, con riguardo alla sua estensione, contenuto e durata; secondo il paragrafo (j) il pagamento del corrispettivo per la licenza deve essere soggetto al sindacato di un'autorità diversa da quella di cui al paragrafo (i), che vuole la decisione di concedere una licenza obbligatoria sindacabile da un giudice. Infine il paragrafo (k) prevede che i paragrafi (b) ed (f) non vadano presi in considerazione quando la licenza consegua ad un comportamento anti-concorrenziale da parte del titolare del brevetto³⁴.

L'articolo 32 del TRIPs afferma poi che le decisioni di revocare o limitare un brevetto debbano sempre essere soggette allo scrutinio di un giudice. Sempre riguardo il regime processuale, l'articolo 34 disegna un particolare regime dell'onere probatorio in materia di brevetti: ove oggetto del brevetto sia un processo per ottenere un prodotto, l'*onus* spetterà al convenuto, che dovrà dimostrare di aver utilizzato un processo diverso per ottenere un identico prodotto; inoltre, in assenza di prova contraria, il prodotto identico sarà ritenuto come frutto del processo brevettato se:

- a) Il prodotto ottenuto attraverso il processo brevettato è nuovo;

³⁴ Per un commento sulle previsioni molto specifiche dell'articolo 31 si veda FORD, S.M.: *Compulsory Licensing Provisions Under the TRIPs Agreement: Balancing Pills and Patents*, in *American University International Law Review*, Vol. 15, n°4, 2000, pag. 941 e ss.

b) C'è una possibilità sostanziale che l'identico prodotto sia stato ottenuto tramite il processo brevettato ed il titolare del brevetto non sia riuscito, nonostante sforzi congrui, a provare quale processo sia stato effettivamente seguito³⁵

Infine, l'articolo 33 vuole che il brevetto sia concesso per un tempo non inferiore ai 20 anni.

1.5 Il quadro generale

Da questa seppur rapida carrellata sul diritto brevettuale nei vari ordinamenti, possono trarsi alcune osservazioni. Innanzitutto appare, almeno per l'area europea, una unificazione abbastanza forte delle norme sostanziali che disciplinano il brevetto: la sua concessione è unificata, nella forma del brevetto europeo, dall'UEB; sono del tutto simili, sempre per l'apporto della CBE, anche le condizioni di concessione del brevetto a livello nazionale. Ciò che manca però è uniformità nella fase processuale della vita brevettuale: benché infatti vi sia stata una parziale uniformazione ad opera della Direttiva *Enforcement*, ogni Stato rimane fedele alle proprie procedure, che, come nel caso della "biforcazione" di matrice tedesca³⁶, possono anche differire parecchio le une dalle altre; allo stesso modo la disciplina della nullità e della contraffazione non sembra essere molto più uniforme. Inoltre, con la felice eccezione dell'esaurimento comunitario, il brevetto rimane un titolo fortemente legato allo Stato che l'ha emesso, senza possibilità per questo di esplicitare la sua validità al di fuori di esso.

Il tentativo effettuato dagli Stati membri col BEEU e con il TUB va appunto nella direzione di fornire alla tutela brevettuale ciò che le manca: una estensione territoriale non più limitata al singolo Stato ed una corte capace di giudicarlo unitariamente su questo territorio più ampio. In altri termini, gli Stati hanno cercato

³⁵ "If there is a substantial likelihood that the identical product was made by the process and the owner of the patent has been unable through reasonable efforts to determine the process actually used".

³⁶ Per la quale si veda il capitolo V.

di creare un “brevetto unitario”³⁷. Oggetto di questa tesi sarà appunto fornire un resoconto critico di tale tentativo, avanzando anche suggerimenti per un futuro possibile sviluppo della tutela brevettuale in Europa.

³⁷ Sull'impossibilità di circostanziare tale termine con ulteriori aggettivi quali “europeo” o “unitario”, si veda il capitolo seguente.

II. STORIA DELL'INTEGRAZIONE E ARMONIZZAZIONE DELLA TUTELA BREVETTUALE EUROPEA

II.1 Introduzione

La tutela sovranazionale dei brevetti è da molti anni oggetto di numerose convenzioni, accordi, trattati ed intese, siglati sia da singoli Stati che da organizzazioni internazionali. Lo scopo, dichiarato o meno, di queste statuizioni è costantemente stato quello di uniformare il più possibile la disciplina dei brevetti, in modo da garantire una più efficiente, e soprattutto sicura, tutela del diritto all'invenzione.

Le strade percorse per arrivare a questo obiettivo sono state le più disparate: si è passati per la creazione di titoli sovranazionali; per la previsione di un “Minimo comune denominatore” tra le discipline degli Stati che di volta in volta aderivano all'accordo internazionale del momento; fino alla creazione di corti specializzate sia sovranazionali che nazionali.

Come notato in dottrina¹, negli anni la ratificazione dei vari accordi sulla tutela brevettuale e la conseguente ricezione tramite trasposizione integrale del testo, ha fatto sì che gli Stati² finissero per dotarsi di normative interne praticamente identiche l'una all'altra. Ciò significherebbe che non solo l'obiettivo di molte delle convenzioni è stato raggiunto, ma anche che ogni nuova convenzione in materia di brevetto ha basi sempre più solide su cui costruire all'interno dei diritti nazionali, rendendo più semplice l'integrazione.

Il punto di inizio di questa vera e propria teoria di Trattati e Convenzioni può

¹ DI CATALDO, V.: *I brevetti per invenzione e per modello (articoli 2584-2594)*, in SCHLESINGER, P. (diretto da): *il Codice Civile Commentato*, Milano, 2000, pag. 204.

² Almeno, gli Stati europei.

essere individuato nella Convenzione di Parigi³ e successive modifiche⁴. Con essa veniva istituita quella che sarebbe divenuta l'attuale Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale e soprattutto erano stabiliti i primi principi “universali” in materia di brevetto.

La tappa successiva⁵ è rappresentata dalla Convenzione di Monaco⁶. Con essa per la prima volta la procedura di concessione del brevetto viene unificata; anche se come risultato questa avrà comunque l'attribuzione del noto “fascio”⁷ di brevetti nazionali in capo al titolare. Questi sarà quindi onerato di far valere separatamente il diritto nei sistemi giurisdizionali di ogni stato aderente, con tutte le conseguenze

³ Convenzione istitutiva dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi nel 1883.

⁴ Le due modifiche più importanti sono state quella apportata a Stoccolma nel 1967 e l'ultima revisione, del 1979.

⁵ Si sceglie qui di omettere sia il Trattato di Roma, del 1957, sia la Convenzione di Strasburgo sulla unificazione di alcuni elementi del diritto dei brevetti per invenzione, del 1963. Il primo non ha direttamente modificato la disciplina brevettuale degli stati membri, agendo più come primo motore di una lunga serie d'interventi giurisdizionali e regolamentari in tal senso; la seconda, pur ponendo norme poi riprese dalle successive convenzioni, è da queste “contenuta”, facendo risultare superfluo un doppio esame di disposizioni praticamente uguali. Entrambi gli accordi inoltre non afferiscono direttamente alla materia trattata.

⁶ Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE), fatta a Monaco nel 1973 e modificata successivamente, come si vedrà *infra*.

⁷ Definizione oramai comune. Per riscontro si veda per tutti VANZETTI, A.; DI CATALDO, V.: *Manuale di Diritto industriale*, V edizione, Milano, 2005, pag.371. Tale definizione è accettata anche a livello giurisprudenziale: Cass. 14/10/2009, N°21835. Per una fine osservazione sulla definizione si veda: SINGER, R.; SINGER, M.: *Il brevetto europeo*, Torino, 1993, pag. 13; ULLRICH, H.: *Harmonizing Patent Law: the Untamable Union Patent*, Max Planck Institute for Innovation and Competition, research paper N° 12-03 pag. 42 nota 138, disponibile presso SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2027920> ritiene invece che l'espressione “fascio di brevetti” celi una difficoltà dottrina nel definire il fenomeno del BE. Innanzitutto l'autore distingue due fasi nella vita del brevetto, corrispondenti ai due meccanismi di opposizione ad esso: nella prima fase di opposizione presso l'EPO, se questa viene accolta l'intero BE decade e con esso tutti i brevetti nazionali concessi. Nella seconda fase invece, l'opposizione va condotta di tribunale in tribunale ed i brevetti sono già diventati brevetti nazionali. Non vi sarebbe mai, dunque, una fase in cui il BE corrisponde ad un fascio di brevetti nazionali, avendo questo prima sostanza unitaria e poi scomparendo dietro ai brevetti nazionali.

in materia di discrasia tra giudicati che ne conseguiranno. Nonostante l'evidente limitazione, questo Brevetto Europeo⁸ negli anni si è dimostrato uno strumento efficace e di grande successo per la tutela dell'invenzione⁹.

Pochi anni dopo sarà la volta della “tripletta” formata da: Convenzione di Lussemburgo sul Brevetto Comunitario (CBC), del 1975; Protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validità dei brevetti comunitari (Protocollo sui litigi) del 1985 e Accordo di Lussemburgo sul Brevetto Comunitario (ABC) del 1989. Questi tre testi insieme rappresentano il primo tentativo da parte delle comunità europee di creare un “sistema brevettuale”, formato da un brevetto sovranazionale e da una corte, anch'essa sovranazionale, che ne giudichi la validità. Il progetto, pur ambizioso, non giungerà a compimento per cause che verranno discusse più oltre. Tuttavia il materiale prodotto in quegli anni fungerà da modello costante per tutte le elaborazioni future in materia di titoli europei.

I successivi approcci al brevetto europeo unitario sono divisibili in due categorie¹⁰: da una parte i tentativi degli stati membri di pervenire al Titolo tramite accordi internazionali esterni all'Unione Europea; dall'altra parte i paralleli tentativi di raggiungere lo stesso risultato passando per le istituzioni europee. Il primo approccio sarà quello che genererà lo *Unified Patent Litigation Agreement* (UPLA) nel 2005; il secondo invece darà luogo allo *Unified Patent Litigation System* (UPLS), che verrà elaborato negli anni dal 2000 al 2003 per opera della Commissione. Nonostante l'entusiasmo dimostrato sia dagli organismi europei che dalla dottrina¹¹, entrambi i progetti finiranno nel dimenticatoio.

⁸ D'ora in avanti anche solo BE.

⁹ BARBUTO, M. (a cura di) *Libro V DEL LAVORO (artt. 2555-2594) – Tomo II*, in RUPERTO, S. (con il coordinamento di): *La Giurisprudenza sul Codice Civile, coordinata con la dottrina*, Milano, 2012, pagine 1648-1649.

¹⁰ COYLE, P.: *Uniform Patent Litigation in the European Union: an Analysis of the Viability of Recent Proposals Aimed at Unifying the European Patent Litigation System*, in *Washington University Global Studies Law Review*, N°11, 2012, p.171.

¹¹ SCUFFI, M.: *Un progetto comune per l'Europa: dall'accordo di Lussemburgo al progetto EPLA*, in *Rivista di diritto industriale*, 2007, fascicolo 6, pag.211.

L'ultima tappa del percorso comincia con la decisione del Consiglio, nel 2011, di intraprendere una Cooperazione Rafforzata per l'adozione di due Regolamenti: uno che disciplini un nuovo brevetto europeo “ad effetto unitario” (Regolamento 1257/20012); l'altro che configuri il regime linguistico applicabile al brevetto (Regolamento 1260/2012). I due regolamenti vengono adottati nel 2012, e subito sono contestati dall'Italia e dalla Spagna, che non hanno aderito alla Cooperazione. In primo un ricorso entrambi gli stati ritengono che la scelta della Cooperazione rafforzata sia contraria ai Trattati; dall'altra parte la sola Spagna, in un separato ricorso, espone le sue lamentele sul regolamento che istituisce il brevetto europeo ad effetto unitario. Entrambi i ricorsi sono stati respinti dalla Corte di giustizia europea. Parallelamente all'adozione dei due regolamenti, la maggioranza degli stati membri dell'UE (compresa l'Italia ed escluse la Spagna e la Polonia) firmano l'Accordo per un Tribunale unificato dei brevetti (2013), con giurisdizione esclusiva sul brevetto ad effetto unitario. Dopo questa breve esposizione dei momenti salienti nel cammino del brevetto “unitario”, si procederà ad esaminare ciascuno di essi più nello specifico.

II.2 La convenzione di Parigi

Nella Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, gli elementi di interesse che sicuramente meritano menzione sono:

1. L'istituzione di un'Unione di stati che si trasformerà nell'attuale Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale¹² con il Trattato di Stoccolma, nel 1967, che attualmente ha il compito di sovrintendere all'applicazione della convenzione in discorso e di quella di Berna sulla proprietà intellettuale, del 1886.

2. La previsione, all'articolo 2, del c.d. “principio di assimilazione”¹³: “I cittadini di ciascuno dei paesi dell'Unione godranno in tutti gli altri, per quanto riguarda la protezione della proprietà industriale, dei vantaggi che le leggi rispettive accordano presentemente o accorderanno in avvenire ai

¹² Anche OMPI; WIPO in inglese.

¹³ DI CATALDO, V: *I brevetti per invenzione* op. cit.

nazionali, restando però impregiudicati i diritti specialmente previsti dalla presente Convenzione. Essi avranno quindi la stessa protezione dei nazionali e gli stessi mezzi legali di ricorso contro ogni lesione dei loro diritti, sempreché siano adempiute le condizioni e le formalità imposte agli stessi nazionali.” Con questo principio il residente di uno Stato unionista godrà degli stessi diritti di cui godono i cittadini di un altro Stato unionista in cui egli voglia registrare il brevetto.

3. La previsione, all'articolo 4 della “priorità unionista”: il cittadino di uno Stato unionista che abbia depositato regolare domanda di brevetto presso uno degli Stati contraenti, avrà diritto di conseguire (entro 12 mesi dal deposito della prima domanda) il brevetto negli altri Stati in cui farà richiesta, con la data del primo deposito.

4. (Dalla revisione del 1900) Il principio di “indipendenza dei brevetti”: ogni brevetto nazionale è totalmente slegato dagli altri: un brevetto può essere annullato, revocato e modificato in uno Stato indipendentemente dalla sua sorte in altri Stati. Inoltre non può essere rigettata una domanda di brevetto per il solo motivo che questa è già stata rigettata in un altro stato unionista (art.4 bis)

La Convenzione quindi è il primo accordo internazionale a creare una (parziale ed incompleta) procedura sovranazionale per la concessione del brevetto, risultando un *unicum* per l'epoca, ma destinato a durare: benché integrata all'interno della convenzione di Stoccolma, la convenzione di Parigi è a tutt'oggi produttiva di effetti. Ad essa aderiscono ormai la stragrande maggioranza¹⁴ degli Stati del mondo, rendendola uno dei concordati di maggior successo in materia.

II.3 *La Convenzione di Monaco sul brevetto europeo*

Questa convenzione, sottoscritta il 5 ottobre 1973, è la prima a disegnare una disciplina sovranazionale comune per la concessione del brevetto. In realtà, come

¹⁴ Ad oggi si contano 176 Stati che aderiscono alla convenzione: http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2.

osservato in dottrina¹⁵, nei progetti preliminari alla CBE, erano previste due declinazioni del brevetto europeo: la prima era l'attuale fascio di brevetti, disponibile per tutti gli stati d'Europa firmatari della CBE; la seconda era invece un vero e proprio brevetto unitario con regole sovranazionali, disponibile per i soli membri della CEE, la cui specificazione sarebbe stata la Convenzione sul Brevetto Europeo¹⁶. Il testo attuale della CBE è il risultato di una prima revisione del 1991 e di una seconda, più robusta, del 2000; la così detta *European Patent Convention 2000*. L'ultima revisione in ordine di tempo è quella del 2013, per il quarantesimo anniversario della CBE.

La definizione del BE è data all'articolo 2, secondo il quale¹⁷:

“(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.”

Il testo richiama in poche righe il concetto di brevetto europeo e statuisce inoltre il carattere di indipendenza del BE, che secondo autorevole dottrina¹⁸ non si limita alla fase di concessione del brevetto, ma si estende anche alla fase di interpretazione: il giudice dovrà applicare direttamente le regole stabilite dalla CBE e non quelle, anche di identico testo, delle normative nazionali. Gli altri casi in cui gli effetti del brevetto possono andare oltre quelli dei corrispondenti brevetti nazionali sono regolati dalla convenzione.

L'articolo 3 afferma poi che il brevetto può essere richiesto per uno o più stati contraenti, consentendo al richiedente di conformare l'estensione territoriale della protezione come meglio lo aggrada. All'articolo 64, 2 è previsto che: “Se l'oggetto

¹⁵ SINGER, R.. *Il nuovo sistema europeo di concessione di brevetti per invenzione*, Torino, 1984, pag.16.

¹⁶ D'ora in poi anche CBC. Si veda anche il paragrafo II.3.

¹⁷ Il testo degli articoli fa riferimento alla traduzione di BENUSSI in SINGER, R.; SINGER, M.: *Il brevetto europeo*, op. cit.

¹⁸ SINGER, R.; SINGER, M.: *Il brevetto europeo*, op. cit.

del brevetto europeo è un procedimento, i diritti conferiti da questo brevetto si estendono ai prodotti ottenuti direttamente mediante questo procedimento”; L'articolo 63 paragrafo 1 fissa la durata del brevetto europeo in 20 anni dalla data di deposito della domanda; l'articolo 138 prevede che, in linea di principio, un brevetto europeo può essere dichiarato nullo da un tribunale nazionale solamente nei casi elencati ai commi successivi.

Infine, L'articolo 4 conclude il titolo sulle disposizioni generali ed istituisce l'Organizzazione Europea dei Brevetti (OEB), con il compito di vigilare sulla corretta esecuzione della CBE e di controllare la concessione del brevetto europeo. Essa si compone di:

- a. Un Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB), che ha il compito di sovrintendere alla procedura di concessione vera e propria
- b. Un consiglio di amministrazione, che controlli l'operato dell'UEB

L'articolo 14 disciplina le lingue dell'UEB. Questa previsione sarà alla base anche della disciplina dei successivi brevetti comunitario ed europeo ad effetto unitario; causando il fallimento del primo e la scelta di una procedura poco ortodossa per giungere alla creazione del secondo. È facile capire allora come la scelta della lingua del brevetto rivesta un'importanza capitale per l'agevolazione o l'ostacolo della concorrenza e non sia mai esente da valutazioni politiche ed economiche.

Ad ogni modo, le lingue ufficiali dell'Ufficio sono il francese, l'inglese ed il tedesco e le domande di brevetto devono essere depositate in una di queste tre lingue. È fatta salva la possibilità, per la persona fisica o giuridica che risieda o abbia sede in un paese in cui la lingua ufficiale non è una delle tre, di depositare una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato. Tuttavia alla domanda deve essere affiancata una traduzione in una delle tre lingue. Inoltre la procedura di brevettazione e tutti i documenti ad essa inerenti saranno redatti solamente in una delle tre lingue dell'UEB (quella che il ricorrente sceglierà), i documenti redatti in altre lingue saranno considerati non ricevibili.

La CBE contiene anche delle previsioni sostanziali in merito alle condizioni di brevettabilità, previste all'articolo 52. Esse sono le usuali condizioni di novità; attività inventiva apprezzabile e applicazione industriale.

Chi poi voglia neutralizzare il brevetto europeo, ha due strade da percorrere:

a) Seguire la procedura delineata dagli artt. 99 e segg. Entro 9 mesi dalla data di pubblicazione della concessione del brevetto, è possibile fare opposizione al brevetto, presso l'ufficio europeo brevetti. Tale opposizione, se accolta, avrà l'effetto di revocare in tutto o in parte il brevetto appena concesso, con effetto su tutti gli stati in esso indicati. Le cause di opposizione sono numerate ed indicate dall'articolo 100: queste comprendono i casi in cui il trovato non sia brevettabile perché non rispetta i requisiti degli articoli 52-57; i casi in cui l'invenzione non sia riproducibile da un esperto del ramo perché poco chiaramente esposta all'interno del brevetto europeo; i casi in cui l'oggetto del brevetto si estende oltre la domanda depositata.

b) Oppure presentare istanza, presso il giudice nazionale, di annullamento del brevetto. In questo caso l'eventuale annullamento del brevetto avrà effetti limitati allo stato in cui si proporrà l'azione oppure solamente alle parti in causa, a seconda della legge. L'articolo 138 si occupa di elencare tassativamente i casi in cui il giudice nazionale può annullare un brevetto europeo: sono menzionati tutti i casi di cui all'articolo 99 e la mancanza dei requisiti stabiliti all'articolo 60¹⁹.

È interessante notare che l'articolo 138 di fatto "armonizza" la disciplina della nullità del brevetto europeo, almeno per quanto riguarda le cause nominate; anche se queste verranno comunque interpretate da tutti i giudici nazionali in maniere difformi.

L'ultimo punto di interesse della CBE, per quel che qui ne concerne, è la

¹⁹ (1) Il diritto al brevetto europeo appartiene all'inventore o al suo avente causa. Se l'inventore è un impiegato, il diritto al brevetto europeo è definito secondo il diritto dello Stato in cui l'impiegato svolge la sua attività principale; se non è possibile determinare lo Stato in cui si svolge l'attività principale, il diritto applicabile è quello dello Stato in cui il datore di lavoro ha insediato l'azienda che occupa l'impiegato. (2) Se più persone hanno realizzato l'invenzione indipendentemente l'una dall'altra, il diritto al brevetto europeo appartiene a quella la cui domanda di brevetto presenta la data di deposito più remota, a condizione che tale domanda anteriore sia stata pubblicata. (3) Nella procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, il richiedente è considerato abilitato a esercitare il diritto al brevetto europeo.

previsione contenuta all'articolo 142, recante la significativa rubrica "Brevetto unitario":

“(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.”

Questa disposizione in origine doveva servire da ancoraggio per l'adozione di un ulteriore trattato internazionale tra i soli stati membri della CEE, che istituisse detto brevetto unitario. La Convenzione di Lussemburgo avrebbe dovuto essere quel trattato, salvo che essa, per ragioni spiegate *infra* finì per naufragare.

L'articolo 142 CBE è stato però riconsiderato nel Regolamento 1257/2012²⁰, che istituisce un brevetto europeo ad effetto unitario; all'articolo 2 infatti è riportato:

“Il presente regolamento costituisce un accordo particolare ai sensi dell'articolo 142 della Convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, riveduta il 17 dicembre 1991 e il 29 novembre 2000 («CBE»)”.

La dottrina in materia si è spaccata²¹ tra chi ritiene impossibile un simile

²⁰ Regolamento (ue) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2012 relativo all'attuazione di una Cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria.

²¹ Per un'opinione fortemente negativa si veda: TRONCOSO, M.: *European Union Patents: A Mission Impossible? An Assessment of the Historical and Current Approaches*, in *Marquette Intellectual Property Law Review (International Intellectual Property Scholars Series)*, Vol. 17, p. 231, 2013. Una interpretazione, sempre negativa ma più sfumata è data da ULLRICH, H.: *Harmonizing Patent Law: the Untamable Union Patent*, Max Planck Institute for Innovation and Competition, research paper N° 12-03, disponibile presso SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2027920>. Perplesità, vengono avanzate da JAEGER, T.: *What's in the Unitary Patent Package?*, in *Max Planck institute for innovation and competition research paper*, n°14-18, preparato per la conferenza: *Regional and EU Intellectual Property Challenges*, 6 Giugno 2014, Burch University, Sarajevo, disponibile presso: SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2435125>; Un'interpretazione favorevole è data da SANDRINI, L.: *La convenzione di Monaco sul brevetto europeo e i suoi rapporti col pacchetto*

approccio e chi lo ritiene possibile. In sintesi la questione che si pone è se un Regolamento possa essere considerato “accordo particolare” ai sensi dell’articolo 142 CBE. Dare risposta assolutamente negativa alla questione significherebbe svuotare del tutto il contenuto del Regolamento 1257/2012. In questa sede si concorda con un’opinione favorevole²². In breve i punti focali dell’argomentazione sono due:

a. Col termine *agreement* gli Stati all’epoca volevano intendere semplicemente la forma più stretta di collaborazione internazionale concepibile: negli anni ’70 non si sarebbe mai immaginato che l’allora CEE acquisisse una competenza specifica in materia (come invece è successo nel 2007 col Trattato di Lisbona). Quindi si dovrebbe interpretare l’articolo come aperto a tutte le forme di accordo, comunque intese, che amplino al massimo la Cooperazione tra gli Stati.

b. Se è vero che i Regolamenti, in generale, appaiono come “atti unilaterali” dell’UE, è anche vero che il Regolamento 1257/2012 in particolare è stato adottato tramite una Cooperazione rafforzata: i singoli Stati hanno quindi avuto modo di ponderare pienamente le conseguenze di esso, di fatto integrando i presupposti di “libera determinazione” necessari per la conclusione di un accordo internazionale.

In conclusione si deve ammettere la possibilità per il Regolamento 1257/2012 di configurare un accordo particolare ai sensi dell’articolo 142 CBE, pur *sui generis*. La questione verrà comunque discussa più oltre.

II.4 La Convenzione di Lussemburgo, Il Protocollo dei Litigi e L’Accordo di Lussemburgo

Appena siglata la Convenzione di Monaco, già emergevano scontenti²³ all’interno dei membri dell’allora CE: oggetto principale delle lamentele era la mancanza di un carattere unitario dei Brevetti Europei garantiti dall’UEB.

brevetti, in HONORATI, C. (a cura di): “*Luci e ombre nel nuovo Sistema UE di tutela brevettuale/The Eu patent protection lights and shades of the new system*”, 1ª edizione, Torino, 2014.

²² SANDRINI, L.: *La Convenzione di Monaco*, op. cit..

²³ COYLE, P.: *Uniform Patent Litigation* op. cit.

L'unitarietà ricercata dagli stati era una "identità di effetti" su tutto il territorio degli stati aderenti alla Convenzione di Monaco.

Per questo motivo, sin dal 1975, gli Stati cercavano di risolvere il problema, firmando la Convenzione di Lussemburgo sul Brevetto Comunitario²⁴. Essa si sarebbe dovuta innestare sulla Convenzione di Monaco, alla quale lasciava la disciplina dell'intera fase anteriore al conferimento del diritto brevettuale, occupandosi di costituire innanzitutto un Brevetto Comunitario. La convenzione, benché fosse stata sottoscritta da tutti gli stati appartenenti alla Comunità, non venne ratificata dalla totalità di questi (mancava, tra l'altro, la ratifica dell'Italia, che si era limitata, nel 1976, ad autorizzare a procedere il presidente della Repubblica)²⁵; come richiesto per l'entrata in vigore. Dieci anni dopo veniva separatamente approvata una serie di accordi che avrebbe dovuto arricchire il contenuto della CBC. In particolare venne creato un protocollo, il Protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validità dei brevetti comunitari²⁶ che impegnava gli stati a costituire "nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e seconda istanza"²⁷, denominati (almeno per l'Italia) "Tribunali dei Brevetti Comunitari".

Essi avrebbero avuto giurisdizione esclusiva in ogni Stato Membro per le questioni in materia di Brevetti Comunitari. Questa sistemazione presentava un alto rischio di incoerenza tra giudicati: infatti benché i giudici fossero chiamati ad applicare uno stesso *corpus* di norme, quelle stabilite dalla CBC, l'influsso di diverse tradizioni giuridiche avrebbe potuto portare a difformità evidenti. Il compito garantire stabilità al sistema veniva affidato alla Corte d'Appello Comune²⁸. Essa avrebbe avuto il ruolo di ultima istanza sovranazionale per le controversie di cui al

²⁴ Convenzione sul Brevetto europeo per il mercato Comune, fatta a Lussemburgo il 15 dicembre 1975. Per il testo si consulti: <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993;302>

²⁵ Si veda la nota (81) in SENA, G.: *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, Milano, 2011, pag. 52.

²⁶ D'ora in poi anche Protocollo dei Litigi; P.L.

²⁷ Art. 1 Protocollo 1 alla CBC.

²⁸ Anche COMMUNITY PATENT COURT; COPAC.

P.L.²⁹. Anche la nuova versione venne sottoscritta ma non ratificata da un numero di Stati necessario per l'entrata in vigore, rimanendo quindi lettera morta. L'ultimo tentativo di adottare un brevetto Comunitario nel segno della CBC fu fatto con l'Accordo sul Brevetto Comunitario³⁰. Come riporta l'articolo 1 dell'Accordo:

“(1) La convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune, firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975, qui di seguito denominata "convenzione sul brevetto comunitario", modificata dal presente accordo, è allegata a quest'ultimo. (2). La convenzione sul brevetto comunitario è integrata dai seguenti protocolli allegati al presente accordo: protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validità dei brevetti comunitari, qui di seguito denominato "protocollo sulle controversie"; protocollo sui privilegi e sulle immunità della Corte d'appello Comune; protocollo sullo statuto della Corte d'appello comune. (3) Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante. (4) Alla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce la convenzione sul brevetto comunitario, nella versione firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.”

Con l'ABC nasce un vero e proprio “sistema” del brevetto Comunitario, che fungerà da base per le successive proposte della Commissione e soprattutto per il pacchetto del brevetto ad effetto unitario. Pertanto è opportuno esaminare più nello specifico sia la natura e l'estensione del Brevetto Comunitario che la disciplina della COPAC.

Come già detto *supra*, per l'intera “*pre-grant phase*” opera la disciplina della CBE, a cui si rimanda.

II.4.1 Gli aspetti fondamentali della disciplina brevettuale comunitaria

Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 CBC, il Brevetto si distingue per i caratteri di “Unitarietà” e “Autonomia”. Col primo termine si intende che il brevetto spiega identità di effetti su tutto il territorio della Comunità e non può essere rilasciato, trasferito, dichiarato nullo o decadere o estinguersi che per tutti gli stati

²⁹ Art.1 Protocollo 3 alla CBC.

³⁰ Accordo di Lussemburgo, ABC.

di essa. Il secondo termine invece sta a significare che al Brevetto Europeo si applicano solamente le disposizioni della CBC e tutte le disposizioni obbligatorie applicabili della CBE, quando non diversamente stabilito. All'articolo 5 è poi previsto che la Convenzione sia solamente alternativa rispetto alla concessione di brevetti nazionali, non pregiudicando in alcun modo questa possibilità ai richiedenti. Collegata all'articolo 5 è la disciplina dettata dall'articolo 75, che stabilisce un "divieto di cumulo"³¹ tra tutela nazionale e tutela Comunitaria, prevedendo la cessazione del brevetto nazionale che sia stato concesso per una invenzione già tutelata dal titolo Comunitario. Il momento della cessazione del titolo nazionale è a seconda dei casi:

- a) La scadenza del termine previsto per fare opposizione al brevetto comunitario senza che sia stata fatta opposizione;
- b) La chiusura della procedura di opposizione esitata nel mantenimento della validità del Brevetto comunitario, ovvero
- c) Il momento del rilascio del brevetto nazionale, se tale data è posteriore a quella di cui alle lettere a) o b).

Al comma 3 dell'articolo 75 è poi previsto che prima di questi termini le tutele dei due brevetti sono cumulabili.

I poteri e le facoltà attribuiti al titolare del brevetto sono disciplinati estesamente agli articoli 25, 26 e 27.

L'articolo 25 attribuisce al titolare la possibilità di impedire a terzi, senza il suo consenso:

- a) Di fabbricare, offrire, mettere in commercio, utilizzare, oppure importare o detenere ai fini suddetti, il prodotto oggetto del brevetto;
- b) Di utilizzare un procedimento oggetto del brevetto ovvero, qualora il terzo sappia o risulti evidente dalle circostanze che l'utilizzazione di tale

³¹SCUFFI, M.: *Il brevetto comunitario: osservazioni a margine della legge n. 302/1993, Quaderni del Consiglio superiore della magistratura*, N°94, disponibile presso: (http://www.csm.it/quaderni/quad_94.html).

procedimento è vietata senza il consenso del titolare del brevetto, di offrire detto procedimento affinché venga utilizzato nel territorio degli Stati contraenti;

c) Di offrire, mettere in commercio, utilizzare, oppure importare o detenere ai fini suddetti, il prodotto ottenuto direttamente con il procedimento oggetto del brevetto.

I divieti di cui alle lettere a) e b) si occupano di proteggere direttamente il prodotto o il processo brevettati, impedendo qualsiasi atto che possa impedire la massimizzazione dell'utilità dell'invenzione da parte del titolare del brevetto. La lettera c) si occupa invece di estendere la tutela al prodotto che sia stato direttamente ottenuto tramite il procedimento brevettato.

L'articolo 26 invece riguarda i possibili abusi "indiretti" che vengano compiuti sul Brevetto: il titolare può impedire che qualsiasi terzo (che non sia persona autorizzata ad utilizzare l'invenzione) fornisca, sul territorio della Comunità, anche solo i "mezzi" per utilizzare l'invenzione; con la condizione che questi siano elementi "essenziali" (una specificazione del carattere dell'essenzialità è impossibile: sarebbe stato necessario un intervento della giurisprudenza dei Tribunali del Brevetto Comunitario) dell'invenzione. L'articolo in discorso apporterebbe quindi protezione anche contro gli atti di concorrenza sleale³². L'ultimo comma dell'articolo impedisce di considerare come "persone autorizzate ad utilizzare l'invenzione" i soggetti che versino nelle situazioni previste all'articolo successivo.

Infine l'articolo 27 pone un "freno" al potere limitativo del titolare del brevetto, prevedendo ipotesi³³ in cui il terzo che facesse uso dell'invenzione senza autorizzazione non verrebbe considerato come contraffattore, rimanendo comunque sottoposto, come già detto, alle disposizioni dell'articolo 26.

Sempre con riguardo al contenimento dell'ampio potere limitativo garantito in capo al titolare, l'articolo 28 disciplina l'esaurimento dei diritti derivanti dal

³² Ivi.

³³ Tra le quali hanno rilievo statistico: gli atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali; gli atti compiuti in via sperimentale e riguardanti l'oggetto dell'invenzione brevettata.

Brevetto: questi terminano dopo la prima messa in commercio del bene o del procedimento all'interno della Comunità Europea, sia da parte del titolare che da parte di terzo autorizzato.

Il Brevetto Comunitario rimane in vigore per la stessa durata del brevetto europeo, 20 anni, con l'ovvia condizione del pagamento delle tasse annuali di iscrizione. Il mancato pagamento comporta decadenza dal diritto; il decorso del termine ventennale o la rinuncia, che può avvenire solo per la totalità del brevetto, ne determina estinzione. All'occorrenza la competenza a decidere spetterà alla divisione di amministrazione od alle divisioni di annullamento.

II.4.2 La tutela giurisdizionale all'interno dell'ABC

Come già delineato in breve, l'Accordo di Lussemburgo appronta una tutela giurisdizionale sia a livello nazionale (i Tribunali dei Brevetti Comunitari) che a livello sovranazionale (la Corte d'Appello Comune; COPAC). Entrambe le istituzioni sono disciplinate dal Protocollo sui Litigi.

I Tribunali dei Brevetti Comunitari operano come organi di I e II istanza, sono istituiti in poche sedi, ove si concentra la maggior parte dell'attività contenziosa³⁴.

La competenza per materia, definita agli articoli 15 (per la I istanza) e 21 (per la II istanza), riguarda:

1. Tutte le azioni di contraffazione e le azioni di accertamento negativo della contraffazione (se e quando previste dall'ordinamento nazionale, come in Italia).
2. Le azioni per le domande riconvenzionali di annullamento del Brevetto (quelle proposte in via principale invece, come già visto, spettano alla Divisione di Annullamento dello UEB in primo grado, mentre in secondo grado sono competenti, alternativamente con la COPAC, le *Boards* dell'UEB). In sede di Appello invece l'azione andrà proposta alla COPAC. È da rimarcare in ultimo

³⁴ La legge 302/1993, che recepiva all'interno dell'ordinamento italiano l'Accordo, identificava queste sedi presso tribunali e le corti di appello di Torino, Milano, Bologna, Roma, Bari, Palermo e Cagliari; dotandole di competenza extra-regionale per coprire l'intero territorio nazionale.

l'istituto (previsto all'articolo 23) per cui, se in sede di riesame in II grado l'impugnazione investe profili di validità del Brevetto, il giudice nazionale deve sospendere il giudizio e rinviare la questione alla COPAC. Egli potrà decidere solamente le questioni non pregiudicate dalla decisione rimandata alla Corte. Queste saranno poi impugnabili, almeno nella ricezione Italiana, presso la Corte di Cassazione (art.29)

La competenza per territorio, disciplinata all'articolo 14, si articola come segue: in prima battuta è competente il tribunale dello stato in cui il convenuto è domiciliato o ha stabile organizzazione; Mancando il requisito *sub 1*, è competente il tribunale dello stato ove l'attore è domiciliato o ha stabile organizzazione; mancando sia il requisito *sub 1* che il requisito *sub 2* è competente il tribunale dello stato dove ha sede la COPAC. L'articolo 14 continua, ammettendo la possibilità per le parti di accordarsi per un foro diverso da quello *ex lege*. Inoltre è prevista anche la possibilità che operi l'istituto della “deroga tacita”, quando il convenuto si costituisca di fronte ad un tribunale incompetente senza eccepire il difetto. Foro totalmente facoltativo è quello del “Tribunale dello Stato contraente in cui all'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso o in cui è stato commesso un atto contemplato dall'articolo 15”, ossia il *forum loci commissi delicti*. Nel caso in cui si opti per questo foro tuttavia, il giudice potrà conoscere solamente della contraffazione posta in essere all'interno dello stato dove opera.

L'articolo 15 al suo secondo comma contiene una presunzione di validità del brevetto, finché non sia iniziata un'azione riconvenzionale di annullamento del brevetto, in risposta ad un'azione di contraffazione in via principale. Tale azione potrà essere decisa in via definitiva solamente dalla COPAC.

La Corte d'Appello Comune è l'organo di vertice del sistema giurisdizionale delineato dall'ABC, con potere di cognizione sia in fatto che in diritto le questioni di efficacia e validità del brevetto (articolo 24). In ragione della sua funzione nomofilattica la Corte ha il compito di risolvere in via pregiudiziale tutte le questioni sull'interpretazione dell'Accordo BC; questioni che le devono essere rimesse dai tribunali nazionali (articolo 30). La primazia della corte non è però assoluta: l'articolo 2 comma 2 dell'ABC afferma: “Per garantire l'uniformità dell'ordinamento giuridico comunitario, la Corte d'appello comune, istituita dal

protocollo sulle controversie, è tenuta a ricorrere alla Corte di giustizia delle Comunità europee in via pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 177 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, ogniqualvolta esista il rischio di un'interpretazione del presente accordo discordante da detto trattato”.

II.5 La Proposta di regolamento del Consiglio, del 1° agosto 2000, sul brevetto comunitario.

La Proposta di regolamento del Consiglio, del 1° agosto 2000³⁵, sul brevetto comunitario³⁶ è conseguenza dell'insoddisfazione dimostrata dai commentatori riguardo all'accordo ABC.

A detta di una parte della dottrina infatti (pur in un'analisi retrospettiva), la soluzione adottata dall'accordo ABC del 1989 non era soddisfacente³⁷: il rischio, in realtà più teorico che pratico, che un tribunale nazionale potesse invalidare un brevetto con effetto esteso all'intero territorio dell'Unione appariva inaccettabile, specialmente per le imprese.

Il progetto della commissione diveniva allora quello di sottrarre ogni giurisdizione ai giudici nazionali, attribuendo i contenziosi in materia di nullità e contraffazione del brevetto ad un organo giurisdizionale totalmente sovranazionale: la proposta di regolamento contemplava un Tribunale Comunitario della Proprietà Intellettuale (TCPI), in due gradi di giudizio e composto da giudici "specializzati". La competenza del tribunale si sarebbe dovuta estendere all'intero territorio dell'Unione³⁸.

In tema di regime linguistico la corte adottava una sorta di "doppio standard": perché il brevetto fosse valido il fascicolo di questo doveva essere redatto in una delle tre lingue di lavoro dell'Unione (francese, inglese o tedesco), mentre le

³⁵Proposta di regolamento del Consiglio, del 1° agosto 2000, sul brevetto comunitario in *GU* n. C 337 E del 28 novembre 2000 pagg. 278 – 290.

³⁶ D'ora in poi: proposta di regolamento.

³⁷SCUFFI, M.: *Il brevetto comunitario*, op. cit; COYLE, P.: *Uniform Patent Litigation*, op. cit.

³⁸Si veda il punto 2.4.5 delle “Considerazioni d'indole generale” della Proposta di Regolamento e l'articolo 30 della Stessa.

rivendicazioni avrebbero dovuto essere tradotte nelle altre due lingue. L'opponibilità del titolo ai fini risarcitori invece incontrava limitazioni, a seconda che il soggetto che si riteneva contraffattore conoscesse o meno la lingua in cui il brevetto era redatto: in particolare, per chi non avesse avuto accesso al testo del brevetto nella propria lingua, avrebbe operato una sorta di presunzione di "non contraffazione"³⁹.

Dal punto di vista della disciplina sostanziale veniva istituito un Brevetto Comunitario, avente carattere unitario ed autonomo⁴⁰, che avrebbe dovuto porsi come alternativa ai singoli brevetti nazionali. La disciplina del Brevetto Comunitario avrebbe dovuto seguire le previsioni della Convenzione di Monaco per i requisiti, le condizioni e le eccezioni di brevettabilità; riguardo poi alla disciplina delle declaratorie di nullità ed alla tutela delle infrazioni, avrebbe dovuto mutuare quanto previsto dalle "migliori prassi vigenti negli stati membri"⁴¹. In ultimo la proposta di regolamento faceva salva la possibilità per gli stati membri di adottare le misure idonee a tutelare i loro interessi fondamentali di sicurezza.

Il problema del regime linguistico, apparentemente risolto o, quantomeno attenuato, dalla distinzione tra regime per la validità e regime per l'opponibilità del brevetto, veniva sollevato in sede di discussione da Spagna ed Italia, che suggerivano la sola lingua Inglese per il deposito, mentre Francia e Germania sostenevano la versione originaria.

³⁹Come recita il Punto 2.4.4 della Proposta di Regolamento: "[...] Una traduzione si renderebbe necessaria unicamente nel caso in cui il titolare del brevetto intenda promuovere un'azione giudiziale contro un presunto contraffattore. In tale situazione si presume fino a prova contraria che il presunto contraffattore il quale non abbia avuto accesso al testo del brevetto nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui è domiciliato non abbia violato intenzionalmente il brevetto. Per tutelare il presunto contraffattore che in analoghe circostanze non agisca deliberatamente il regolamento dispone che il titolare del brevetto non possa ottenere alcun risarcimento relativo ad un periodo anteriore alla notifica di una traduzione del brevetto al contraffattore. Sarà in tal modo possibile ridurre considerevolmente i costi relativi alle traduzioni".

⁴⁰Vedi punto 2.4 e 2.4.1 delle considerazioni d'indole generale della Proposta di Regolamento.

⁴¹Vedi punto 2.4.2 delle Considerazioni d'indole generale della Proposta di Regolamento.

La legge 302/1993⁴², pur senza venire mai depositata come strumento di ratifica e quindi senza aver avuto alcuna attuazione, è rimasta in vigore nel nostro paese fino al 2005, quando è stata abrogata dall'articolo 246 del d.lgs. 30/2005; ossia il decreto che istituisce il Codice della proprietà industriale.

II.6 *Il Trattato di Nizza (2000) ed il Working Paper della commissione (2002)*

Dopo l'adozione del trattato di Nizza, la Proposta di Regolamento viene modificata, per approfittare⁴³ delle novellate disposizioni di cui agli articoli 220-225-225 bis-229 bis del Trattato sulla Comunità Europea⁴⁴. In sintesi gli articoli in discorso diversificavano le competenze del Tribunale di primo grado delle Comunità Europee, oggi Tribunale di primo grado dell'Unione Europea⁴⁵, creando delle Camere Giurisdizionali (gli odierni Tribunali Specializzati con competenze per materia) con il compito di decidere in prima istanza i ricorsi in alcune materie specifiche preventivamente designate. Competente per l'appello sarebbe stato il Tribunale stesso, a meno che l'Avvocato Generale non ritenesse di proporre la questione alla Corte, quando ravvisasse un pericolo per l'unità e la coerenza del diritto comunitario. Questa disciplina è stata mantenuta praticamente inalterata anche nel TFUE.

Così la Commissione, col *working paper* del 30 agosto 2002⁴⁶, propone la creazione di una “giurisdizione” specializzata all'interno della Corte: una “camera centrale” presso il TPG affiancata da più “camere regionali” istituite nei paesi più attivi nel campo dei brevetti. La particolarità di questa nuova veste del Tribunale

⁴² Legge Ordinaria n. 302 del 26/07/1993, ratifica ed esecuzione dell'accordo sul brevetto comunitario, della convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune e relativo regolamento di esecuzione, con quattro protocolli, annessi, dichiarazioni, atto finale, fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989.

⁴³SCUFFI, M.: *Il tribunale Unificato dei Brevetti: evoluzione storica, ordinamento e regole processuali*, in HONORATI, C. (a cura di): *Luci e Ombre nel nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Torino, 2014, pag.79.

⁴⁴Oggi rispettivamente artt. 263-256-257-262 TFUE.

⁴⁵ d'ora in poi TPG, Tribunale.

⁴⁶ Documento di lavoro della Commissione sulla prossima istituzione di un organo giudiziario per il brevetto comunitario COM/2002/0480 def.

era la sua possibilità di divenire “Itinerante”⁴⁷: quando ricorressero alcune condizioni, come la difficoltà delle parti o dei testi di lasciare il proprio domicilio, l'impossibilità o l'eccessivo sforzo richiesto per esibire elementi di prova quali macchinari pesanti, progetti di ricerca, ecc.; il TPG avrebbe potuto tenere sessioni straordinarie negli stati membri, che sarebbero rimasti obbligati a fornire le strutture e supportare i costi della trasferta. In ultimo il Tribunale di primo grado sarebbe stato competente a ricevere, ai sensi dell'art. 225 paragrafo 3 TCE, i quesiti pregiudiziali in materia brevettuale che i tribunali nazionali volessero sottoporre alla giustizia europea, alleggerendo almeno in parte il lavoro della Corte.

II.7 L' “Approccio Politico Comune” del 2003 e le proposte da esso derivate

Con l' “Approccio Politico Comune”⁴⁸ il Consiglio, preso atto della necessità di ridurre i costi di litigio in materia di tutela brevettuale, si impegnava ad esaminare e approvare due proposte di decisione, presentate dalla Commissione. Le proposte erano strettamente collegate: la prima semplicemente suggeriva al Consiglio di conferire in via esclusiva, ai sensi dell'allora art. 229 A del TCE (262 TFUE), competenza esclusiva sul Brevetto Comunitario (i cui caratteri sono già stati discussi) alla Corte⁴⁹; la seconda prevedeva l'istituzione e la conseguente regolamentazione di un Tribunale del Brevetto Comunitario (TBC)⁵⁰.

In particolare il futuro TBC avrebbe agito come camera specializzata della Corte, mentre il TPG avrebbe rappresentato una istanza di secondo grado. I giudici del tribunale sarebbero stati tutti “togati” (abbandonando l'idea di *mélange* tra membri togati e laici che caratterizzava le precedenti proposte), pur sotto la condizione che disponessero di “un livello elevato prestabilito di esperienza

⁴⁷SCUFFI, M.: *Un progetto comune per l'Europa*, op. cit.

⁴⁸Disponibile in Inglese presso: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-03-47_en.htm?locale=en.

⁴⁹ Proposta di decisione del Consiglio che attribuisce alla Corte di giustizia la competenza a conoscere delle controversie in materia di brevetto comunitario COM/2003/0827 def. - CNS 2003/0326.

⁵⁰ Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Tribunale del brevetto comunitario e disciplina i ricorsi in appello dinanzi al Tribunale di primo grado COM/2003/0828 def. - CNS 2003/0324.

giuridica in materia di diritto dei brevetti”. L’apporto specializzato in materia sarebbe stato dato da esperti tecnici, che avrebbero assistito i giudici per tutta la durata della causa. L’istituto di riferimento in questo caso sarebbe stato quello dell’articolo 13 del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia, che prevede la figura del “Relatore aggiunto”. Questi avrebbe dovuto “Partecipare attivamente alla preparazione delle cause, delle udienze e delle deliberazioni”, pur senza diritto di voto durante la decisione finale. Particolare era anche la previsione, in tema di istruzione probatoria, dell’obbligo di *discovery* esteso anche alle prove favorevoli alla controparte. Per quanto riguarda il prosieguo della procedura, il TPG sarebbe stato la seconda ed ultima istanza di giudizio, tolto il caso previsto all’articolo 225 TCE sull’intervento del Primo Avvocato Generale.

In ultimo riveste particolare interesse l’articolo 25 dell’allegato II allo statuto del Tribunale del Brevetto Comunitario, sul regime linguistico. La lingua della procedura sarebbe stata quella dello stato ove il convenuto era domiciliato oppure, quando questi non fosse domiciliato in uno Stato Membro, quella del luogo in cui il brevetto era stato rilasciato. Vi era poi la possibilità per le parti di accordarsi per l’uso di una lingua diversa da quella nazionale del convenuto o di rilascio del brevetto, pur con la possibilità per il Tribunale di rifiutare l’istanza quando questa, presentata tardivamente, avrebbe potuto “metterlo in difficoltà”. In dottrina è stato rimarcato come la mancanza di un servizio di traduzione o di uno staff di interpreti interno alla corte non aiutasse certo la comprensione tra le parti⁵¹.

II.8 *L’European Patent Litigation Agreement (EPLA) del 2005*

Contemporaneamente ai tentativi di creare una giurisdizione comunitaria, gli stati membri della CBE tentavano la strada dell’accordo internazionale, per la creazione di un sistema di risoluzione delle controversie opzionale e comune per tutti gli stati che avessero inteso aderirvi. Una conferenza intergovernativa tenutasi a Parigi nel 1999 dava mandato ad un gruppo (il *Working Party on Litigation*) di creare un progetto di accordo in tal senso.

Il documento risultante dal lavoro del gruppo prende il nome di *European*

⁵¹ SCUFFI, M.: *Un progetto comune per l’Europa* op. cit.

Patent Litigation Protocol (EPLP). Con esso si propone la creazione di una Corte Europea dei Brevetti (CEB) che sia composta di giudici esperti nella materia brevettuale. Riprendendo la disciplina già vista della COPAC, la Corte e le sue divisioni regionali sarebbero state competenti in via esclusiva per le azioni di nullità e contraffazione del brevetto, con la possibilità per i giudici nazionali di conoscere le misure cautelari richieste per lo stato in cui operavano. La Corte in sede di appello avrebbe anche avuto una funzione consultiva: avrebbe emettere pareri non vincolanti sulla legislazione brevettuale dei singoli stati.

Nel novembre 2003 vengono licenziati un *Draft Agreement*⁵² ed un *Draft statute*⁵³ della corte, che insieme formano l'*European Patent Litigation Agreement* (EPLA), implementato⁵⁴ nel 2005 con le previsioni della direttiva “*enforcement*”⁵⁵, ricognitiva dell'accordo TRIPs.

Un anno dopo la Commissione dimostra la sua benevolenza nei confronti del progetto, inviando agli operatori giuridici interessati un questionario di opinione sulla validità dell'EPLA. Tuttavia nello stesso periodo viene anche presentato il c.d. *French Paper*, in cui alcuni stati tra cui la Francia, affermavano la necessità di ricondurre una eventuale corte dei brevetti alla giurisdizione della CGUE. Lo stop definitivo al progetto arriva però nel 2007, quando i servizi legali del Parlamento fanno sapere la loro opinione contraria al progetto EPLA: la competenza di stringere accordi in materia spetta alla comunità come tale e non ai singoli Stati⁵⁶.

⁵² Disponibile presso: http://web.archive.org/web/20061019233530/http://www.european-patent-office.org/epo/epla/pdf/agreement_draft.pdf.

⁵³ Disponibile presso: http://web.archive.org/web/20061019033808/http://www.european-patent-office.org/epo/epla/pdf/statute_draft.pdf.

⁵⁴ Disponibile presso: http://web.archive.org/web/20061019125232/http://patlaw-reform.european-patent-office.org/epla/_pdf/ewl0510.pdf.

⁵⁵ DIRETTIVA 2004/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, in *GU L* 195 del 26 febbraio 2004, pag. 16.

⁵⁶ Disponibile presso: <http://www.ipeg.com/UPLOAD%20BLOG/Interim%20Legal%20Opinions%20Legal%20Service%20EP%20Feb%201%202007.pdf>. L'opinione avanzata dal parlamento era in sintesi che con l'adozione dell'EPLA gli stati membri avrebbero “legiferato” autonomamente in una materia già

In tutta risposta poco tempo dopo la Commissione presentava un documento, dal titolo *Enhancing the patent system in Europe*⁵⁷, in cui sostanzialmente proponeva di arrivare ad una tutela giurisdizionale unificata del brevetto; la scelta si sarebbe dovuta compiere tra tre modelli: uno sulla falsariga del progetto EPLA, uno basato sul modello comunitario come delineato dal Trattato di Nizza ed un terzo “modello integrato”, che comprendesse aspetti di entrambi i precedenti. Verso la fine del 2007 veniva rilasciato un documento di lavoro, chiamato *Towards an EU patent Jurisdiction*, che prefigurava una giurisdizione comunitaria composta da una divisione centrale, sovranazionale e numerose divisioni locali. Punto d'interesse, che sarà poi ripreso dallo statuto del tribunale unificato dei brevetti, era la possibilità per i giudici di essere affiancati, financo nelle decisioni, da un *pool* di esperti in materia brevettuale. Le divisioni locali sarebbero state competenti per le azioni di contraffazione, mentre la divisione centrale avrebbe avuto competenza esclusiva in materia di annullamento del brevetto europeo.

La proposta era destinata ad essere superata ed integrata, nel 2009 da un *Draft Agreement on the European and Community Patents Court*⁵⁸, ricognitiva di una serie di proposte, presentate nel 2006 sulle regole di procedura di una futura corte europea. Nello stesso anno il progetto veniva sottoposto al parere della corte ai sensi dell'articolo 218 TFUE. Nel 2011⁵⁹ la corte riteneva l'accordo incompatibile con i trattati, per due ragioni:

- a) L'accordo, come configurato, attribuisce una competenza esclusiva

regolata dalla direttiva 2004/84 (direttiva “*Enforcement*”). Ciò non sarebbe stato ammissibile, in virtù del principio giurisprudenziale stabilito dalla sentenza del 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione c. Consiglio. (Si veda la nota 16 in SCUFFI, M.: op. cit. nota 6).

⁵⁷ Communication from the Commission to the European Parliament and the Council of 3 April 2007 - Enhancing the patent system in Europe COM (2007) 165 final - Not published in the Official Journal. Nella versione italiana disponibile presso: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV:I24120b>.

⁵⁸ Disponibile presso: <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%207928%202009%20INIT>.

⁵⁹ PARERE 1/09 DELLA CORTE (Seduta Plenaria); disponibile presso: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=80233&doclang=IT>.

a conoscere un rilevante numero di azioni promosse da privati in materia di brevetto comunitario, nonché ad interpretare e ad applicare il diritto dell'Unione in questa materia a un giudice internazionale, situato all'esterno della cornice istituzionale e giurisdizionale dell'Unione. Ciò priverebbe i giudici degli Stati membri delle loro competenze in materia di interpretazione e di applicazione del diritto dell'Unione, nonché la Corte della propria competenza a risolvere, in via pregiudiziale, le questioni proposte da detti giudici e, di conseguenza, snaturerebbe le competenze attribuite dai Trattati alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri.

b) In caso di eventuali violazioni del diritto dell'Unione da parte dei giudici della corte brevettuale, gli stati membri non sarebbero stati responsabili: il tribunale dei brevetti non sarebbe compreso nella struttura giurisdizionale di nessuno Stato membro, per cui le violazioni del diritto dell'Unione commesse da tale giudice non sarebbero soggette a nessun tipo di controllo.

II.9 Gli accordi TRIPs ed il loro rilievo nella disciplina del brevetto europeo "semplice" ed a effetto unitario – rimando

L'accordo TRIPs rileva indirettamente sul brevetto europeo. L'accordo che istituisce il tribunale unificato dei brevetti⁶⁰ all'articolo 24 stabilisce infatti:

“Nel pieno rispetto dell'articolo 20, nel conoscere una causa ad esso proposta a norma del presente accordo, il tribunale fonda le proprie decisioni:

- a) Sul diritto dell'Unione, ivi inclusi il regolamento (UE) n. 1257/2012 e il regolamento (UE) n. 1260/2012
- b) Sul presente accordo;
- c) Sulla CBE;
- d) Su altri accordi internazionali applicabili ai brevetti e vincolanti per tutti gli Stati membri contraenti; e sul diritto nazionale.”

⁶⁰ Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, in *GUUE* C 175, del 20 giugno 2013, pag.

In particolare la previsione sub a) rende applicabile al tribunale la direttiva 2004/48⁶¹, che si occupa di armonizzare le discipline nazionali con il contenuto del TRIPs. Il punto sub d) invece deve necessariamente ricomprendere il testo del TRIPs stesso, che è stato firmato da tutti gli stati che hanno sottoscritto l'accordo TUB.

La questione verrà trattata in maniera più approfondita nei capitoli IV e V, cui si rimanda.

II.10 *L'adozione dello Unitary Patent Package*

Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, per l'Unione diveniva possibile stabilire un regime di tutela brevettuale europea tramite procedura legislativa, come affermato dall'articolo 118 TFUE⁶².

Nel 2010 la Commissione presenta al consiglio con una proposta di regolamento⁶³ sul regime linguistico della traduzione del brevetto europeo, che viene da questo discussa per i mesi successivi. Benché si raggiungano dei compromessi, non si riesce ad individuare l'unanimità su un regime di traduzione: venticinque Stati concordano sull'uso esclusivo delle tre lingue di lavoro della CBE, mentre l'Italia propone il solo inglese e la Spagna vorrebbe aggiungere alle tre lingue anche lo spagnolo e l'italiano. Per superare l'*impasse* i venticinque Stati chiedono al Consiglio di adottare una Cooperazione Rafforzata in materia, richiesta

⁶¹ Direttiva 2004/48/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

⁶² “Nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione.

Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.”

⁶³ Proposta di Regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea {SEC (2010) 796} {SEC (2010) 797} COM/2010/0350 def. - CNS 2010/0198.

che viene esaudita⁶⁴ agli inizi del 2011.

Il risultato della Cooperazione rafforzata è il c.d. Pacchetto Europeo Brevetti⁶⁵, contenente:

- a) Un regolamento che creasse un brevetto europeo ad effetto unitario ai sensi dell'articolo 142 CBE.
- b) Un Regolamento che disciplinasse il regime di traduzione di questo “nuovo” brevetto.
- c) Un accordo internazionale che creasse una giurisdizione unificata per le questioni sui brevetti europei.

Nel dicembre del 2012 i regolamenti entravano in vigore, mentre l'Accordo veniva sottoscritto⁶⁶ il 19 febbraio 2013. Tutti questi testi verranno discussi più approfonditamente *infra*.

⁶⁴ Decisione del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una Cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (2011/167/UE).

⁶⁵ PEB, UPP in inglese.

⁶⁶ Dagli stati parte della Cooperazione rafforzata, meno la Polonia e con in più l'Italia.

III. LA COOPERAZIONE RAFFORZATA IN MATERIA DI TUTELA BREVETTUALE E IL REGIME LINGUISTICO DEL BEEU

III.1 Introduzione

La scelta della Cooperazione rafforzata, come già sostenuto in dottrina¹ rappresenta una novità rispetto alla prassi sviluppatasi in materia dalla Convenzione di Lussemburgo in poi. Sembrerebbe che anni di negoziati abbiano sfiancato i governi dei singoli Stati che, pur di raggiungere un risultato che non fosse un trattato ratificato ma mai eseguito, abbiano scelto di operare uno “strappo”.

Lo strumento della Cooperazione rafforzata poi deve essere sembrato particolarmente adatto allo scopo: una coalizione di Stati “volenterosi” sceglie di avventurarsi in una maggior integrazione, lasciando indietro chi non si ritiene ancora pronto. Tuttavia nel caso di specie Italia e Spagna non si presentavano come reticenti² rispetto all’adozione di un brevetto ad effetto unitario; semmai rispetto al regime linguistico di questo, come peraltro traspare dalla posizione dei due Stati durante i negoziati³, nonché per ammissione dell’Avvocato generale Bot nelle sue conclusioni⁴ sulle cause riunite C-274/11 e C-295/11⁵. Con la decisione del 2011⁶ il Consiglio ha autorizzato una Cooperazione rafforzata tra quasi tutti gli Stati

¹ HONORATI, C. (a cura di): *Luci e ombre nel nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Torino, 2014, pag. IX; POCAR, F.: *La Cooperazione rafforzata in materia di brevetti e la Corte di giustizia dell’Unione europea*, in HONORATI, C. (a cura di): *Luci e ombre nel nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Torino, 2014, pag. 3; FLORIDIA, G.: *Il Brevetto Unitario: le Ragioni della non Adesione*, in *Iustitia*, 2015, N°1.

² FASONE, C.: *la Cooperazione rafforzata in materia di brevetto europeo: un difficile test per il coinvolgimento dei parlamenti nel processo decisionale europeo*, in *Osservatorio sulle fonti*, fascicolo 3, 2011.

³ Conclusioni dell’avvocato generale Bot del 11 dicembre 2011, punti 69 e 70.

⁴ Punto 83 delle Conclusioni.

⁵ Conclusioni dell’avvocato generale Bot, del 22 dicembre 2012, Cause riunite C-274/11 e C-295/11, *Spagna e Italia c. Consiglio*.

⁶ Decisione del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza un Cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (2011/167/UE), GUUE L 76 del 22 marzo 2011, pag. 53.

dell'UE⁷, a seguito di una richiesta congiunta presentata alla Commissione, al fine di istituire una tutela brevettuale unitaria.

Le proteste di Spagna ed Italia erano dovute al regime linguistico che avrebbe caratterizzato il brevetto europeo. Il progetto era infatti quello di porre il nuovo titolo nel solco della CBE, adottandone anche il regime trilingue (limitato a tedesco, francese ed inglese). I due Stati “dissidenti” invece proponevano un regime linguistico più conforme alla parità di dignità delle lingue dell'Unione. La Spagna prefigurava un regime “penta-linguistico” (comprensivo di italiano e spagnolo), mentre l'Italia⁸ riteneva più accettabile un regime linguistico basato sul solo inglese. Le ragioni di questo dissenso erano poi da ravvisarsi, più che in questioni di principio, nel timore di veder compromesse le proprie imprese nella competizione con le omologhe francesi e tedesche⁹.

Per dare seguito alle rimostranze presentate in sede di Cooperazione rafforzata, Spagna e Italia hanno presentato un ricorso di annullamento alla CGUE per la decisione del consiglio che autorizzava la Cooperazione rafforzata¹⁰. I due ricorsi sono stati riuniti in un'unica causa e sono stati decisi dalla Corte in una sentenza del 2013¹¹: l'organo di giustizia ha rigettato i motivi di ricorso dei due Stati avverso la decisione del Consiglio.

⁷ Meno Spagna, Italia (fino all'ottobre 2015, quando il nostro paese è stato ammesso alla Cooperazione) e Croazia, che però, vista la sua recente adesione all'UE, rimane libera di partecipare o meno alla Cooperazione e di firmare l'accordo TUB; entrambi esclusi dall'*acquis communautaire*.

⁸ FASONE, C.: *La Cooperazione rafforzata*, op. cit. nota 2.

⁹ FERACI, O.: *L'attuazione della Cooperazione rafforzata nell'Unione Europea, un primo bilancio critico*, in *Rivista di diritto internazionale*, Volume 96, N° 3, 2013, pagine 955-964.

¹⁰ Ricorso proposto il 3 giugno 2011 — *Regno di Spagna c. Consiglio dell'Unione europea* (Causa C-274/11), GUUE C 219, del 23 luglio 2011, pag. 12; Ricorso presentato il 10 giugno 2011 — *Repubblica italiana c. Consiglio dell'Unione europea* (Causa C-295/11), GUUE C 232, del 6 agosto 2011, pag. 21.

¹¹ Cause riunite C-274/11 e C-295/11, *Spagna e Italia c. Consiglio dell'Unione europea*, del 16 aprile 2013, GUUE C 164 del 08 giugno 2013 pag.3, pubblicata nella raccolta digitale generale disponibile presso: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62011CJ0274>.

Immediatamente dopo la sentenza la Spagna ha presentato in autonomia altri due ricorsi di annullamento, verso entrambi i regolamenti adottati in seguito alla Cooperazione rafforzata. Nel maggio di quest'anno la corte si è pronunciata. Ritenendo infondati entrambi i ricorsi¹².

In ultimo, ed è cronaca degli ultimi mesi, l'Italia ha fatto richiesta di aderire alla Cooperazione rafforzata, ciò che le è stato accordato dalla Commissione a fine settembre¹³. Con l'adesione dell'Italia si chiude (per adesso) il burrascoso corso istituzionale del brevetto ad effetto unitario e soprattutto del suo regime linguistico. Dopo questa rapida carrellata si procederà a delineare in maniera più esaustiva i problemi e le perplessità che la scelta di una Cooperazione rafforzata ha portato con sé, per analizzare infine il regime linguistico adottato dal BEEU.

III.2 La Cooperazione rafforzata

III.2.1 Profilo storico

La Cooperazione rafforzata è presente nel diritto dell'Unione fin dal Trattato di Amsterdam ed è stata modificata e resa di sempre più facile attuazione ad ogni revisione, sia dal Trattato di Nizza che, in ultimo, dal Trattato di Lisbona.

In realtà prima della formalizzazione in un testo normativo, forme di Cooperazione “anomale” venivano adottate dagli Stati membri per sopperire di volta in volta alle mancanze dell'Unione. Ne sono un esempio i protocolli aggiuntivi ai Trattati istitutivi, o gli Accordi di Schengen, totalmente svincolati dal diritto comunitario dell'epoca. Tuttavia la flessibilità e l'amplissima determinabilità dei fini di queste “cooperazioni esterne” rappresentavano anche uno scacco della

¹²Causa C-146/13, *Spagna c. Consiglio dell'Unione europea*, sentenza del 5 maggio 2015, GUUE C-213 del 29 giugno 2015, pag. 5, non ancora pubblicata in raccolta, disponibile presso: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=it&jur=C,T,F&num=C-146/13>. Causa C-147/13, *Spagna c. Consiglio dell'Unione europea*, sentenza del 5 maggio 2015, GUUE C-213 del 29 giugno 2015, pag. 5, non ancora pubblicata in raccolta, disponibile presso: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=it&jur=C,T,F&num=C-147/13>.

¹³ Decisione (UE) 2015/1753 della Commissione, del 30 settembre 2015, che conferma la partecipazione dell'Italia alla Cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, in *GUUE* L 256 del 1/10/2015, pag. 19.

Comunità, la sua incapacità di trovare un sentire comune che unisse gli Stati in un'azione corale. Partendo da queste premesse il Trattato di Amsterdam appariva innovativo: per la prima volta forme di integrazione differenziata entravano a fare parte degli istituti dell'Unione, che ne guadagnava in flessibilità e poteva disporre di un meccanismo, meno imbarazzante politicamente, per lasciare agli Stati la possibilità di superare impasse e resistenze.

L'istituto era disciplinato nelle sue generalità agli articoli 43 e 44 UE¹⁴, mentre gli articoli 40 UE e 11 CE¹⁵ dettavano le norme di dettagli rispettivamente per il primo (sulle competenze delle Comunità Europee) ed il terzo (sulla Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale) pilastro. Rimaneva escluso il secondo pilastro, inerente la politica estera e di sicurezza comune, che poteva però contare su una forma di cooperazione interna all'UEO ed esterna all'Unione, come sancito dall'articolo 17 UE.

L'elevato potenziale di instabilità insito nella previsione della Cooperazione e la sua relativa novità hanno fatto sì che nella sua versione originale essa venisse sottoposta a rigide condizioni, dettate in generale dall'articolo 43 UE¹⁶ ed in

¹⁴ Con la dicitura UE si fa riferimento al Trattato sull'Unione Europea nella versione consolidata dal Trattato di Amsterdam,

¹⁵ Con la dicitura CE si fa riferimento al Trattato sulle Comunità Europee nella versione consolidata dal Trattato di Amsterdam.

¹⁶ Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una Cooperazione rafforzata possono far ricorso alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi previsti dal presente Trattato e dal Trattato che istituisce la Comunità europea, a condizione che la Cooperazione: a) sia diretta a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione e della Comunità, a proteggere e servire i loro interessi e a rafforzare il loro processo d'integrazione; b) rispetti i suddetti trattati, nonché il quadro istituzionale unico dell'Unione; c) rispetti l'*acquis* comunitario e le misure adottate a norma delle altre disposizioni dei suddetti trattati; d) rimanga nei limiti delle competenze dell'Unione o della Comunità e non riguardi i settori che rientrano nell'ambito della competenza esclusiva della Comunità; e) non rechi pregiudizio al mercato interno quale definito nell'articolo 14, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea né alla coesione economica e sociale stabilita conformemente al titolo XVII del medesimo Trattato; f) non costituisca un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri e non provochi distorsioni di concorrenza tra questi ultimi; g) almeno la metà degli Stati membri; h) rispetti le competenze, i diritti e gli obblighi

particolare, per ciò che qui interessa, dall'articolo 11 CE. Questo in particolare impediva che la Cooperazione potesse “incidere”¹⁷ su politiche, azioni o programmi comunitari ma dovesse rimanere comunque nelle competenze di questa. Al paragrafo 2 dell'articolo era poi previsto che un membro del consiglio, per “importanti e specificati motivi di politica interna” potesse opporsi alla Cooperazione, costringendo il Consiglio a deliberare all'unanimità nella sua composizione in capi di stato o di governo. Queste gravissime condizioni rendevano praticamente inutilizzabile lo strumento approntato dal Trattato, che infatti tale è rimasto (almeno per quanto riguarda le cooperazioni di primo pilastro. Per quelle di terzo pilastro invece si può citare il successo della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo¹⁸).

Col Trattato di Nizza¹⁹, la Cooperazione rafforzata viene modificata e resa di più semplice attuazione: per quanto riguarda i limiti generali di cui agli artt. 43 UE e 11 CE: la Cooperazione deve sempre rispettare le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati che non vi partecipano, ma non più i loro “interessi”; la condizione, espressa all'articolo 11, che la Cooperazione non potesse incidere sulle politiche azioni o programmi dell'Unione viene cancellata; il numero minimo degli Stati che può aderire alla Cooperazione è fissato ad 8 (all'epoca corrispondente al 50%+1 degli Stati membri). La condizione di “ultima istanza” viene espressa all'interno di un autonomo articolo 43 A: con esso la Cooperazione è attivabile solo se “gli obiettivi che si prefiggono non possono essere conseguiti, entro un termine ragionevole, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati”.

degli Stati membri che non vi partecipano; i) lasci impregiudicate le disposizioni del protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea; j) sia aperta a tutti gli Stati membri, conformemente all'articolo 43 B.

¹⁷ Termine che viene, a ragione, ritenuto vago e generico: ROSSI, L.S.: *Cooperazione rafforzata e Trattato di Nizza: quali geometrie per l'Europa allargata?* in A. TIZZANO (a cura di), *Il Trattato di Nizza. Quaderni della rivista Il diritto dell'Unione europea*, Milano, 2003, p. 41 ss.

¹⁸ Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI).

¹⁹ Trattato di Nizza che modifica il Trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, in *GUUE* C 80 del 10.3.2001, pagine 1–87.

Per le cooperazioni di primo pilastro l'innovazione più notevole è la scomparsa del potere di veto di ogni singolo stato membro, di cui al precedente articolo 11 paragrafo 2 secondo periodo TCE. Lo Stato che ritenga opportuno opporsi potrà sempre presentare la questione al Consiglio Europeo, e la decisione verrà decisa dal Consiglio a maggioranza qualificata.

La Cooperazione rafforzata viene infine estesa anche alle materie di secondo pilastro, benché limitatamente alla politica estera, con esclusione di ogni questione militare o di difesa.

In ultimo il Trattato di Lisbona sovverte del tutto la precedente impostazione: con l'abolizione dei pilastri, la Cooperazione è disciplinata in generale all'articolo 20 TUE. Inoltre, all'interno del TFUE, nella parte sesta, viene creato il titolo III, dedicato alle cooperazioni rafforzate: gli artt. 326-335 disciplinano nel dettaglio la Cooperazione, con alcune differenze di procedura a seconda che questa coinvolga o meno la PESC.

L'istituto, come sopra delineato, non ha trovato applicazione fino all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, anche a causa delle condizioni di utilizzo "diaboliche" che lo rendevano impraticabile. Dal 2010 ad oggi invece sono state autorizzate tre cooperazioni rafforzate²⁰, di cui due sono state "sfidate" dagli Stati ad essa non aderenti, con ricorsi presso la CGUE²¹.

²⁰ Queste sono: (1) quella conseguita alla 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; da cui è scaturito il regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010; (2) Quella già menzionata autorizzata dalla decisione del Consiglio del 10 marzo 2011; (3) quella conseguente alla decisione 2013/52/UE del Consiglio, del 22 gennaio 2013, che autorizza una Cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie, le cui conseguenze sono ancora in discussione in seno al Consiglio.

²¹ Per la Cooperazione rafforzata del marzo 2011 si veda la nota 9. Per la Cooperazione del 22 gennaio 2013 si veda invece la sentenza della Corte, del 30 aprile 2014, numero 209, *Regno Unito c. Consiglio*, causa C-209/13, GU C 194 del 24.06.2014 pag.6, non ancora pubblicata in raccolta, disponibile presso:

III.2.2 La Cooperazione rafforzata. Funzione e disciplina

III.2.2.1 Generalità; La disciplina dell'articolo 20 TUE

L'idea alla base della Cooperazione rafforzata è quella di fornire un metodo di integrazione differenziata²² che consenta ad alcuni Stati, nove come minimo, di accordarsi per raggiungere insieme un livello di integrazione ed uniformità che l'Unione come insieme non ha ancora raggiunto, lasciando indietro gli Stati che non possano o non vogliano compiere tale passo. Da questa conclusione sono scaturite tre definizioni di Cooperazione: una secondo lo spazio; l'altra secondo il tempo²³ e l'ultima secondo le scelte politiche degli Stati membri; che ben sintetizzano la natura della Cooperazione:

1. La nozione “secondo il tempo”, vuole la Cooperazione rafforzata come portatrice di *multi speed integration*²⁴, che gli Stati raggiungono “viaggiando” alla velocità che ritengono più consona, implementando le modifiche solamente quando sono pronti. Tale visione dunque sottolinea la temporaneità della disomogeneità creata con la Cooperazione rafforzata, destinata a riassorbirsi nel tempo.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1444585668552&uri=CELEX:62013CJ0209>

²² Tra gli altri CONDINANZI, M.: *L'Unione europea tra integrazione e differenziazione*, in *costituzionalismi.it*, 2015, n°15, disponibile presso:

<http://www.federalismi.it/document/10032015211135.pdf>; ROSSI, L.S.: *commento al Titolo IV, disposizioni sulle cooperazioni rafforzate, articolo 20*, in TIZZANO, A. (a cura di): *Trattati dell'Unione Europea*, 2014, pagina 217 e segg.

²³ LAMBLIN-GOURDIN, A.-S.: *Les Coopérations renforcées au secours du brevet unique européen?* in *Revue de l'Union européenne*, n°557, aprile 2012, pag. 258; DELLA SALA, V.: *Leaders and followers leadership amongst member states in a differentiated Europe*, in JONES, E. et al.: *The Oxford Handbook of the European Union*, Oxford, 2012, pag. 310 e nota 15

²⁴ CONDINANZI, M.: *L'Unione europea*, op.cit.; EDITORIAL COMMENTS: *Enhanced cooperation: a union à taille réduite or à porte tournante?* in *Common Market Law Review*, vol.48, 2011, pag. 317; POCAR, F.: *brevi note sulle cooperazioni rafforzate e il diritto internazionale private europeo*, in *Rivista di diritto Internazionale Privato e Processuale*, N°2, 2011, pag. 297.

2. La nozione “secondo lo spazio” vuole invece la Cooperazione come idonea a creare una “Europa a geometria variabile” o “a cerchi concentrici”²⁵, che cambia il disegno della sua legislazione a seconda degli Stati aderenti alla Cooperazione. Questa visione prevede che vi siano alcuni Stati “pionieri”, tendenzialmente sempre gli stessi, che avanzano nella Cooperazione, formando un nucleo coeso di innovazione, che finirà poi per allargarsi agli Stati membri “periferici”.

3. La nozione “politica” vede la Cooperazione rafforzata nel ruolo di creatrice di un *Europe à la carte*²⁶: gli Stati scelgono liberamente il grado di integrazione e le aree che vogliono armonizzare, senza alcun riguardo per un progetto comune. Questa integrazione, più caotica, è anche la forma più adatta ad evitare compromessi ed impasse che si potrebbero creare in seno all’Unione. Tuttavia tra tutte le possibili definizioni questa è anche la più pericolosa: l’*europa à la carte* non è destinata a riassorbire le differenze interne ad essa come le altre due visioni, portando con sé il rischio di un’Unione a brandelli.

Dalle definizioni si può comprendere la “pericolosità” dell’istituto: un ricorso massiccio ad esso creerebbe un’Unione sfilacciata ed incoerente, priva della già fragile unitarietà che dimostra oggi. D’altro canto è possibile anche sostenere l’opinione²⁷ che la Cooperazione sia una sorta di “laboratorio” in cui gli Stati sperimentano ipotesi di integrazione più profonda per verificare se questa sia estendibile a tutta l’Unione. Questa ambivalenza era, fino ai tempi recenti, resa più problematica dall’assenza di pronunce giurisprudenziali in materia, specialmente riguardo allo scopo costituzionale dell’istituto, la cui definizione fino alle pronunce del 2013 e 2014 era stata lasciata alla dottrina.

Per tutelare l’Unione dai rischi sopra esposti i Trattati, specialmente agli articoli 20 TUE e 326 TFUE, circondano la Cooperazione di cautele. Essi dispongono severe condizioni, sia *ex ante* che *ex post*, che le decisioni di adozione

²⁵ V. note 18 e 19.

²⁶ DELLA SALA, V.: *Leaders and followers*, op. cit.

²⁷ ROSSI, L.S.: *Cooperazione rafforzata e Trattato di Nizza*, op. cit.

di una Cooperazione rafforzata prima e gli atti derivati dall'adozione della Cooperazione poi, devono rispettare.

Per cominciare, l'articolo 20 TUE consente in generale agli Stati membri il ricorso alle cooperazioni rafforzate, ma vi pone alcune condizioni:

1. Che queste non riguardino le competenze esclusive dell'Unione;
2. Che vengano rispettate le pertinenti disposizioni dei trattati, in particolare gli articoli da 326 a 335, dedicati espressamente alle cooperazioni rafforzate;
3. Che le cooperazioni rafforzate siano: "intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione" (secondo periodo del primo paragrafo);
4. Che la Cooperazione venga adottata secondo quello che viene definito il requisito "di ultima istanza", ossia che il Consiglio vi proceda (appunto, "in ultima istanza") "qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta Cooperazione non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme";
5. Che almeno 9 Stati membri partecipino alla Cooperazione.

Per quanto riguarda la condizione *sub* 1. Si può affermare che per individuare le competenze "non esclusive" dell'Unione sia sufficiente escludere quelle previste dai trattati come "esclusive". Il riferimento normativo immediato diventa allora quello dell'articolo 3 TFUE, che elenca esaustivamente le competenze esclusive dell'UE.

La condizione *sub* 2 verrà affrontata al successivo paragrafo.

In merito alla condizione *sub* 3, il riferimento ai "principi dell'Unione" rimanda all'articolo 3 del TUE, che contiene appunto un elenco, non esemplificativo, di tutto ciò che l'Unione garantisce ai suoi cittadini e degli obiettivi

che essa si prefigge²⁸. Per quanto riguarda invece il rafforzamento del processo di integrazione, la Cooperazione rafforzata si presenterebbe come strumento inadatto: un'azione portata avanti solamente da alcuni Stati non sembrerebbe in grado di rafforzare il procedimento di integrazione dell'Unione. Tuttavia come già sottolineato la "scommessa" della Cooperazione è proprio questa: affidarsi ad un nucleo di Stati "pionieri" che sperimentino forme di integrazione più stretta, per poi consentire agli altri Stati di aggregarsi successivamente quando si ritengano pronti.

La condizione *sub 4* è suscettibile di creare problemi interpretativi: non vi sono infatti riferimenti che consentano di dire con certezza, almeno approssimata, quanti e quali siano i tentativi che il Consiglio deve effettuare prima di "gettare la spugna". In una prospettiva storica si può notare come dal 1992 ad oggi, nelle varie riscritture, il requisito di ultima istanza si sia evoluto, andando incontro ad una lenta ma costante semplificazione. Recita infatti l'articolo 43 lettera c) UE: "[a condizione che la Cooperazione] Venga utilizzata solo in ultima istanza, *qualora non sia stato possibile raggiungere gli obiettivi dei suddetti trattati applicando le procedure pertinenti ivi contemplate*". Successivamente al trattato di Nizza invece la condizione di ultima istanza viene spostata in un articolo autonomo, il 43 A UE, che legge: "Le cooperazioni rafforzate possono essere instaurate solo in ultima istanza, *qualora sia stato stabilito, in sede di Consiglio, che gli obiettivi che esse si prefiggono non possono essere conseguiti, entro un termine ragionevole, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati*". In ultimo l'articolo 20 TUE recita: "La decisione che autorizza una Cooperazione rafforzata è adottata dal Consiglio in ultima istanza, *qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta Cooperazione non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme*"²⁹. Dall'analisi congiunta delle tre previsioni emerge come si sia passati dal richiedere, prima di poter intraprendere una Cooperazione rafforzata, l'applicazione delle "procedure pertinenti"; a richiedere l'applicazione

²⁸ CANNONE, A: *Le cooperazioni rafforzate. Contributo allo studio dell'integrazione differenziata*, Bari, 2005, pag. 79 e segg. I riferimenti agli atti normativi citati nel contributo sono Stati trasposti per adattarsi alla disciplina odierna.

²⁹ Tutti i corsivi sono aggiunti.

delle “pertinenti disposizioni dei trattati”, alla scomparsa di qualsiasi condizione posta al Consiglio, che apparirebbe libero dal rispettare requisiti formali. In dottrina è sostenuto³⁰ che il trattato di Amsterdam avrebbe richiesto il fallimento delle dette procedure, perché si potesse arrivare all’adozione di una Cooperazione rafforzata. Diversamente, il testo licenziato dal Trattato di Nizza si riferiva sempre alla necessità di agire per prima cosa a livello di Unione; tuttavia non si guardava più alle “procedure”, ma alle più vaghe “disposizioni”; il che comunque non impediva il riferimento alle procedure ordinarie per adottare l’atto che di volta in volta si sarebbe voluto compiere, prima di optare per una Cooperazione rafforzata. Riguardo al trattato di Lisbona, l’opinione di parte della dottrina³¹ continua a richiedere il ricorso preventivo alle procedure ordinarie prima di tentare la via della Cooperazione rafforzata. Tuttavia tali requisiti non sono più contemplati nel testo dell’articolo 20 TUE: ciò porta a pensare che i redattori del Trattato abbiano voluto concedere al Consiglio un più ampio margine di discrezionalità, lasciando alla sua sensibilità politica la scelta su modi e tempi di attuazione della Cooperazione rafforzata. Tale conclusione è suffragata anche dalla pronuncia della CGUE³², che lascia ampi spazi al Consiglio nell’individuazione dell’ultima istanza. È appena il caso di notare che se il Consiglio autorizzasse una Cooperazione rafforzata in manifesta assenza anche solo di un tentativo di discussione, sarebbe sicuramente sanzionabile dalla CGUE per violazione degli obblighi di leale Cooperazione.

In ultimo, la condizione *sub 5* non pone alcun problema: è un limite numerico che deve sussistere lungo tutto l’iter di approvazione della Cooperazione rafforzata.

III.2.2.2 La disciplina degli articoli 326-334 TFUE

Gli articoli 326 e 327 pongono ulteriori condizioni perché sia ammissibile una Cooperazione rafforzata. Innanzitutto le cooperazioni rafforzate devono rispettare i Trattati ed il diritto dell’Unione; inoltre non possono recare pregiudizio né al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale e Non possono

³⁰ FERACI, O: *l’attuazione della Cooperazione*, op. cit.

³¹ ROSSI, L.S.: *Cooperazione rafforzata e Trattato di Nizza*, op.cit, pag. 220.

³² Cause riunite C-274/11 e C-295/11, punti da 47 a 59.

costituire un ostacolo, né una discriminazione, per gli scambi tra Stati membri, né possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi. In ultimo è previsto un obbligo “speculare” per gli Stati *in* e gli Stati *out* nella Cooperazione rafforzata: gli Stati partecipanti infatti rispettano le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati che non vi partecipano; mentre questi ultimi non devono ostacolarne l’attuazione da parte degli altri Stati.

L’articolo 328 sancisce un principio di generale apertura³³ delle cooperazioni rafforzate, atto a garantire la maggior partecipazione possibile ad essa da parte degli Stati membri. È infatti stabilito che la partecipazione sia possibile in ogni tempo, fatta salva l’accettazione degli atti emanati fino a quel momento e il rispetto di eventuali condizioni stabilite dalla decisione autorizzativa del Consiglio. Inoltre alla Commissione ed agli Stati membri spetta il compito di promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati. In ultimo, a mente del paragrafo 2: “La Commissione e, all’occorrenza, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza informano periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito allo sviluppo delle cooperazioni rafforzate.” Da questa previsione traspare il carattere di temporaneità della Cooperazione rafforzata e la sua strumentalità rispetto ad un futuro approfondimento dell’integrazione a livello di Unione.

L’articolo 329 contiene due procedure: la prima, prevista al paragrafo 1, regola la Cooperazione rafforzata nelle materie di competenza non esclusiva dell’Unione; la seconda, al paragrafo 2, prevede invece la procedura da seguire per instaurare una Cooperazione rafforzata in materia di Politica Estera e di Sicurezza Comune.

La procedura di cui al paragrafo 1 è la seguente: gli Stati che vi abbiano interesse, devono trasmettere una richiesta alla Commissione, contenente campo di applicazione ed obiettivi di detta Cooperazione. La Commissione a sua volta potrà decidere se presentare o meno la proposta al Consiglio. Se deciderà di non farlo,

³³ ROSSI, L.S.: *commento al titolo III parte sesta del TFUE*, in TIZZANO, A.(a cura di): *I trattati dell’Unione europea*, Torino, 2014, pag. 2427.

dovrà informarne gli Stati interessati in merito alle ragioni della sua decisione. Se diversamente la Commissione ritenesse di accogliere la richiesta degli Stati, allora presenterà la proposta al Consiglio, che la autorizzerà previo consenso del Parlamento.

La procedura del paragrafo 2 invece prevede che gli Stati interessati alla Cooperazione (in materia di PESC) presentino la richiesta al Consiglio, che poi la trasmetterà all'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (Alto Rappresentante), il quale esprimerà un parere sulla coerenza della Cooperazione con gli obiettivi di PESC. Contemporaneamente la richiesta sarà trasmessa anche alla Commissione, che effettuerà una valutazione di compatibilità della Cooperazione con le altre politiche dell'Unione. Il ruolo del Parlamento qui è marginale: la proposta di Cooperazione gli sarà trasmessa solamente per conoscenza. La Cooperazione sarà infine autorizzata dal Consiglio, che dovrà decidere all'unanimità.

L'articolo 330 contiene quello che viene definito³⁴ principio di trasparenza della Cooperazione rafforzata: gli Stati membri esterni alla Cooperazione possono comunque partecipare alle deliberazioni del Consiglio in materia (pur senza diritto di voto). Sul punto è opportuno osservare come l'assenza di diritto di voto degli Stati esterni alla Cooperazione non si rifletta sui loro rappresentanti in seno al Parlamento, come vuole del resto il principio di responsabilità solo democratica dei parlamentari, sancito all'articolo 10 TUE. Tuttavia il principio in discorso viene criticato, secondo due ordini di ragioni³⁵: innanzitutto esiste il rischio che il numero dei parlamentari degli Stati membri non partecipanti alla Cooperazione siano più numerosi che quello degli Stati che vi partecipano; vi sarebbe quindi il rischio del blocco della Cooperazione in seno al parlamento a causa dell'ostruzionismo degli Stati non facenti parte della Cooperazione. Il secondo ordine di ragioni invece vuole che l'inesistenza di un "popolo europeo" di cui i parlamentari dovrebbero essere

³⁴ ROSSI, L.S.: *Commento al titolo III* op. cit., pag. 2428.

³⁵ GUILLARD, C.: *Fascicule 180: les Cooperations Renforcées*, in *JurisClasseur Europe Traité*, 5 Marzo 2014, punti 137 e 138.

rappresentanti impedisca a questi di esercitare le loro funzioni senza vincolo di mandato, dovendo di conseguenza rispondere solo al singolo Stato che li ha eletti

Entrambe le ragioni possono essere però contestate: la prima in realtà presuppone il gruppo dei parlamentari di uno stato come insieme coeso ed omogeneo; in realtà ciò non è vero, non fosse altro che per la normale provenienza di questi da diverse zone dello schieramento politico interno. Inoltre, pur ammettendo che i parlamentari non rappresentino un fantomatico “popolo europeo”, rappresentano sicuramente i cittadini del paese da cui sono stati eletti, non il suo governo.

In ultimo è opportuno ricordare che in due documenti³⁶ il Parlamento ha ribadito la sua unità istituzionale e l'impossibilità che questa venga messa in discussione da una Cooperazione rafforzata.

L'articolo 330 paragrafo 1, al secondo periodo, afferma che quando i Trattati richiedano l'unanimità nelle materie oggetto della Cooperazione rafforzata, questa vada individuata nei soli Stati partecipanti alla Cooperazione.

Allo stesso modo il terzo periodo stabilisce che per “maggioranza qualificata” si debba intendere quella stabilita all'articolo 238 paragrafo 3 TFUE³⁷.

Il successivo articolo 331 regola la partecipazione successiva ad una Cooperazione rafforzata. Anche qui vi sono due procedure, a seconda che la Cooperazione riguardi o meno le materie di PESC. Il paragrafo 1 disciplina le materie non PESC: ogni stato che lo desidera può presentare richiesta di

³⁶ CANNONE, A.: *Le cooperazioni rafforzate*, op. cit.; in particolare vedi note 69 pag. 104 e 107 pag. 131.

³⁷ Che è applicabile dal primo novembre 2014 e dispone per tutti i casi in cui “non tutti i membri del Consiglio partecipano alla votazione” (dunque, anche per le cooperazioni rafforzate). Per maggioranza qualificata si intende: a) se il Consiglio delibera su proposta della Commissione, il 55 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di tali Stati. b) Se il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o dell'Alto Rappresentante, il 72 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di tali Stati.

partecipazione alla Cooperazione alla Commissione. Questa ha quattro mesi, a partire dalla ricezione della notifica, per confermare la partecipazione dello Stato alla Cooperazione, ciò che farà se rileverà che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte. Se invece dovesse trovare che gli Stati membri non soddisfano le condizioni di partecipazione alla Cooperazione, indica agli Stati membri le disposizioni da adottare e fissa un termine per adempiere. Scaduto il termine, la Commissione riesaminerà la richiesta, questa volta però secondo la procedura prevista al secondo paragrafo (ossia rivolgere la questione al Consiglio, che potrà a sua volta indicare agli Stati le misure da adottare per aderire alla Cooperazione rafforzata, fissando nello stesso tempo un termine per il riesame della questione). Se invece la Commissione ritenesse che le misure adottate dagli Stati non siano sufficienti, questi potranno proporre la questione al Consiglio, che si pronuncerà sulla richiesta con le maggioranze previste all'articolo 330. Su proposta della Commissione il Consiglio potrà poi indicare le misure opportune di cui al secondo paragrafo.

Al secondo paragrafo infatti è stabilita la procedura per partecipare ad una Cooperazione rafforzata in materia di PESC: ogni stato membro che lo desideri deve comunicare la sua intenzione al Consiglio, all'Alto Rappresentante e alla Commissione. Sarà poi il Consiglio a confermare la partecipazione, previa consultazione con l'Alto rappresentante, dopo aver constatato se le condizioni di partecipazione sono state soddisfatte. Su proposta dell'Alto Rappresentante il Consiglio può poi adottare tutte le misure necessarie per l'applicazione degli atti già adottati nel quadro della Cooperazione rafforzata. Come già visto poi il Consiglio deciderà, all'unanimità, secondo la regola prevista all'articolo 330.

Il titolo prosegue con l'articolo 332, che si occupa delle spese derivanti dall'attuazione della Cooperazione. Queste si distinguono tra le spese amministrative generali per il funzionamento delle istituzioni dell'Unione ed ogni altra spesa. Le prime sono a carico dell'Unione stessa, le seconde invece ricadono

sugli Stati, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità³⁸, previo assenso del Parlamento, non decida di imputare anche queste spese all'Unione.

L'articolo 333 invece disciplina le così dette "passerelle": ossia la possibilità di adottare procedure semplificate per l'adozione degli atti a seguito di una votazione unanime del Consiglio. Il paragrafo 1 dispone che qualora una previsione dei Trattati richieda una delibera all'unanimità, questo può invece deliberare a maggioranza qualificata³⁹. Il paragrafo 2 invece dispone che il Consiglio, sempre a seguito di una delibera all'unanimità, possa adottare la procedura legislativa ordinaria in materie in cui sarebbe prevista una procedura speciale. Tuttavia in questo caso il Consiglio dovrà deliberare previa consultazione con il Parlamento. In ultimo il paragrafo 3 esclude l'applicabilità dei paragrafi precedenti alle decisioni che abbiano implicazioni militari o rientrino nel settore della difesa. È da rimarcare che, conformemente alla dichiarazione numero 40⁴⁰, gli Stati membri possono usare l'articolo 333 anche per instaurare la Cooperazione stessa.

L'articolo 334 chiude il titolo dedicato alla Cooperazione rafforzata e la parte sesta del trattato. Esso sancisce obblighi di natura generale per Consiglio e Commissione: questi devono assicurare la coerenza delle azioni intraprese nel quadro della Cooperazione rafforzata, nonché la coerenza delle stesse con le politiche dell'Unione.

Nonostante i trattati disciplinino in maniera esaustiva l'ingresso nella Cooperazione rafforzata ed il suo sviluppo, tacciono per quanto riguarda anche solo la possibilità di un'uscita da essa. In teoria questa potrebbe avvenire in tre momenti diversi: prima che la Cooperazione venga autorizzata; dopo l'autorizzazione della

³⁸ Qui l'articolo parla di "unanimità dei suoi membri": si ritiene che il riferimento sia quindi alla totalità dei rappresentati in seno al Consiglio, sia *in* che *out* rispetto alla Cooperazione.

³⁹ Entrambe le maggioranze vanno valutate con riferimento all'articolo 330.

⁴⁰ Dichiarazioni allegate all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato di Lisbona, GUUE C 326, del 26 ottobre 2012, pag. 337. La dichiarazione numero 40 è relativa all'articolo 329.

Cooperazione ma prima dell'adozione degli atti derivati; dopo l'adozione degli atti derivati.

Per il primo momento non dovrebbero esserci problemi: la Commissione ha proposto la Cooperazione al Consiglio e questi è in fase di decisione, uno stato potrebbe tranquillamente tirarsi indietro e chiedere che il suo nome venga cancellato dal novero degli Stati richiedenti⁴¹. Più problematico sarebbe se con la defezione di uno stato si scendesse sotto il numero di 9 Stati membri, necessario come requisito minimo per attivare una Cooperazione. In questo caso la conseguenza dovrebbe (il caso non è mai stato dato in pratica e non esistono quasi contributi in dottrina che affrontino la questione) essere che l'autorizzazione della Commissione finisca per decadere, a causa della sopravvenuta mancanza di requisiti. Si ritiene tuttavia qui che una soluzione più equilibrata, *de iure condendo*, potrebbe essere quella di prevedere l'assegnazione di un termine agli Stati da parte della Commissione per trovare altri membri che riportino il numero di richiedenti la Cooperazione al disopra della soglia minima.

Nemmeno il terzo momento (possibilità di uscire dalla Cooperazione rafforzata dopo che siano stati adottati gli atti da essa derivati) dovrebbe porre eccessivi problemi: se gli atti adottati dalla Cooperazione hanno la veste di atti dell'Unione e la corrispondente efficacia all'interno degli Stati di essa facenti parte, si potrebbe argomentare⁴² che lasciare la possibilità ad uno stato di disapplicarli sarebbe come permettere ad uno stato di non ottemperare al contenuto di una Direttiva o un Regolamento a livello di Unione (il che è fuor di questione).

Resta da esaminare il secondo momento, ossia la possibilità di sottrarsi alla Cooperazione dopo che questa sia stata autorizzata ma prima che siano adottati gli atti derivati da questa. Una dottrina⁴³ sostiene che il problema può anche essere esaminato secondo un'altra luce: uno stato che aderisca ad una Cooperazione

⁴¹ EDITORIAL COMMENTS: *Enhanced cooperation*, op. cit., pag. 323.

⁴² Ivi, pag. 326.

⁴³ Ivi, pag. 325.

rafforzata ma si trovi poi in disaccordo con gli atti che in essa si adotterebbero, potrebbe chiedere di venire escluso dalla Cooperazione? Dalla questione però nasce un corollario: nel caso in cui lo stato potesse chiedere ed ottenere di venir esautorato dalla Cooperazione, sarebbe necessaria una nuova valutazione della Commissione ed una nuova autorizzazione del Consiglio?

Dare una risposta a questi interrogativi è difficile: l'assenza di previsioni normative esplicite impedisce di individuare una risposta con chiarezza. Tuttavia si argomenta qui che l'adesione ad una Cooperazione rafforzata e la sua conseguente autorizzazione dovrebbe legare gli Stati a subire le conseguenze di quanto, volontariamente, hanno deciso e soprattutto richiesto al Consiglio di poter attuare. Le ragioni si potrebbero rinvenire in un generale principio, conosciuto in tutti i Diritti, di auto responsabilità; nell'obbligo di leale Cooperazione sancito all'articolo 4 paragrafo 3 TUE; nel *favor* che i Trattati dimostrano verso l'adesione più ampia possibile alla Cooperazione, sia all'articolo 328 TFUE, sia all'articolo 331, che disegna una procedura semplice e priva di oneri per gli Stati che desiderino aderire alla Cooperazione (mentre non si rinviene nemmeno una norma che disciplini l'uscita dalla Cooperazione).

La soluzione qui prospettata tuttavia non risolve il problema che si porrebbe nel caso in cui fosse necessaria una decisione all'unanimità per adottare un atto e vi fosse all'interno della Cooperazione uno stato contrario al contenuto dell'atto: questi potrebbe semplicemente continuare a porre il veto, bloccando l'adozione dell'atto. Non si può che richiamare ancora una volta i principi appena esposti, che impongono agli Stati di ponderare bene "ciò che desiderano" e li obbligano ad essere responsabili fino in fondo delle scelte effettuate.

III.2.3 L'uso della Cooperazione rafforzata in materia di tutela brevettuale

L'autorizzazione del Consiglio⁴⁴ ad attuare la Cooperazione rafforzata segue all'autorizzazione della Commissione⁴⁵ all'adozione di una Cooperazione rafforzata per la creazione di una tutela brevettuale unitaria, la quale a sua volta è la conseguenza del fallimento di una proposta di regolamento sul regime linguistico del brevetto dell'Unione europea⁴⁶.

Conseguentemente all'autorizzazione del Consiglio ed al parere favorevole del Parlamento, la Commissione presenta poi due proposte di Regolamento⁴⁷ che si tradurranno, con modifiche, nei regolamenti 1257/2012 e 1260/2012. Assieme alle proposte la Commissione fa pervenire al Consiglio anche un *impact assessment*⁴⁸ in cui sono argomentati i vantaggi che una tutela brevettuale unitaria porterebbe al mercato comune europeo. Tuttavia, come è stato sostenuto in dottrina⁴⁹ tale *assessment* non soddisfa. In particolare non è detto che, come si legge nel documento, i regolamenti siano del tutto compatibili con le regole di concorrenza: non si tiene infatti conto degli oneri che un regime linguistico basato su sole tre lingue potrebbe causare alle PMI degli Stati membri che non hanno uno di detti idiomi come lingua nazionale; soprattutto riguardo alla competizione con imprese

⁴⁴ Decisione del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una Cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, *GUUE* L 76 DEL 22/03/2011 pag. 53.

⁴⁵ Proposta di decisione del Consiglio che autorizza una Cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, COM(2010) 790 def.

⁴⁶ Proposta di Regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea, COM(2010) 350 def.

⁴⁷ COM (2011) 215 def. Che riguarda la Cooperazione rafforzata per la creazione di una tutela brevettuale unitaria; COM(2011) 216 def. Che riguarda l'istituzione di un regime di traduzione per il brevetto unitario.

⁴⁸ Impact Assessment accompanying document to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council implementing Enhanced Cooperation in the area of the creation of unitary patent protection and Proposal for a Council regulation implementing Enhanced Cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements, SEC(2011) 483 def.

⁴⁹ POCAR, F: *Brevi note*, op. cit., pag. 302.

che invece operano nelle lingue della CBE. D'altra parte però, il Regolamento 1260/2012 istituisce all'articolo 6 un regime di parziale compensazione dei costi di traduzione proprio per le PMI che si trovino in quella situazione di svantaggio. In conclusione, si ritiene sul punto che sia opportuno rimandare valutazioni di natura sostanziale a un momento successivo l'entrata in vigore del Regolamento.

Altro problema sollevato in dottrina riguarda la base giuridica della Cooperazione: la Commissione ha infatti proposto l'approvazione di due Regolamenti sulla base dell'articolo 118 TFUE. Questo recita:

“(1) Nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli *europei* al fine di garantire una *protezione uniforme* dei diritti di proprietà intellettuale *nell'Unione* e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo *centralizzati a livello di Unione*.⁵⁰

(2) Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.”

Dalla lettura dell'articolo emerge che questo contiene due disposizioni: la prima consente la creazione di un titolo “europeo” e di un regime di controllo “centralizzato”; la seconda invece stabilisce la procedura rafforzata da adottarsi per individuare i regimi linguistici di detto titolo. Coerentemente con il testo dell'articolo, il Consiglio ha adottato due regolamenti diversi, uno per il titolo europeo e l'altro per il suo regime linguistico. La scelta di utilizzare una Cooperazione rafforzata per attuare il dettato dell'articolo 118 TFUE è criticabile e lo è stata in dottrina, secondo diverse argomentazioni: innanzitutto è possibile che la scelta dietro alla Cooperazione rafforzata fosse semplicemente un modo per aggirare il requisito dell'unanimità richiesto per l'adozione del regime linguistico⁵¹.

⁵⁰ Corsivi aggiunti.

⁵¹FABBRINI, F.: *Enhanced Cooperation Under Scrutiny: Revisiting the Law and Practice of Multi-Speed Integration in Light of the First Involvement of the EU Judiciary*, in *Legal Issues Of*

D'altra parte si afferma anche che il vero significato dell'articolo 118 TFUE dovrebbe essere quello di consentire la creazione un titolo di protezione uniforme per l'Unione, mentre la Cooperazione rafforzata, per definizione, non riunisce tutti gli Stati membri⁵². Sulla natura del 118 poi ci si chiede quale sia il significato da attribuire al termine "titoli europei"⁵³ Simili questioni vengono sollevate anche per quanto riguarda la parte dell'articolo che vuole il regime di coordinamento ed autorizzazione centralizzato a livello di Unione⁵⁴: un'attribuzione di compiti all'UEB non vi sarebbe per nulla conforme. Infine si sostiene che con l'articolo 118 TFUE il legislatore dell'Unione abbia voluto creare una nuova competenza esclusiva, pertanto la Cooperazione rafforzata in materia sarebbe inapplicabile⁵⁵

Per quanto riguarda la prima critica, si potrebbe argomentare che lo scopo della Cooperazione rafforzata è proprio questo: superare le impasse che il criterio dell'unanimità potrebbe generare in seno al Consiglio, in modo da consentire una "sperimentazione" prodromica ad una futura più forte integrazione. Con la sua sentenza la Corte ha poi avvallato un uso più "flessibile" della Cooperazione rafforzata rispetto a quella delineata comunemente in dottrina⁵⁶

Per quanto riguarda la critica del significato autentico dell'articolo 118 TFUE, sembra difficile attribuire altro senso all'espressione contenuta nel paragrafo 1. Tuttavia alcuni⁵⁷ scelgono di interpretare l'espressione "titoli europei" come spia dell'intenzione, da parte dei redattori del trattato, di creare un titolo europeo nel

Economic Integration, 40 ,n°3, 2013, p.197; FERACI, O.: *L'attuazione della Cooperazione*, op. cit. nota 8.

⁵² MACHECK, N.: *How 'Unitary' is the Unitary Patent?*, *Munich Intellectual Property Law Center*, Master Thesis (2012/2013), disponibile presso SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2407357>.

⁵³ MACHECK, N.: *How unitary*, op. cit.

⁵⁴ ULLRICH, H.: *Harmonizing Patent Law: the Untamable Union Patent*, *Max Planck Institute for Innovation and Competition*, research paper N° 12-03, disponibile presso SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2027920>.

⁵⁵ LAMPING, M.: *Enhanced Cooperation in The Area of Unitary Patent Protection: Testing the Boundaries of the Rule of Law*, *Max Planck Institute for Innovation and Competition*.

⁵⁶ si veda più *infra* il paragrafo 3.

⁵⁷ MACHECK, N.: *How unitary*, op. cit., pag. 38 nota 128.

senso di “accordo particolare” ex art. 142 CBE. Contro questa lettura si può però contrapporre una censura di eccesso di interpretazione (il senso palese della disposizione è tutt’altro⁵⁸). Si ritiene qui però che affermare, come peraltro anche l’Italia fa nella causa C-295/11, che solamente l’Unione possa adottare tali titoli significherebbe sostenere implicitamente che la competenza conferita dall’articolo 118 TFUE è esclusiva; ciò, come dimostrato più *infra*, è difficilmente sostenibile.

Per quanto riguarda invece l’interpretazione della parte del paragrafo 1 che richiede l’attuazione di meccanismi di concessione e coordinamento del brevetto a livello di Unione, la questione è parzialmente diversa: ciò che viene contestato è la scelta degli Stati membri di demandare le competenze in materia di coordinamento e concessione del brevetto all’UEB, ente internazionale di cui l’Unione europea non fa nemmeno parte. Tale opzione, secondo i suoi detrattori, andrebbe contro il dettato del secondo periodo dell’art. 118 TFUE paragrafo 1. Tuttavia è anche da sottolineare come nel caso di specie, a beneficiare dei servizi dell’UEB saranno i soli Stati membri parte della Cooperazione rafforzata, i quali sono anche membri della CBE. Tuttavia la lettera dell’articolo non lascia molto spazio all’interpretazione: essa richiede un meccanismo di concessione e controllo del BEEU “centralizzato a livello di Unione”, presupponendo quindi almeno il conferimento ad un organo già esistente in seno all’UE di tali compiti.

La critica che vuole la competenza di cui all’articolo 118 TFUE come esclusiva appare poco convincente: innanzitutto l’articolo 118 TFUE espressamente limita il suo campo di applicazione all’ “ambito dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno”, materia che ricade all’interno delle competenze condivise ex art. 4 TFUE. Secondariamente le competenze esclusive dell’UE sono stabilite in maniera chiara e definita all’articolo 3 TFUE, il che peraltro era uno degli obiettivi originari del Trattato di Lisbona. In ultimo, non si è

⁵⁸ A suffragio si vedano: POCAR, F: *commento all’articolo 118 TFUE*, in POCAR F. (a cura di): *Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell’Unione europea*, II edizione, 2014, pag. 920; ROSSI, L.S.: *Commento all’articolo 118 TFUE*, in TIZZANO, A.:(a cura di): *Trattati dell’Unione europea*, Milano, 2014, pag. 1280.

nemmeno nell'ipotesi in cui l'Unione, avendo già legiferato sul tema, si sia appropriata della competenza ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del TFUE: le regole generali in tema di brevetto non sono mai state oggetto di attività normativa sulla base giuridica dell'articolo 118 TFUE.

In conclusione sembrerebbe che, come rilevato sopra la previsione richiedente un organo di concessione e controllo “centralizzato *a livello di Unione*”⁵⁹ sia difficilmente aggirabile. A favore dell'assetto creato dalla Cooperazione rafforzata si potrebbe sostenere che⁶⁰ siccome gli Stati di essa facenti parte sono anche membri della CBE, questi abbiano in realtà semplicemente ceduto una competenza, di cui collettivamente potevano disporre, all'UEB. Diversamente, interpretando in maniera restrittiva il testo dell'articolo 118 TFUE si dovrebbe giungere alla conclusione che l'assetto creato dal Consiglio col Regolamento 1257/2012 è irrispettoso del diritto dell'Unione.

Le critiche sollevate alla Cooperazione rafforzata non si fermano tuttavia alla sua base giuridica: alcuni⁶¹ ritengono infatti che questa non rispetti le condizioni stabilite all'articolo 326 TFUE. In particolare la Cooperazione sarebbe idonea a falsare il gioco della concorrenza tra gli Stati, avvantaggiando gli operatori economici che agiscono in Stati che hanno come lingue ufficiali l'inglese, il tedesco o il francese. Inoltre, in seguito all'adozione del regime brevettuale, si verrebbero a creare due aree territoriali, quella degli Stati *in* e quella degli Stati *out* rispetto alla Cooperazione; ciò sarebbe di detrimento alla coesione economica e territoriale dell'Unione.

Per la seconda obiezione si potrebbe osservare che è insito nella natura della Cooperazione rafforzata creare aree di diritti disomogenei all'interno dell'Unione. Diventa quindi opportuno distinguere tra la disomogeneità “fisiologica”, che si crea

⁵⁹ Corsivo aggiunto.

⁶⁰ Come infatti farà anche la Corte nella causa C-146/13. Si veda anche il paragrafo 3 del capitolo IV.

⁶¹ LAMPING, M.: *Enhanced cooperation: a proper approach to market integration in the field of unitary patent protection?*, in *International Review of Intellectual Property and Competition*, n°8, 2011, pag. 879-925.

comunque in seguito all'adozione di una Cooperazione rafforzata, e quella "patologica", che può essere generata da un uso irresponsabile dello strumento⁶². Sullo stesso punto si può anche sostenere⁶³ che l'articolo 326 paragrafo 2, ai suoi due periodi, crei due diversi standard di valutazione: il primo periodo ("Esse [le cooperazioni rafforzate] non possono recare pregiudizio né al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale") lascerebbe al Consiglio, e solo ad esso la valutazione, ritenuta più politica, sul punto; il secondo periodo invece ("Non possono costituire un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi.") sarebbe l'unico a consentire alla Corte uno scrutinio sul merito.

In ultimo è stato sostenuto⁶⁴ che la Cooperazione rafforzata sarebbe attuabile solamente nel caso in cui vi sia disaccordo sul *se* di una maggiore integrazione a livello di Unione, mentre sarebbe inattuabile nel caso di disaccordo sul *come*. Sul punto si possono presentare due obiezioni. La prima, di carattere più generale, è che i Trattati non escludono né ammettono alcuna delle due interpretazioni citate: l'articolo 20 TUE si limita ad affermare che "Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione.". La seconda obiezione è che a volte un disaccordo sul *come* potrebbe nascondere un disaccordo sul *se*: pretese eccessive da parte di alcuni Stati; obiezioni ad oltranza su punti secondari intransigenze nei negoziati, semplicemente potrebbero celare un disaccordo di fondo che per qualunque motivo (si pensa qui politico) uno o più Stati non vorrebbero far emergere.

Certamente sussistono rischi in un'interpretazione troppo ampia delle cause di ricorso ad una Cooperazione rafforzata: con la sua capacità di creare disomogeneità essa finirebbe per generare un'Unione "a brandelli". Alcuni

⁶² PISTOIA, E: *Enhanced Cooperation as a Tool to... Enhance Integration? Spain and Italy v. Council*, in *Common Market Law Review*, 51, 2014.

⁶³ FERACI, O.: *L'attuazione della Cooperazione*, op.cit. nota 8.

⁶⁴ FABBRINI, F.: *Enhanced cooperation*, op. cit. nota 50; LAMPING, M.: *Enhanced cooperation in the area*, op. cit. nota 54.

immaginano⁶⁵ poi anche scenari in cui Stati “traditi” da Cooperazioni rafforzate di cui non condividevano alcuni aspetti, ma concordavano sul disegno di fondo; aderire ad esse e bloccarle dall’interno, specialmente nelle materie per cui è richiesta l’unanimità dei voti favorevoli. Ancora potrebbe profilarsi il rischio che Stati in disaccordo su alcune modalità della Cooperazione, scegliessero di rimanere sempre fuori da essa, dato che il “vizio” di queste sembrerebbe di natura permanente.

L’esistenza di questi rischi è però presa in considerazione dalle cautele normative che circondano le Cooperazione rafforzate e soprattutto dalla possibilità per la Corte di scrutinare sia le decisioni che le autorizzano, che i gli atti normativi adottati in seguito ad esse.

III.3 La sentenza della CGUE del 13 aprile 2013

Contro l’autorizzazione del Consiglio, Spagna e Italia hanno, come già detto, fatto ricorso per annullamento presso la Corte, nel maggio del 2011. I motivi vertevano, per la Spagna⁶⁶: sullo sviamento di potere operato dal Consiglio nell’adottare la Cooperazione rafforzata, “dal momento che con quest’ultima non si è inteso perseguire il fine dell’integrazione di tutti gli Stati membri, bensì si è utilizzato tale strumento per evitare di negoziare con uno Stato membro”. Inoltre, a dire della Spagna, lo stesso risultato raggiunto dalla Cooperazione si sarebbe potuto realizzare anche agendo all’interno della CBE tramite accordi di diritto internazionale. Lo Stato lamentava poi una violazione del sistema giudiziario dell’Unione, data l’assenza di un sistema di risoluzione delle controversie in relazione a titoli giuridici soggetti al diritto dell’Unione. Infine, in subordine ai due punti precedenti, la Spagna sostiene che non siano stati soddisfatti alcuni requisiti necessari per attuare una Cooperazione rafforzata; nella fattispecie:

⁶⁵ FABBRINI F.: *Enhanced cooperation*, op. cit.

⁶⁶ Ricorso proposto il 3 giugno 2011 — *Regno di Spagna c. Consiglio dell’Unione europea*. (Causa C-274/11), GUUE C 219/12, 23 luglio 2012.

- a. Duplice violazione dell'articolo 20 TUE: la Cooperazione non è stata attuata in ultima istanza e comunque pertiene ad una materia di competenza esclusiva dell'Unione⁶⁷
- b. Violazione dell'art. 326 TFUE; nella fattispecie del principio di non discriminazione. La Cooperazione inoltre arreca pregiudizio al mercato interno e alla coesione economica, sociale e territoriale, discriminando gli scambi tra Stati membri e distorcendo la concorrenza tra questi ultimi
- c. Violazione dell'articolo 327: la Cooperazione non rispetta i diritti della Spagna

I ricorsi dell'Italia invece vertono sui seguenti motivi⁶⁸: in *primis* violazione dei requisiti di cui all'articolo 20 TUE, specificamente la materia del 118 TFUE sarebbe di competenza esclusiva dell'Unione. Sempre in merito alla violazione del 118 TFUE è sostenuto che se l'autorizzazione del Consiglio non violasse la lettera del dell'articolo suddetto; ne violerebbe “sicuramente lo spirito”, andando quindi contro la lettera dell'articolo 326 paragrafo1, nella parte in cui stabilisce che le cooperazioni rafforzate devono rispettare il diritto dell'Unione ed i Trattati. L'Italia lamenta inoltre la violazione del requisito di ultima istanza posto dall'articolo 20 TUE e dell'articolo 326 TFUE, in quanto la Cooperazione rafforzata recherebbe pregiudizio al mercato interno, introducendo un ostacolo per gli scambi tra gli Stati membri e una discriminazione fra imprese, provocando distorsioni della concorrenza. La Cooperazione rafforzata, inoltre, non contribuirebbe a rafforzare il processo di integrazione dell'Unione, ponendosi così in contrasto con l'art. 20, paragrafo1 secondo periodo.

Nella sua decisione la Corte ha inteso riunire le doglianze dei due Stati in cinque motivi di ricorso⁶⁹, ai quali si farà d'ora in avanti riferimento:

⁶⁷ La competenza a creare “titoli europei” conferiti dall'articolo 118 TFUE sarebbe di natura implicitamente esclusiva.

⁶⁸ Causa C-295/11: Ricorso presentato il 10 giugno 2011 — *Repubblica italiana c. Consiglio dell'Unione europea*, GUUE C 232 del 6 agosto 2011, pag. 21–22.

⁶⁹ Punto 9 della sentenza.

1. Incompetenza del Consiglio ad adottare la Cooperazione rafforzata
2. Sviamento di potere
3. Violazione della condizione di “ultima istanza”
4. Violazioni degli articoli 20 paragrafo 1 TUE e 118-326-327 TFUE
5. Violazione del sistema giurisdizionale dell’Unione

La Corte rigetterà tutti e cinque i motivi ora individuati, finendo quindi per dichiarare infondato il ricorso.

Per quanto riguarda il primo motivo, ossia la supposta incompetenza del Consiglio ad adottare la Cooperazione rafforzata; la Corte afferma che, innanzitutto l’articolo 118 TFUE limita il suo campo di applicazione materiale all’ “ambito dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno” e che tale ambito è ricompreso nelle competenze condivise dell’Unione: la competenza a regolare il settore del mercato interno è infatti compresa all’articolo 4 paragrafo 2 lettera a) del TFUE. Nel ragionamento della CGUE la menzione del “mercato interno” va ricondotta alla definizione che ne dà l’articolo 26 paragrafo 2 TFUE, mentre le norme che regolano il settore in discorso sarebbero da rinvenirsi nelle “pertinenti disposizioni dei Trattati” (articolo 26 paragrafo 1 TFUE). Con il suo campo di applicazione autodeterminato, l’articolo 118 TFUE sarebbe quindi una delle disposizioni “pertinenti” il settore del mercato interno.

Nelle loro doglianze riguardo un possibile sviamento di potere, Spagna ed Italia sostengono che il Consiglio abbia autorizzato la Cooperazione rafforzata con lo scopo di aggirare il requisito dell’unanimità richiesto all’articolo 118 paragrafo 2 TFUE, conscio dell’opposizione dei due Stati. La Cooperazione rafforzata per i ricorrenti ha un obiettivo particolare: “tale meccanismo è concepito, a loro avviso, per essere utilizzato nei casi in cui uno o più Stati membri non siano ancora pronti a partecipare ad un’azione legislativa dell’Unione nel suo insieme.”⁷⁰. La CGUE però ritiene che dal testo dei Trattati non si possa dedurre un tale limite per la Cooperazione rafforzata, semplicemente le disposizioni pertinenti richiedono che

⁷⁰ Punto 29 della sentenza.

vi sia “l’impossibilità” di procedere a livello di Unione; le cause di tale “impossibilità” potrebbero essere le più disparate e, di per se stesse, non integrerebbero il requisito richiesto perché si possa lamentare uno sviamento di potere, ossia che: “in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato esclusivamente, o quanto meno in maniera determinante, per fini diversi da quelli per i quali il potere di cui trattasi è stato conferito o allo scopo di eludere una procedura appositamente prevista dai Trattati per far fronte alle circostanze del caso di specie”⁷¹.

La decisione della Corte appare conforme al testo normativo: effettivamente in nessuna delle disposizioni che regolano la Cooperazione rafforzata si possono rinvenire le condizioni di adozione proposte da Italia e Spagna. Tuttavia si ritiene qui che un tale orientamento, pur formalmente ineccepibile, non tenga conto dei rischi che potrebbe generare. Come già sottolineato sopra, dare un’interpretazione troppo libera dello scopo istituzionale della Cooperazione rafforzata può portare ad un ricorso massiccio ed ingiustificato a questa, col pericolo che si formino una serie di “diritti particolari” cangianti a seconda degli Stati parte delle diverse cooperazioni rafforzate. La coesione, già fragile, dell’Unione ne risentirebbe parecchio. Si vuole allora suggerire che in futuro vengano adottati criteri più stringenti per l’adozione delle cooperazioni rafforzate: specialmente nelle materie più politicamente sensibili: (come appunto quella del regime linguistico di un titolo brevettuale europeo) il consenso unanime andrebbe ricercato lungamente e con impegno, prima di adottare uno strumento normativo idoneo a creare disomogeneità giuridiche sanabili solo dopo lungo tempo.

Sulla violazione della condizione di ultima istanza, terzo motivo del ricorso della Spagna, la Corte rileva che esso si traduce in “situazioni caratterizzate dall’impossibilità di adottare una normativa siffatta in un futuro prevedibile”⁷². La qualificazione di tale impossibilità tuttavia deve essere lasciata al Consiglio, che sarebbe “nella posizione più idonea per valutare se gli Stati membri mostrino una

⁷¹ Punto 33 della sentenza.

⁷² Punto 50 della sentenza.

volontà di compromesso e siano in grado di presentare proposte che possano condurre, in un futuro prevedibile, all'adozione di una normativa per l'Unione nel suo insieme"⁷³. La CGUE in definitiva ritiene che il suo scrutinio sulla questione debba arrestarsi alla mera legittimità dell'atto adottato e ad una sua corretta ed esauriente motivazione. In ultimo la Corte aggiunge che l'eccessiva brevità dei negoziati lamentata da Spagna ed Italia non tenga conto del lungo processo di negoziazione a livello di Comunità europea iniziato nel 2000 e proseguito fino al 2010, con la proposta di adozione di una Cooperazione rafforzata presentata dalla Commissione⁷⁴.

Il quarto motivo di Spagna ed Italia contiene in realtà più doglianze. Per cominciare i due Stati sostengono che l'articolo 20 paragrafo 1 TUE sia stato violato, nella parte in cui prevede che le Cooperazioni rafforzate debbano contribuire a creare una integrazione maggiore rispetto alla situazione di partenza. Secondo i ricorrenti infatti con l'adozione di una tutela brevettuale unitaria in parte dell'Unione si finirebbe col danneggiare l'integrazione raggiunta in materia (dato che le norme nazionali sono più o meno tutte armonizzate, grazie alle Convenzioni sul brevetto che sono state sottoscritte da tutti o quasi tutti gli Stati dell'Unione negli anni). La Corte ribatte tuttavia che con la Cooperazione rafforzata in discorso gli Stati che ne fanno parte giungerebbero ad un più elevato livello di integrazione; ciò sarebbe sufficiente perché il requisito dell'articolo 20 paragrafo 1 secondo periodo TFUE sia soddisfatto.

Spagna ed Italia lamentano poi che l'articolo 118 TFUE sia stato violato: questo infatti prevede che vengano istituiti titoli validi "a livello di Unione", mentre con una Cooperazione rafforzata, per definizione, si crea diritto valido solo in alcuni Stati membri. La Corte sul punto afferma che nel quadro di una Cooperazione rafforzata il termine "a livello di Unione" vada inteso nel senso di "a livello degli

⁷³ Punto 53 della sentenza.

⁷⁴ Le tappe di tale negoziazione sono discusse al capitolo II e riassunte, per quanto concerne questa sentenza, ai punti 119-123 delle Conclusioni dell'Avvocato Generale (Conclusioni dell'avvocato generale Bot del 11 dicembre 2012. *Regno di Spagna e Repubblica italiana c. Consiglio dell'Unione europea*, cause riunite C-274/11 e C-295/11).

Stati partecipanti alla Cooperazione rafforzata”⁷⁵, tanto più che l’articolo 20 TUE (nella visione della Corte) stabilisce che gli atti adottati in seno ad una Cooperazione rafforzata vincolino solamente gli Stati ad essa partecipanti.

Italia e Spagna lamentano ancora una violazione dell’articolo 326 paragrafo 2 TFUE. In particolare i due Stati sostengono che un titolo brevettuale valido solo in alcuni Stati potrebbe arrecare pregiudizio e discriminazione negli scambi tra gli Stati membri, oltre a danneggiare la coesione economica e sociale dell’Unione ed il suo mercato interno. Un titolo brevettuale valido solamente in una parte dell’Unione ne danneggerebbe il mercato interno, creando zone ad alta innovazione e zone a bassa innovazione, a seconda che il titolo sia lì applicabile o meno. Inoltre, il regime linguistico di detto titolo discriminerebbe le imprese che non lavorano nelle lingue ufficiali dell’UEB, poiché un regime linguistico così configurato ridurrebbe la pubblica accessibilità dei brevetti. La Corte correttamente ritiene che le doglianze sul regime linguistico del brevetto debbano attendere che vi sia una normativa in attuazione di esso, diversamente si accoglierebbero speculazioni da parte degli Stati ricorrenti su un regime ancora da istituire. Sul punto della idoneità del titolo brevettuale a danneggiare la coesione sociale ed economica, la Corte rapidamente rigetta la tesi degli Stati ricorrenti affermando che, siccome l’unitarietà del titolo è valida solamente all’interno degli Stati facenti parte della Cooperazione rafforzata, gli Stati *out* non possono lamentare che questa leda gli scambi e la concorrenza all’interno dell’Unione.

Sulla supposta violazione dell’articolo 327 TFUE, nella parte in cui prevede che le cooperazioni rafforzate debbano rispettare i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano; Spagna ed Italia sostengono che, con la Cooperazione in discorso, risulterebbe pregiudicato il loro diritto di accedere a detta Cooperazione in futuro: infatti la previsione di un regime linguistico per loro inaccettabile sarebbe un ostacolo permanente ed irremovibile. La Corte ritiene invece che innanzitutto l’articolo 327 TFUE non impedisca agli Stati *in* di adottare atti che gli Stati *out* non condividono: è l’essenza della Cooperazione rafforzata a

⁷⁵ Punto 68 della sentenza.

richiederlo; in seconda battuta la CGUE non rileva che il regime linguistico possa impedire, come contenuto nel punto 14 della decisione impugnata da Spagna ed Italia, alle imprese degli Stati *out* di chiedere la protezione brevettuale unitaria all'interno degli Stati *in*. Ciò basterebbe per la Corte a svuotare di contenuto sostanziale ogni rimostranza sull'impossibilità di aderire alla Cooperazione rafforzata da parte dei due Stati.

Nell'ambito dell'ultimo motivo la Spagna lamenta che la decisione che autorizza la Cooperazione rafforzata non stabilisce alcunché per quanto riguarda il regime giurisdizionale applicabile al titolo brevettuale che questa dovrebbe creare (con ciò andando contro al principio che vuole ogni atto dell'Unione sindacabile da un giudice). La Corte ritiene, correttamente, però che tale compito esulasse dal contenuto della decisione del Consiglio: questa doveva semplicemente autorizzare o negare la Cooperazione, lasciando agli Stati membri parte di essa il compito di approntare, se necessario, un regime giuridico applicabile al titolo brevettuale. Si ritiene qui che implicitamente la Corte abbia affermato la possibilità per la Spagna di riproporre lo stesso sindacato, una volta materialmente adottati i Regolamenti attuativi della Cooperazione rafforzata.

III.4 Il regolamento 1260/2012

Il Regolamento in discorso⁷⁶ è stato adottato in ossequio alla previsione dell'articolo 118 paragrafo 2 TFUE, che richiede un atto normativo autonomo per il regime linguistico del BEEU. Ugualmente a quanto previsto per il Regolamento 1257/2012, esso sarà applicabile solamente quando l'accordo TUB entrerà in vigore (come previsto dall'articolo 7 di detto Regolamento).

L'articolo 2 del Regolamento dà due definizioni: quella di "BEEU", rimandando al testo del Regolamento 1257/2012 per la definizione completa; e quella di "lingua del procedimento", termine col quale si deve intendere "la lingua

⁷⁶Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una Cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile, in *GUUE* L 361, del 31 Dicembre 2012, pag.89.

utilizzata nel procedimento dinnanzi all'UEB, ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 3 della CBE". Questo richiede, perché il procedimento di concessione del BE giunga a compimento, il deposito di una domanda in una delle tre lingue ufficiali dell'UEB, che verrà mantenuta per tutti gli atti della procedura.

Il regime linguistico adottato riprende quello della CBE, come stabilito all'articolo 3. Questo afferma che se il "fascicolo di un brevetto europeo che beneficia dell'effetto unitario è stato pubblicato conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, della CBE, non sono necessarie ulteriori traduzioni.". Esso a sua volta dispone che "I fascicoli di brevetto europeo sono pubblicati nella lingua della procedura e contengono una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti." Per "lingua della procedura" si intende la lingua in cui è depositata la domanda di brevetto. Il comma 2 dell'articolo 3 Regolamento 1260/2012 dispone analogamente anche per la procedura di concessione dell'effetto unitario (ossia: la richiesta di effetto unitario va presentata nella lingua della procedura, cioè francese, inglese o tedesco). L'articolo in discorso fa sì che le uniche versioni complete e legalmente efficaci del fascicolo brevettuale siano quelle redatte in inglese, francese o tedesco⁷⁷. Il Regolamento prosegue e delinea un regime particolare per quanto riguarda le traduzioni in caso di controversia; una disciplina di compensazione dei costi di traduzione per alcuni operatori economici ed infine alcune misure transitorie.

Per quanto riguarda le traduzioni in caso di controversia, il Regolamento all'articolo 4 dispone che, nel caso in cui si dibatta su una presunta contraffazione, il titolare del brevetto debba fornire una traduzione dello stesso e delle rivendicazioni in esso contenute nella lingua del presunto contraffattore (o in alternativa nella lingua ufficiale dello stato in cui sarebbe avvenuta la contraffazione). Al secondo comma invece è previsto l'obbligo di fornire una ulteriore traduzione, nella lingua in cui si svolge il processo, se il tribunale di esso

⁷⁷ ULLRICH, H.: *Le Futur Système de Protection des Inventions par Brevets dans l'Union Européenne: un Exemple d'Intégration (re-) Poussée?*, in *Max Planck Institute for Innovation and Competition*, Discussion Paper N°2, pag.64.

investito ne faccia richiesta. Il terzo comma invece addossa i costi per le traduzioni di cui ai commi precedenti al titolare del brevetto. Infine il quarto comma prevede che il giudice possa tenere conto, ma solo ai fini della domanda di risarcimento per l'avvenuta contraffazione, della buona fede del supposto contraffattore. Questa sarà valutabile secondo diversi indici: la natura del convenuto⁷⁸ e la sua mancanza di ragioni per voler sapere se stesse o meno contraffacendo il brevetto. La scelta normativa è stata criticata in dottrina⁷⁹. La tesi è che una volta iniziata una lite per la contraffazione di un brevetto, gli investimenti del preteso contraffattore sarebbero già stati messi in pericolo, a nulla giovando il regime di traduzione in una lingua che si suppone nota a questi. Questa visione però sembra non considerare che una traduzione del fascicolo brevettuale in una lingua di cui il contraffattore ha buona conoscenza (quando non è madrelingua) fornisce ad esso una base solida per imbastire le difese processuali e contribuisce in ultima analisi ad attuare il principio del giusto processo.

L'articolo 5 si occupa poi di gestire un regime di compensazioni dei costi di traduzione. Ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 2 CBE infatti la domanda di brevetto può venire presentata in ogni lingua, tuttavia il richiedente deve contestualmente fornirne una traduzione in almeno una delle lingue di lavoro dell'UEB. Alla luce di questi motivi gli Stati assegnano allo stesso il compito di gestire un regime di compensazione dei costi di traduzione, entro un massimale, per tutti coloro che presentino domande di brevetto in lingue ufficiali dell'Unione "non-UEB". Tale regime è disponibile per alcuni soggetti⁸⁰ che abbiano residenza o sede principale all'interno dell'Unione. L'articolo sembra peccare di eccessiva generalità. Infatti il *plafond* del regime di compensazione, le tasse che dovrebbero sostenerlo e le pratiche per accedervi sono lasciate alla determinazione dell'OEB, che ha quindi il potere di svuotare o meno di contenuti sostanziali l'articolo 5 a seconda di come articolerà il regime di compensazione. Inoltre in dottrina un'ulteriore critica⁸¹

⁷⁸ PMI, ente senza fini di lucro, persona fisica, università ed istituti pubblici di ricerca.

⁷⁹ ULLRICH, H.: *Le futur Système*, op. cit.

⁸⁰ Cfr. nota 78.

⁸¹ ULLRICH, H.: *Le futur système*, op. cit, pag. 66.

mossa all'articolo 5 del Regolamento verte sull'individuazione dei soggetti beneficiari del regime di traduzione: questi sarebbero individuati troppo genericamente e soprattutto alcuni soggetti godrebbero di favore immotivato. Infatti si ritiene che le università e le imprese che operano in alcuni campi (settore biomedico, informatica) *ont la pratique de l'anglais*⁸². In più si afferma che il regime dei costi di traduzione sia “mal sincronizzato” con la procedura di concessione del brevetto: la traduzione (ed il conseguente esborso) è infatti richiesta per la concessione del brevetto europeo “semplice”, ad uno stadio in cui la concessione dell'effetto unitario rimane ancora incerta.

L'articolo 6 disegna una disciplina transitoria per i primi sei anni successivi alla data di prima applicabilità del Regolamento. Le domande di concessione dell'effetto unitario dovranno essere presentate secondo uno schema particolare:

- a) Se la lingua della procedura non è l'inglese, sarà necessario per i richiedenti approntare una traduzione integrale del fascicolo in questa lingua per poter beneficiare dell'effetto unitario
- b) Se la lingua della procedura è l'inglese sarà necessario per i richiedenti approntare una traduzione integrale del fascicolo in un'altra lingua ufficiale dell'Unione, per beneficiare dell'effetto unitario

Il paragrafo 2 dell'articolo invece afferma che il contenuto delle traduzioni di cui sopra è solamente a titolo informativo e non ha valenza legale; esso inoltre assegna all'UEB il compito di amministrare e pubblicare tali traduzioni. Infine i paragrafi da 3 a 5 disegnano un (complesso) percorso di estendibilità del regime transitorio. Trascorso il sesto anno del regime transitorio ed in seguito ogni due anni, un comitato di esperti indipendenti composto da dipendenti dell'UEB e rappresentanti di ONG che tutelano gli utenti del sistema brevettuale europeo (con la qualifica però di osservatori); verificherà l'esistenza e l'applicabilità di traduzioni automatiche di alta qualità per i fascicoli dei brevetti in tutte le lingue dell'Unione. Sarà compito della Commissione valutare di volta in volta se proporre al Consiglio

⁸² Ivi, pag. 65, nota 287.

un'istanza di terminazione del periodo transitorio, che avrà comunque fine trascorsi 12 anni.

L'articolo in discorso si presta tuttavia ad alcune critiche. Innanzitutto la necessità di approntare un'ulteriore traduzione del fascicolo brevettuale viene parzialmente svuotata di contenuti dalla previsione che assegna ad essa valore solo informativo: il richiedente dovrà sobbarcarsi costi di traduzione maggiori senza però ricavarne vantaggi in termini di sicurezza giuridica⁸³. In secondo luogo la traduzione ulteriore avrà poca o nulla utilità per gli operatori di altri Stati membri: chi non conosce con competenza lingue diffuse come l'inglese o il francese difficilmente trarrà giovamento da una traduzione in una lingua di più ridotta divulgazione. Inoltre, il regime transitorio nella sua parte "evolutiva", disegnata ai paragrafi da 3 a 5, appare viziato.

L'articolo 6 affida ad un comitato di esperti la valutazione oggettiva sull'utilizzabilità di traduzioni automatiche. Il comitato a ciò preposto tuttavia, pur indipendente in parola e composto anche da organizzazioni a tutela degli utenti, sarà in grado di prendere le sue decisioni anche con il solo contributo dei membri dell'OEB. Meglio sarebbe stato, si ritiene, concedere anche alle ONG a tutela degli utenti del sistema brevettuale diritto di voto in seno al comitato. Inoltre, come anche rilevato dalla Spagna nel suo ricorso contro il Regolamento (vedi *infra*), l'articolo 6 "auspica" che in un periodo futuro sussisteranno traduzioni automatiche di buona qualità in tutte le lingue dell'Unione. Una tale previsione però non è giustificata all'interno del Regolamento ed appare priva di evidenza empirica. Inoltre, anche nel caso in cui queste traduzioni automatiche divenissero disponibili, queste avrebbero comunque valore solamente informativo e non giuridico, dato che nulla dispone il Regolamento in tal senso.

Una disciplina più coerente avrebbe potuto prevedere che, una volta acquisita ragionevole certezza sulla validità di una traduzione automatica, questa potesse

⁸³Anche se, a onor del vero, spesso disporre una ulteriore traduzione non sarà eccessivamente costoso: l'alternativa si porrà tra una traduzione in lingua inglese e una traduzione in una lingua in cui, si suppone, il richiedente è ferrato quando non madrelingua.

ottenere valore vincolante, in modo da garantire per ogni lingua dell'Unione una versione facilmente comprensibile del testo brevettuale.

III.5 Le sentenze della CGUE del 5 maggio 2015

Il 5 maggio 2015 la Corte emette due sentenze, decidendo le cause C-146/13 e C-147/13⁸⁴. In questa sede si tratterà della sola causa C-147/2013 (ricorso per annullamento del Regolamento 1260/2012), rimandando la discussione sulla causa C-146/13 al capitolo IV *infra*.

Nella sua sentenza sulla causa C-147/13, la Corte individua cinque motivi di ricorso per la Spagna: il primo sarebbe una Violazione del principio di non discriminazione fondata sulla lingua; inoltre sarebbero anche violati dei principi enunciati con la sentenza *Meroni c. Alta Autorità*⁸⁵. Nell'ambito del terzo motivo la Spagna lamenta la mancanza di base giuridica per l'articolo 4 del Regolamento 1260/2012 e, come quarto motivo, una violazione del principio di certezza del diritto. L'ultimo motivo di doglianza vuole che vi sia stata una violazione del principio di autonomia del diritto dell'Unione.

Riguardo al primo motivo, la Spagna sostiene in particolare che il regime linguistico del BEEU creerebbe discriminazioni fra i soggetti che operano nelle lingue ufficiali della CBE e quelli che invece non sono in grado di farlo, obbligando questi ultimi a sostenere delle spese di traduzione del brevetto. Inoltre il Regolamento non preciserebbe quale tra le tre lingue di lavoro dell'OEB sarà quella in cui il brevetto verrà concesso. Infine, nonostante che siano previste traduzioni delle rivendicazioni del singolo BEEU nelle tre lingue e le previsioni di protezione del presunto contraffattore di cui all'articolo 4 del Regolamento, la posizione di chi non opera nelle lingue dell'OEB non sarebbe comunque tutelata a sufficienza. In

⁸⁴ (1) causa C-146/13, *Spagna c. Consiglio*, del 5 maggio 2015, GUUE C 213 del 29 giugno 2015 pag.5. Ricorso per l'annullamento del Regolamento 1257/2012 (2) causa C-147/13, *Spagna c. Consiglio*, del 5 maggio 2015, in GUUE C 213 del 29 giugno 2015 pag.5, ricorso per annullamento del Regolamento 1260/2012.

⁸⁵ Corte Giustizia 13 giugno 1958, 9/56, *Meroni c. Alta autorità*, GU 8 del 17 luglio 1958 pag.101.

particolare sussisterebbe ancora un rischio di grave incertezza giuridica per quanto riguarda il contenuto e l'estensione delle rivendicazioni.

La Corte sul punto afferma innanzitutto che non è possibile rinvenire nel diritto dell'Unione un principio generale in forza del quale ogni atto idoneo ad incidere sugli interessi di un cittadino dell'Unione debba essere tradotto nella sua lingua⁸⁶. Inoltre la Corte ammette che il Regolamento crei una discriminazione tra le lingue dell'Unione, tuttavia affermando poi che questa è pienamente attuabile allorché rispetti il principio di proporzionalità. Nel caso di specie tale principio sarebbe rispettato: infatti il Regolamento risolve la questione dei costi di traduzione del brevetto europeo (ritenuta la principale causa di insuccesso dell'istituto⁸⁷) e lo fa mantenendo un equilibrio condivisibile tra necessità di ridurre i costi di traduzione e tutela degli operatori giuridici che si devono confrontare col brevetto. La Corte sostiene poi che gli articoli 4, 5 e 6 forniscono tutela sufficiente ai soggetti "deboli" o "meritevoli" dell'ordinamento⁸⁸. Sul punto ci si richiama a quanto osservato in commento al Regolamento 1260/2012: si è già visto come la tutela fornita agli articoli 4, 5 e 6, se non insufficiente, è quantomeno poco soddisfacente e sicuramente migliorabile.

Per quanto riguarda il secondo motivo invece, La Spagna sostiene che con la delega all'UEB di cui all'articolo 5 paragrafo 2 del Regolamento, il Consiglio abbia violato i principi della sentenza *Meroni*, nella parte in cui richiedono che deleghe di poteri riguardino solo poteri di esecuzione circoscritti e per cui non sussista alcun margine di discrezionalità e i cui limiti siano stabiliti dall'organo delegante. Per il ricorrente infatti l'UEB potrebbe decidere autonomamente sull'ampiezza e consistenza del regime di compensazione, senza doverne rispondere agli Stati membri o alla CGUE. Inoltre il compito di pubblicare le traduzioni di cui all'articolo 6 paragrafi 1 e 2, pur di natura non discrezionale, non sarebbe in alcun modo giustiziabile.

⁸⁶ Punto 31 della sentenza.

⁸⁷ Punto 36 della sentenza.

⁸⁸ Punti 44, 45 e 46 della sentenza.

Sul punto la Corte ritiene che gli articoli 5 e 6 si limitino ad invitare gli Stati ad applicare l'articolo 143 della CBE, che consente appunto alle parti contraenti, in seno ad un accordo particolare *ex art.* 142 (qual è appunto il BEEU, ai sensi dell'articolo 1 Regolamento 1257/2012), di “affidare compiti supplementari all'Ufficio dei brevetti europeo”. Dunque tali compiti sarebbero stati affidati dagli Stati come parti della CBE, non dal Consiglio direttamente all'UEB (come sostenuto dalla Spagna); il *dictum* della sentenza *Meroni* sarebbe quindi inapplicabile al caso di specie⁸⁹.

Come giustificazione del terzo motivo, La Spagna adduce che la previsione dell'articolo 4 del Regolamento manca di base giuridica. Il testo dell'articolo in discorso infatti “non verte sul «regime linguistico» di un titolo europeo a norma dell'articolo 118, secondo comma, TFUE, bensì incorpora talune garanzie procedurali nel quadro di un procedimento giurisdizionale, le quali non possono essere fondate su tale disposizione del Trattato FUE.”⁹⁰.

La Corte sul punto per prima cosa ricorda che la base giuridica di un Regolamento va valutata sulla base di circostanze obiettive, tra cui vanno ricompresi lo scopo ed il contenuto dell'atto. In seconda battuta poi la CGUE sostiene che l'obiettivo del Regolamento 1260/2012 è la creazione di un regime linguistico semplice ed economico per il BEEU⁹¹, come peraltro risulta dal considerando 16 di detto Regolamento. Infine, la Corte ritiene che la disciplina dell'articolo 4 vada vista come legata indissolubilmente alla materia del regime linguistico del BEEU: esso ne definisce “le norme speciali che disciplinano la traduzione del BEEU nel contesto specifico di una controversia.”⁹². Inoltre, si aggiunge qui, anche come sostenuto dalla corte nella valutazione del motivo *sub 2*, l'articolo 4 concorre a mitigare la “pesante semplicità” di un regime solamente trilingue per il Brevetto Europeo ad effetto unitario.

⁸⁹ Punto 63 della sentenza.

⁹⁰ Punto 65 della sentenza.

⁹¹ Punto 69 della sentenza.

⁹² Punto 73 della sentenza.

Per il quarto motivo, la Spagna afferma che la certezza del diritto sarebbe violata dal Regolamento in diversi modi: innanzitutto gli operatori del settore brevettuale si dovrebbero confrontare con fascicoli brevettuali pubblicati solamente in una lingua (quella del procedimento di concessione) e ciò ne limiterebbe la possibilità di accedervi; inoltre il Regolamento non conterrebbe indicazioni sul regime linguistico di concessione dell'effetto unitario. In ultimo gli articoli 4 e 6 sarebbero viziati: il primo da imprecisione nel disegnare il regime di compensazione; il secondo da inidoneità a garantire una "transizione morbida" al nuovo regime linguistico.

La Corte ribatte, sul primo punto, che l'affermazione secondo cui il Regolamento 1260/2012 limita la possibilità di accedere al testo del brevetto, equivale a sostenere l'illegittimità del regime linguistico in quanto tale; argomento già respinto nell'ambito del primo motivo. Sul secondo punto la Corte afferma che il regime linguistico dell'effetto unitario risulta chiaramente dal combinato disposto degli articoli 2 e 3 del Regolamento 1260/2012 e 9 del Regolamento 1257/2012: infatti l'articolo 3 paragrafo 2 stabilisce che la richiesta dell'effetto unitario di cui all'articolo 9 vada effettuata nella "lingua della procedura", definita dall'articolo 2 lettera b) come la lingua in cui è depositata la domanda presso l'UEB. Inoltre per quanto riguarda la registrazione dell'effetto unitario, l'articolo 3 del Regolamento 1257/2012 stabilisce che questa venga effettuata dall'UEB all'interno del registro europeo dei brevetti, che è tenuto nelle tre lingue ufficiali dell'UEB, ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 8 CBE. Sul terzo punto la corte ribatte alle doglianze della Spagna affermando che il regime di compensazione di cui all'articolo 5 Regolamento 1260/2012, pur non essendo specificati nel testo i massimali ed i limiti alla concessione, sarà sottoposto ai sensi dell'articolo 9 regolamento 1257/2012 istituiranno un comitato ristretto in seno all'OEB, con il compito di vigilare sulla competenza ulteriore ad esso attribuita. Inoltre per la Corte la circostanza che la traduzione richiesta dall'articolo 4 Regolamento 1260/2012 in caso di controversia abbia solo valore informativo non riduce la certezza del diritto: le parti sapranno sempre quale versione linguistica farà fede ai fini della lite, tanto più che saranno sempre le stesse lingue a far fede. In ultimo la Corte si dice d'accordo con la Spagna nel constatare che non vi sono garanzie sul funzionamento del regime di traduzione

automatica “auspicato” dall’articolo 6 Regolamento 1260/2012 alla fine del periodo transitorio; tuttavia ritiene che tale circostanza non sia sufficiente per un annullamento del regolamento sulla base di una minaccia alla certezza del diritto (dato che dare una garanzia come quella richiesta dalla Spagna è impossibile)⁹³.

Infine, per l’ultimo motivo, la Spagna ritiene che l’articolo 7 del regolamento 1260/2012 leda il principio di autonomia del diritto dell’Unione: la data di prima applicabilità del Regolamento è dall’articolo allacciata all’entrata in vigore del trattato TUB, un atto di diritto internazionale alieno all’Unione (nonostante che ne facciano parte tutti gli Stati che partecipano alla Cooperazione rafforzata che autorizza i due Regolamenti sul brevetto europeo ad effetto unitario).

La Corte sul punto ribatte che perché un Regolamento entri in vigore è possibile che gli Stati debbano, se del caso, prendere le misure legislative, regolamentari o finanziarie atte a ciò.⁹⁴ Nel caso di specie accadrebbe proprio questo: gli Stati avrebbero l’obbligo di ratificare l’accordo TUB, strumento essenziale per il funzionamento dell’UPP.

⁹³ Punto 87 della sentenza.

⁹⁴ Punto 94 della sentenza.

IV. LA DISCIPLINA SOSTANZIALE DEL BREVETTO EUROPEO AD EFFETTO UNITARIO*IV.1 La redazione del Regolamento 1257/2012*

Rispetto al testo originario¹, presentato dalla Commissione come conseguenza dell'autorizzazione alla Cooperazione rafforzata in materia di tutela brevettuale unitaria, la versione licenziata dal Parlamento europeo del Regolamento 1257/2012 nel dicembre 2012 appare modificata in due aspetti essenziali.

Innanzitutto il testo degli articoli 6 e 7 8 è completamente riformulato, mentre il loro contenuto originario viene spostato all'interno dell'(allora) bozza di Accordo su un tribunale unificato dei brevetti² (ATUB). In quello che è stato definito il "Compromesso cipriota"³ gli Stati membri hanno scelto di cambiare la destinazione delle previsioni sostanziali, sembrerebbe⁴, a causa delle proteste avverso la giurisdizione della CGUE. Questa infatti viene ritenuta impreparata ad affrontare materie ad alta complessità tecnica (quali appunto il regime brevettuale) e troppo "lenta" nel dispensare le sue decisioni. Secondo altri⁵ invece lo spostamento delle previsioni sostanziali dal Regolamento all'accordo TUB mirerebbe sempre ad escluderle dalla giurisdizione della CGUE, ma solo per sottrarle ad una

¹ Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una Cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, COM/2011/0215 def.

² Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, in *GUUE* C 175, del 20 giugno 2013, pag. 1, con riferimento agli articoli 25, 26 e 27.

³ STJERNA, I. B.: "Unitary patent" and court system – "Cypriot compromise" compromised, 20 aprile 2015, pag. 1 disponibile presso: http://www.stjerna.de/index_en_htm_files/Unitarypatent_Compromise.pdf, in ragione dello Stato che allora svolgeva l'incarico di presidenza del Consiglio.

⁴ GUGLIELMETTI, G.: *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, in HONORATI, C. (a cura di): *Luci e ombre nel nuovo Sistema UE di tutela brevettuale*, 1ª edizione, Torino, 2014, pag. 16, in particolare le note da 13 a 17; 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 *Rivista di Diritto Industriale*, fasc. 6, 2013, pag. 305

⁵ MYLLY, T.: *A Constitutional Perspective*, in PILA, J; WADLOW, C. (a cura di): *The Unitary EU Patent System*, 1ª edizione, Norwich e Oxford, 2014, pag. 77-78.

giurisprudenza attenta alla tutela diritti umani e nota per aver già limitato la brevettabilità e la commerciabilità di alcuni trovati in due sentenze importanti⁶. Come si vedrà in seguito *infra* tale spostamento ha causato scontenti e discussioni in dottrina; inoltre contribuisce in misura non indifferente a complicare la leggibilità dello UPP, già di per sé non semplice.

L'altra modifica di rilievo approvata durante l'iter parlamentare riguarda le disposizioni finanziarie (vedi *infra*) che corredano il regime del BEEU. In particolare scompare il ruolo di primo piano della Commissione per quanto riguarda la fissazione del livello delle tasse di rinnovo del BEEU e la loro riscossione e ripartizione tra gli stati membri. Per sostituire la Commissione viene creato un meccanismo che prescinde dalle Istituzioni europee: sono gli Stati membri, in quanto parti della CBE, a delegare all'OEB i compiti di fissazione, riscossione e ripartizione delle tasse di rinnovo sul BEEU. Ciò deriverebbe dalla qualificazione del Regolamento 1257/2012 come "accordo particolare" ai sensi dell'articolo 142 CBE. Tale qualificazione renderebbe applicabile al Regolamento tutto il capo IX della CBE, dedicato appunto agli accordi particolari. In specie troverebbe attuazione l'articolo 143 CBE, che conferisce agli Stati parte la possibilità di affidare compiti supplementari all'OEB. In sede di dibattito sul contenuto del Regolamento, la stessa Commissione ha fatto notare⁷ come lo spostamento di competenze verso l'UEB, un'organizzazione internazionale indipendente per statuto, potesse creare profili di incompatibilità col diritto dell'UE. Tali profili infatti non sono sfuggiti alla Spagna, che ha inserito lo spostamento di competenze nei suoi motivi di doglianza⁸.

⁶ Causa C-34/10, *Oliver Brüstle c. Greenpeace e altri*, Sentenza della Corte (grande sezione) del 18 ottobre 2011, pubblicata nella raccolta digitale generale; Causa C-428/08, *Monsanto Technology LLC c. Cefetra BV e altri*, Sentenza della Corte (grande sezione) del 6 luglio 2010, pubblicata nella raccolta digitale generale.

⁷ Dibattito al Consiglio, del 30 maggio 2011, 2011/0093(COD), reperibile presso l'osservatorio legislativo del Parlamento europeo.

⁸ Si veda *infra* al paragrafo 3.

IV.2 *Il contenuto del Regolamento 1257/2012*

Il regolamento 1257/2012 consta di 18 articoli, divisi in sei capi, che disegnano la disciplina del Brevetto Europeo ad Effetto Unitario (BEEU). Di questi solamente i primi tre riguardano la disciplina sostanziale del BEEU, mentre gli altri tre riguardano altri aspetti. Il capo I è dedicato alle disposizioni generali (articoli 1-4); il capo II agli effetti del brevetto unitario (articoli 5-6); il capo III al brevetto europeo come oggetto di proprietà (articoli 7-8). Seguono poi altri due capi, che disciplinano gli aspetti istituzionali (capo IV, articolo 9) e finanziari (capo V, articoli 10-13) del brevetto. In ultimo il capo VI (articoli 14-18) disciplina le disposizioni finali.

IV.2.1 *I rapporti tra Regolamento 1257/2012, accordo TUB, CBE e diritto dell'Unione*

L'articolo 1 paragrafo 2 afferma che il Regolamento 1257/2012 è un “accordo particolare” ai sensi dell'articolo 142 CBE. Tale rimando dovrebbe rendere applicabile in materia tutta la parte IX dell'accordo CBE, dedicata appunto agli accordi particolari.

L'articolo 2 dà alcune definizioni, tra le quali spicca quella contenuta alla lettera a). Lì è infatti definito lo “Stato membro partecipante” come “Stato membro che partecipa alla Cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria”. Inoltre alla lettera c) il BEEU è definito come il brevetto unitario che *beneficia*⁹ dell'effetto unitario negli stati membri partecipanti. Tali definizioni devono però essere lette assieme alla previsione dell'articolo 18 paragrafo 2 secondo periodo: essa afferma che un brevetto europeo, per cui è registrato l'effetto unitario, sviluppa tale caratteristica solo negli stati in cui il TUB ha giurisdizione esclusiva in materia di brevetti. Sembrerebbe dunque che vi sia un “doppio standard” all'interno del Regolamento 1257/2012: alcune norme si applicherebbero a tutti gli Stati membri partecipanti alla Cooperazione rafforzata; altre previsioni si applicherebbero solamente agli Stati membri che partecipano anche all'accordo TUB (tutti gli articoli che contengono riferimenti all'effetto

⁹ Corsivo aggiunto.

unitario). In dottrina¹⁰ si è infatti sostenuto che, per “beneficiare” (nel significato di trarre utilità) dell’effetto unitario, un BEEU deve per forza essere concesso in almeno due Stati che abbiano sottoscritto l’accordo TUB e partecipino alla Cooperazione rafforzata. La questione del rapporto tra il Regolamento 1257/2012 e l’accordo TUB si riverbera per tutto il testo del primo, in particolare gioca un ruolo importante nell’applicazione dell’articolo 9 paragrafo 2 secondo periodo, nell’applicazione dell’articolo 11 paragrafo 2 e Nell’applicazione, come già menzionato, dell’articolo 18 paragrafo 2. Il problema verrà affrontato meglio *infra*, articolo per articolo.

Lo stretto rapporto tra i due strumenti porta a chiedersi se non sia possibile configurare un obbligo, per gli Stati membri partecipanti alla Cooperazione rafforzata, di sottoscrivere l’accordo TUB; magari qualificando¹¹ l’atto come “atto dovuto” in applicazione dell’articolo 288 TFUE¹². Il Regolamento 1257/2012, da parte sua, non sancisce in nessuna sua sezione tale obbligo, a meno di non voler dare peso decisivo al considerando 25, che ritiene “fondamentale” ed “essenziale”¹³ che gli Stati membri partecipanti adottino quanto prima l’accordo TUB. Tuttavia i considerando non hanno efficacia normativa autonoma, potendo solamente fornire uno strumento di precisazione di quanto contenuto nel testo legalmente

¹⁰ SANDRINI, L.: *La convenzione di Monaco sul brevetto europeo ed i suoi rapporti col pacchetto europeo brevetti*, in HONORATI, C. (a cura di): “*Luci e ombre nel nuovo Sistema UE di tutela brevettuale/The Eu patent protection lights and shades of the new system*”, 1ª edizione, Torino, 2014, pag. 62.

¹¹ Ivi, pag. 68.

¹² MORI, P.: *commento all’articolo 288 TFUE*, in TIZZANO, A. (a cura di): *I Trattati dell’Unione europea*, II edizione, Torino, 2014, pag. 2256.

¹³ “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. È pertanto di fondamentale importanza che gli Stati membri partecipanti ratifichino l’accordo su un tribunale unificato dei brevetti conformemente alle rispettive procedure costituzionali e parlamentari nazionali e adottino le misure necessarie affinché tale tribunale divenga operativo quanto prima”.

vincolante¹⁴. Dunque la Corte dovrebbe, per rendere applicabile il TUB, interpretare il Regolamento 1257/2012 volendone preservare l'effetto utile. Al di là dei suggerimenti della dottrina, sarebbe stato più opportuno se le Istituzioni europee (e gli Stati che le animano) avessero con più attenzione studiato i rapporti e raccordi tra accordo TUB e Regolamento 1257/2012, perlomeno prevedendo una nozione di “Stato membro partecipante” che richiedesse esplicitamente sia la partecipazione alla Cooperazione rafforzata, sia la sottoscrizione dell'accordo TUB.

Sul tema inoltre è possibile citare anche l'opinione della Corte, pur in un *obiter dictum*, espressa nella sentenza sulla causa C-147/13 al punto 95: “Il legislatore dell'Unione stesso ha lasciato agli Stati membri, ai fini dell'attuazione delle disposizioni del regolamento impugnato, da un lato, il compito di adottare varie misure nel quadro giuridico stabilito dalla CBE e, dall'altro, il compito di procedere all'istituzione del tribunale unificato dei brevetti, il quale, come ricordato ai considerando 24 e 25 del regolamento n. 1257/2012, è essenziale allo scopo 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 di brevetti.”. Benché la CGUE non si esprima sull'obbligatorietà della ratifica dell'accordo TUB, lo ritiene comunque di fondamentale importanza; di conseguenza, si ritiene, sarebbe probabilmente prona, se investita della questione, a dare una risposta positiva alla sua ratificazione.

Per quanto riguarda i più ampi rapporti tra accordo TUB, Regolamento 1257/2012 ed ordinamento giuridico dell'Unione ampiamente inteso, una lettura¹⁵ vorrebbe che la CGUE potesse valutare la *compliance* di entrambi rispetto

¹⁴ Cause riunite C-154/04 e C-155/04, *Alliance for Natura Health et al*, Sentenza del 12 luglio 2005, Punti 85, 86 e 91; Causa C-344/04, *IATA c. department for transport*, sentenza del 10 gennaio 2006, punto 76, pubblicata in raccolta 2006 I-00403.

¹⁵ DIMOPOULOS A.; VANTSIOURI, P.: *Of Trips and Traps: The Interpretative Jurisdiction of the Court of Justice of the EU Over Patent Law*, in *TILEC Discussion Paper*, No. 2012-025, 2012, disponibile presso: [SSRN:http://ssrn.com/abstract=2109378](http://ssrn.com/abstract=2109378) oppure <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2109378>; DIMOPOULOS, A.: *An institutional perspective II: the role of the CJUE in the unitary (EU) patent system*, in PILA, J.; WADLOW, C. (a cura di): *The Unitary EU Patent System*, 2014, Hart publishing. Portland and Oxford, pag.57.

all'accordo TRIPs, che in una decisione¹⁶ ha ritenuto rientrante nella politica commerciale comune dell'Unione e vincolante per gli Stati membri¹⁷. Tale lettura è però depotenziata se si considera che, innanzitutto¹⁸, le previsioni dell'accordo TRIPs sono di *minimum standard*¹⁹ e l'accordo TUB appare già armonizzato ad esse²⁰, senza contare che tale ipotetica tutela sarebbe comunque indiretta. Infatti perché la Corte possa valutare la compatibilità dell'accordo TUB con l'accordo TRIPs sarà sempre necessario un rinvio pregiudiziale da parte del Tribunale.

Il rapporto tra CBE e Regolamento 1257/2012 invece, entra in gioco innanzitutto nella condizione posta all'effetto unitario dall'articolo 3 paragrafo 1: la registrazione di un brevetto europeo con le medesime rivendicazioni in tutti gli Stati membri partecipanti. Requisito implicito in questa clausola è appunto che tutti gli Stati membri partecipanti alla Cooperazione rafforzata siano anche parti della CBE. Diversamente se anche solo uno Stato fosse parte della Cooperazione ma non della CBE, l'effetto unitario non potrebbe scaturire per nessun brevetto, mancando la sua designazione. In dottrina²¹ ci si è posto il problema per Malta, che a causa

¹⁶ Causa C-414/11, *Daiichi Sankyo Co. Ltd e Sanofi-Aventis Deutschland GmbH c. DEMO Anonymos Viomichaniki kai Emporiki Etairia Farmakon*, Sentenza della Corte (grande sezione) del 18 luglio 2013, pubblicata nella raccolta digitale generale.

¹⁷ HESTERMEYER, H.: *The Notion of 'Trade-Related' Aspects of Intellectual Property Rights: From World Trade to EU Law – and Back Again*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, N°44, 2013, p.925.

¹⁸ MYLLY, T.: *A constitutional perspective*, op. cit. nota 5 pag. 96.

¹⁹ Per una descrizione delle quali si rimanda a NIVARRA, L.: *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale dopo la direttiva 2004/48/CE*, in *Rivista di diritto industriale*, 2005, pag.33; LAMPING, M. (et al.): *Declaration on Patent Protection: Regulatory Sovereignty under TRIPs*, in *Max Planck Institute for innovation and competition, research paper* N°. 14-19, disponibile presso: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2500784; DI BLASE, A.: *L'attuazione delle norme internazionali sulla proprietà intellettuale nell'ordinamento comunitario*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2008, p.269; DOANE, M.: *TRIPs and International Intellectual Property Protection in an Age of Advancing Technology*, in *The American University Journal of International Law & Policy*, N°9, 1994, p.465.

²⁰ Si veda il capitolo V.

²¹ SANDRINI, L.: *La convenzione di Monaco*, op. cit. nota 10, pag. 60.

del suo ingresso nella CBE solamente nel 2007, avrebbe invalidato più di un terzo²² dei BEEU eventualmente concessi se il regolamento fosse divenuto applicabile nel gennaio 2014. Benché il ritardo nella ratifica dell'accordo TUB stia parzialmente risolvendo il problema²³, identiche questioni potrebbero sorgere se la Croazia decidesse di entrare nella Cooperazione rafforzata e di siglare il TUB²⁴. Inoltre il problema si riproporrebbe ogniqualvolta accedesse alla Cooperazione un paese che ha ratificato la CBE dopo che lo UPP è entrato in vigore²⁵. Dunque diventa necessaria una soluzione definitiva, che passi per un emendamento della CBE o del Regolamento 1257/2012, magari con una misura di adeguamento permanente che tenga conto della situazione suddetta.

L'altra importante conseguenza della qualificazione del BEEU come titolo "innestato"²⁶ sul BE è l'applicazione a questo delle previsioni contenute nella CBE per tutta la fase preventiva alla concessione, con riguardo in particolare alle autonoma nozione di brevettabilità, alle condizioni di esistenza ed alla (ridotta) disciplina sostanziale che la CBE disegna per il BE²⁷.

Un ulteriore profilo del rapporto tra la CBE ed il Regolamento 1257/2012 è la qualificazione di quest'ultimo come "accordo particolare" ai sensi dell'articolo 142 CBE. Come già visto al capitolo II²⁸, benché non sia certamente "ortodosso", è possibile qualificare un Regolamento come accordo particolare, nello specialissimo ambito che è quello disegnato dalla CBE.

²² <https://ipcopy.wordpress.com/>.

²³ In poco tempo l'UEB dovrebbe smaltire il lavoro arretrato; inoltre la richiesta di effetto unitario può essere presentata solo fino ad un mese dopo la menzione della concessione del sottostante brevetto europeo sulla gazzetta ufficiale dell'OEB.

²⁴ Il suo ingresso nella CBE risale al 2008.

²⁵ Albania, Macedonia, Montenegro e Serbia sono candidati ufficiali all'ingresso nell'Unione Europea, ed hanno ratificato la CBE rispettivamente nel 2010, 2008, 2010.

²⁶ GALLOUX, J.-C.: *Le brevet unitaire et la future juridiction unifiée*, in *Propriétés intellectuelles*, aprile 2012, n°47, pag. 155.

²⁷ Per tutti questi profili si rimanda *supra* al paragrafo 3 del capitolo II.

²⁸ Cfr. capitolo II paragrafo 3.

Il resto dell'ordinamento giuridico dell'Unione è stato parzialmente modificato, per riflettere l'ingresso del Regolamento 1257/2012 e per mantenere il sistema coerente. In particolare sono stati modificati i Regolamenti 1215/2012²⁹; 593/2008³⁰ e 864/2007³¹. La modifica del Regolamento Bruxelles I *bis* verrà trattata nel capitolo V; il Regolamento Roma II invece, all'articolo 8 paragrafo 2 prevede che "In caso di obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale comunitaria a carattere unitario, la legge applicabile è quella del paese in cui è stata commessa la violazione per le questioni non disciplinate dal relativo strumento comunitario", con ovvio riferimento al Regolamento 1257/2012. Qui, almeno indirettamente, la CGUE potrebbe essere chiamata a disegnare i confini del Regolamento 1257/2012, individuandone con precisione i limiti e le previsioni, per distinguere il suo campo di applicazione da quello del Regolamento 864/2007.

IV.2.2 L'effetto unitario e la sua disciplina

IV.2.2.1 L'effetto unitario

L'articolo 3 è intitolato al brevetto europeo con effetto unitario e ne disciplina in generale la natura e le condizioni. L'effetto unitario proprio del BEEU viene concesso solamente ad un brevetto europeo registrato, con la medesima serie di rivendicazioni, in tutti gli Stati membri partecipanti alla Cooperazione rafforzata, a condizione però che la richiesta di effetto unitario sia stata effettuata ad almeno un mese dalla menzione della concessione del brevetto europeo sulla gazzetta ufficiale dell'OEB³². Il paragrafo 2 dell'articolo 3 invece afferma la qualità basilare di un

²⁹ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in *GUUE* L 351, del 20 dicembre 2012, pag.1.

³⁰ Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), in *GUUE* L 177 del 4 luglio 2008, pag.6.

³¹ Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), in *GUUE* L 199, del 31 luglio 2007, pag. 40.

³² Articolo 9 paragrafo 1 lettera g).

BEEU: “Un brevetto europeo con effetto unitario possiede un carattere unitario. Esso fornisce una protezione uniforme e ha pari efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti. Esso può essere limitato, trasferito o revocato, o estinguersi unicamente in relazione a tutti gli Stati membri partecipanti.” In ultimo il paragrafo 3 conferma ulteriormente il carattere “supplementare” del BEEU rispetto al Brevetto europeo “semplice”: l’effetto unitario si considera non prodotto nella misura in cui il brevetto europeo che ne è la base è stato revocato oppure limitato. Benché l’articolo 3 detti un principio importante ed anche storico³³, il vero contenuto, il cuore, della tutela offerta dal BEEU è all’interno degli articoli 5 e 7. Questi infatti stabiliscono i casi ed i modi in cui un BEEU si estingue, viene revocato e si modifica.

Dal testo dell’articolo 3 traspare però subito una condizione di “minimo comun denominatore”³⁴: essendo richiesta la stessa serie di rivendicazioni in tutti gli Stati membri partecipanti, il richiedente dovrà avere cura di non inserire nel suo brevetto prodotti o processi ritenuti non brevettabili anche solo da un ordinamento nazionale, pena l’impossibilità di registrazione del BE per quello Stato membro e di conseguenza l’impossibilità di ottenere il BEEU. Tuttavia è da ritenere che, stante l’armonizzazione creata nei campi più “sensibili” dalla direttiva *Biotech*³⁵, i problemi di confronto tra i vari requisiti di brevettabilità non arrivino mai ad affliggere seriamente il BEEU.

Come delineato da più voci in dottrina³⁶, l’articolo 4 concede effetto retroattivo al BEEU: la sua efficacia viene infatti contata dalla data di concessione

³³ L’enunciato dell’articolo 3 è il primo, nella storia della tutela brevettuale euro-unitaria, a disegnare effetti uniformi per il titolo.

³⁴ MEDINA, D.: *How the unitary patent will fragment European patent law*, in *Arizona State Law Journal*, n°47, 2015, disponibile presso: <http://arizonastatelawjournal.org/how-the-unitary-patent-will-fragment-european-patent-law/>

³⁵ Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, in *GUUE* L 213, del 30 luglio 1998, pag. 13–21.

³⁶ GALLOUX J.-C.: *Le brevet unitaire*, op. cit. nota 26, pag. 155; ULLRICH, H.: *Le Futur Système de Protection des Inventions par Brevets dans l’Union Européenne: un Exemple*

del brevetto europeo “semplice” e non da quella di concessione dell’effetto unitario (che formalmente crea il brevetto europeo ad effetto unitario). Tuttavia il termine di un mese menzionato dal paragrafo 1 è solamente quello per il deposito della domanda di effetto unitario; la concessione vera e propria potrebbe retroagire ben oltre i trenta giorni: dopo aver preso in conto la domanda di effetto unitario, l’EPO procederà ad un controllo di conformità del brevetto ai requisiti dell’articolo 3 paragrafo 1. Solo dopo che (e se) tale controllo abbia avuto esito positivo il BEEU verrà concesso. Esso sarà quindi convalidato (appunto dalla data di concessione del BE) senza bisogno di ulteriori pubblicazioni.

Il paragrafo 2 dell’articolo 4 prevede poi, per Stati membri partecipanti alla Cooperazione rafforzata, il compito di evitare che il brevetto riceva doppia protezione; ossia venga registrato all’interno dei vari stati sia come brevetto nazionale che come BEEU. In dottrina è stato affermato che tale previsione è troppo semplicistica: non è chiaro infatti quali sarebbero le conseguenze nel caso in cui il BE sottostante al concedendo BEEU subisse delle vicende giuridiche, come ad esempio la cessione di una suo frammento nazionale, la sua costituzione in pegno oppure l’eventuale sequestro conservativo. Potrebbe darsi il caso che tutte le vicende del BE non ancora BEEU *tombent sous le coup de la retroactivité*³⁷, oppure sopravvivano in qualche modo. La soluzione in linea di massima più auspicabile sarebbe quella della sopravvivenza parziale degli effetti positivi per i terzi, almeno quando in buona fede. In questo senso, dal tenore dell’articolo 4 paragrafo 2, si potrebbe argomentare *a fortiori*³⁸ che il compito di prevedere rimedi alle situazioni appena descritte ricadrà sui singoli Stati membri. Tuttavia una simile soluzione in realtà non è ottimale: l’assenza di previsioni unitarie potrebbe portare a liti multiple in stati diversi, con l’onere per il titolare del titolo brevettuale “*in fieri*” di difendersi secondo riti e procedure differenti.

d’Intégration (re-) Poussée?, in *Max Planck Institute for Innovation and Competition*, Discussion Paper N°2, pag. 25 nota 120.

³⁷ ULLRICH, H.: *Le Futur Système*, op. cit. nota precedente, pag. 27.

³⁸ Se gli Stati membri hanno il dovere di prendere misure per evitare la doppia protezione e tutte le sue conseguenze, a maggior ragione avranno anche il compito di prevedere rimedi qualora la situazione si verifichi lo stesso.

IV.2.2.2 Il BEEU come oggetto di proprietà; le licenze

Il capo II del Regolamento, dedicato agli effetti del BEEU, è aperto dall'articolo 5. Esso prevede che il BEEU consente "al titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo di commettere gli atti avverso i quali tale brevetto fornisce tutela in tutti i territori degli Stati membri partecipanti in cui ha effetto unitario, fatte salve le limitazioni applicabili." La previsione è poi circostanziata dal paragrafo 3, a mente del quale gli atti contro cui il regolamento fornisce tutela e le limitazioni sono quelle previste dal diritto nazionale applicabile al BEEU a norma dell'articolo 7. Questo afferma che il BEEU in quanto oggetto di proprietà è considerato, unitariamente in tutti gli Stati membri partecipanti alla Cooperazione rafforzata, come un brevetto nazionale dello stato in cui, in base al registro dei brevetti tenuto dall'OEB:

- a) Il richiedente aveva la residenza o la sede principale di attività alla data di deposito della domanda di brevetto europeo;
- b) Se la lettera a) non si applica, il richiedente aveva una sede di attività alla data del deposito della domanda di brevetto europeo.
- c) Il paragrafo 3 prevede in via residuale che se non trovino applicazione le lettere a) o b), il BEEU venga considerato come un brevetto dello stato in cui ha sede l'OEB (dunque come brevetto tedesco)

Il criterio stabilito dall'articolo 7 sembra favorire il titolare del brevetto: infatti in caso di azione in contraffazione sarà sempre una legge a lui familiare a venire applicata al brevetto e non, come accade di norma, la legge dello Stato ove la contraffazione si presume avvenuta. Tuttavia il vero obiettivo del combinato disposto tra l'articolo 5 paragrafo 3 e l'articolo 7 è in realtà quello di individuare una ed una sola legge applicabile al BEEU, che operi sul territorio, fittiziamente unificato, degli Stati membri partecipanti alla Cooperazione rafforzata.

Il richiamo alla disciplina nazionale contenuto negli articoli 5 e 7 è stato infatti parecchio discusso in dottrina. Secondo l'interpretazione più consistente

comunque³⁹, la particolare formula di richiamo scelta⁴⁰ presuppone in realtà che all'interno di tutti gli Stati membri che adotteranno la Cooperazione rafforzata, sia stato anche ratificato l'accordo TUB. Questo infatti, come già detto al paragrafo 1, comprende il testo dei precedenti articoli 6-7-8 del progetto di Regolamento: in essi sono contenute le nozioni di contraffazione diretta ed indiretta ed i limiti alla tutela brevettuale. Data la particolare chiarezza della previsione, il testo del TUB dovrebbe essere trascritto, senza modifiche, nel diritto nazionale di ciascuno Stato, così unificando "tortuosamente" parte della disciplina applicabile al BEEU. Tale scelta però appare foriera di ulteriore complessità: togliere le previsioni sostanziali dal testo del Regolamento per ricopiarle, identiche, altrove non fa altro che ridurre l'indice di "unionizzazione" della tutela brevettuale unitaria e sembra avere solamente l'obiettivo, già delineato al paragrafo 1, di sottrarre all'influenza della CGUE e del diritto dell'Unione il neonato BEEU.

Per una parte della dottrina⁴¹ poi, il regime previsto dall'articolo 7 sarebbe discriminatorio per i residenti degli Stati estranei alla Cooperazione rafforzata: questi infatti potrebbero ottenere un BEEU, ma tale titolo non sarebbe valido all'interno del loro Stato di residenza e soprattutto risponderebbe ad un diritto a loro poco familiare. A tale censura si potrebbe opporre che la Cooperazione rafforzata, per sua stessa natura, crea aree più "integrate" di altre; tale caratteristica si riflette ovviamente anche sugli atti adottati in seno alla Cooperazione. È dunque fisiologico che con una Cooperazione rafforzata si creino diritti più vantaggiosi solo per alcuni⁴².

³⁹ HONORATI, C.: *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e rapporti tra accordo TUB e regolamento 1257/2012*, in HONORATI, C. (a cura di): *Luci e ombre nel nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, 1ª edizione, Torino 2014, pag. 139; GUGLIELMETTI, G.: *Natura e contenuto*: op. cit. nota 4 pag. 20; MYLLY, T.: *A constitutional perspective*, op. cit. pag. 83 e nota 3; ULLRICH, H.: *Le futur système*, op. cit., pagina 28 e segg.; GALLOUX, J.-C.: *Le brevet unitaire*, op. cit., pag. 158.

⁴⁰ Articolo 5 paragrafo 3: "Gli atti contro cui il regolamento fornisce tutela e le limitazioni sono quelle previste dal diritto nazionale applicabile al BEEU a norma dell'articolo 7".

⁴¹ ULLRICH, *Le futur système*, op. cit., pag. 37.

⁴² Per una più ampia disamina della Cooperazione rafforzata in materia di tutela brevettuale si veda *supra*, il capitolo III.

In ultimo appare chiaro che il BEEU sarà “unitario” solamente in senso relativo: infatti dal combinato disposto degli articoli 5 paragrafo 3 e 7 emerge come solamente i singoli BEEU saranno unitari, ad essi si applicherà infatti una ed una sola disciplina nazionale in tutto il territorio. Questo non sarà tuttavia vero per un fascio di BEEU provenienti da nazioni diverse: per questi continuerà ad esistere una pluralità di normative differenti⁴³. Inoltre tali normative dovranno anche essere conosciute dal TUB, che avrà il compito di applicarle con effetto per tutto il territorio sotteso dalla Cooperazione rafforzata in materia brevettuale. In ultima analisi, l’unitarietà creata dal BEEU non ha fatto altro che spostare ad un livello superiore la disomogeneità, scaricando i costi, gli aggravii e l’incertezza giuridica dal titolare originario del brevetto europeo a quello derivato.

L’articolo 6 disciplina invece l’esaurimento del diritto al BEEU. In particolare i diritti conferiti dal BEEU si esauriscono quando il prodotto da questi tutelato viene immesso in commercio, col consenso del titolare, all’interno del territorio dell’Unione. Ciò a meno che il titolare non abbia “motivi legittimi” per opporsi alla commercializzazione ulteriore del prodotto⁴⁴. Il principio contenuto nell’articolo tuttavia è particolare, e sembra mal adattarsi all’assetto creato dalla Cooperazione rafforzata. Infatti viene sì stabilita l’impossibilità per il titolare di invocare il diritto di brevetto se il prodotto da questo tutelato è stato messo in commercio, ma il territorio preso in considerazione è quello dell’intera Unione, non quello, più ridotto, degli Stati partecipanti alla Cooperazione rafforzata. Dunque anche la messa in commercio in uno Stato in cui il BEEU non ha effetti, vale comunque per eliminare il diritto di brevetto. Inoltre l’espressione “all’interno degli Stati membri in cui il brevetto ha effetto unitario”, in virtù delle osservazioni fatte

⁴³ ULLRICH, H.: *The Property Aspects of the European Patent With Unitary Effect: a National Perspective for a European Prospect?*, in GOVAERE, I.; HANF, D. (a cura di): *Scrutinizing Internal and External Dimensions of European Law, Les dimensions internes et externes du droit européen à l’épreuve – Liber Amicorum Paul Demaret*, Bruxelles, 2013, pag. 481.

⁴⁴ Su quali siano questi motivi, o almeno come debbano essere individuati, il Regolamento nella sua parte normativa tace. Il considerando numero 12, tuttavia, afferma che l’esaurimento al diritto è conforme alla giurisprudenza della CGUE. Con ciò, si ritiene qui, verrebbero rese applicabili tutta la disciplina e la giurisprudenza sul principio dell’esaurimento comunitario.

al paragrafo 2 *supra* esclude dal novero anche gli Stati che non abbiano ratificato l'accordo TUB, oltre ad aver aderito alla Cooperazione rafforzata.

Per terminare la disciplina contenuta nell'articolo 7 basta dire che, in presenza di due o più co-richiedenti, per individuare la legge nazionale applicabile al BEEU il comma 2 prescrive che si abbia riguardo al primo dei soggetti indicati nella domanda di brevetto e gli si applichi la lettera a) del paragrafo 1; se la legge nazionale non è individuata, si applica la stessa lettera a tutti gli altri co-richiedenti. Successivamente si applica nell'ordine la lettera b) del paragrafo 1 ai co-richiedenti nell'ordine precedente.

In tema di licenze di diritto l'articolo 8 prevede che il titolare di un BEEU possa depositare presso l'UEB una dichiarazione in un cui acconsente al licenziamento del Brevetto a chiunque ne faccia richiesta, dietro la concessione di un "corrispettivo adeguato". Il paragrafo 2 equipara tale licenza ad una licenza contrattuale. La norma tuttavia non presenta una disciplina completa: nulla è previsto per quanto riguarda la maniera in cui il titolare sarà avvisato della concessione in licenza del suo brevetto e soprattutto per ciò che concerne i criteri di valutazione dell'adeguatezza del compenso e l'organo censito di valutarla⁴⁵. Inoltre, benché al considerando 15 sia prevista una riduzione delle tasse di rinnovo per chi presenta la dichiarazione di cui all'articolo 8, all'interno del Regolamento non è dato di rinvenire ulteriori richiami o specificazione della previsione del considerando⁴⁶.

Sempre in tema di licenze il considerando 10 del Regolamento prevede che le licenze obbligatorie "dovrebbero essere disciplinate dalla normativa degli Stati membri partecipanti in relazione ai rispettivi territori". A tale previsione non fa, prevedibilmente, seguito alcun'altra statuizione all'interno del Regolamento; tale

⁴⁵ Si immagina qui che sarà l'OEB a prevedere forme di notificazione al titolare del brevetto e che, in seno al comitato ristretto di cui all'articolo 9 paragrafo 1, potranno essere individuati sia i criteri di valutazione dell'adeguatezza, sia la definizione dell'organo col compito di valutarli, come anche contenuto al considerando 17.

⁴⁶ Similmente a quanto detto in nota 29, si ritiene che il potere di ridurre le tasse di rinnovo sia ricompreso nel più generale potere di gestire le tasse di rinnovo, previsto all'articolo 9 paragrafo 1 lettera e) in capo al comitato ristretto del consiglio di amministrazione dell'OEB.

mancata armonizzazione delle licenze dà adito ad una delle critiche più forti⁴⁷ mosse al Regolamento 1257/2012⁴⁸.

IV.2.3 Le disposizioni istituzionali: il trasferimento di mansioni all'UEB; le disposizioni finali

L'articolo 9, il solo contenuto nel capo IV, comprende una serie di disposizioni istituzionali, tra le quali le più importanti sono quelle che trasferiscono alcuni compiti all'UEB ai sensi dell'articolo 143 CBE.

Il paragrafo 2 dell'articolo invece organizza la Cooperazione degli stati membri nel compimento delle loro obbligazioni internazionali verso la CBE⁴⁹. Questi dovranno garantire in particolar modo il rispetto degli articoli 12 e 13 del Regolamento, dedicati al livello delle tasse annuali di rinnovo ed al criterio di ripartizione di queste tra gli Stati membri. Inoltre si impegnano a garantire il rispetto da parte dell'OEB dei compiti assegnatoli ai sensi del paragrafo 1.

A tal fine, ed ai sensi dell'articolo 145 CBE, gli Stati membri partecipanti alla Cooperazione rafforzata istituiscono comitato ristretto nell'ambito del consiglio di amministrazione dell'OEB. Questo comitato è composto dai rappresentanti degli Stati membri partecipanti alla Cooperazione rafforzata e da un membro della Commissione, privo di diritto di voto ed inserito con la qualifica di osservatore; tuttavia il comitato ristretto dovrà tenere conto dell'opinione della Commissione nel prendere le sue decisioni.

Un compito importante di detto comitato è quello di prevedere il livello delle tasse di rinnovo del BEEU, osservando i principi enunciati dall'articolo 12. Tuttavia, alla luce del rapporto tra insorgere dell'effetto unitario e sottoscrizione dell'accordo TUB, viene da chiedersi se parte del comitato potranno essere anche

⁴⁷ Si vedano DI CATALDO, V.: *Concorrenza (o confusione?)*, op. cit. nota 4, al paragrafo 7; KASI, A.: *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, in *European Intellectual Property Review*, n° 3, 2014, pag. 176; ULLRICH, H.: *Le futur système de protection*, op. cit., pag. 39.

⁴⁸ Si veda *infra* il paragrafo 4.

⁴⁹ KOVAR, R.: *Le Système des Brevets Européens – Introduction*, in *Juris Classeur*, Fascicule 4425, 2014, disponibile presso LexisNexis SA, pag. 21.

gli Stati “non – TUB”. Nel caso di risposta affermativa infatti si accoglierebbero all’interno del comitato ristretto anche Stati membri che non sarebbero toccati dall’effetto unitario e quindi disinteressati. In uno scenario altamente improbabile, ma possibile, la Spagna (che ha dichiarato di non voler aderire all’accordo TUB) potrebbe invece accedere alla Cooperazione rafforzata e da lì danneggiare dall’interno l’operato del Comitato⁵⁰.

Al paragrafo 3 è infine previsto che gli Stati membri debbano garantire una giurisdizione competente avverso le decisioni prese dall’OEB nelle materie che le sono state affidate ai sensi del paragrafo 1. Tale compito si dovrebbe tradurre in sostanza nell’obbligo per gli Stati membri partecipanti di sottoscrivere l’accordo TUB, che appunto avrà giurisdizione sulle decisioni dell’UEB per quanto riguarda il BEEU e la sua concessione⁵¹.

IV.2.4 Le disposizioni finanziarie: tasse di rinnovo e regime di compensazione

Sempre ai sensi dell’articolo 143 CBE, l’articolo 10 stabilisce il principio base del capo V: le spese dell’UEB nell’ambito delle sue competenze supplementari ex articolo 9 paragrafo 1 sono coperte interamente dalle tasse generate dal BEEU.

L’articolo 11 prevede che le tasse di rinnovo siano dovute dall’anno successivo a quello in cui è concesso il BEEU, che si estinguerà se queste (e le eventuali soprattasse) non saranno corrisposte all’UEB nei tempi previsti.

La mancata corresponsione delle tasse di rinnovo dovrebbe far estinguere il BEEU, come previsto all’articolo 11 paragrafo 2. Tale estinzione tuttavia potrà avere effetto solamente negli Stati in cui il BEEU “beneficia” dell’effetto unitario, ossia gli Stati parte sia della Cooperazione rafforzata che dell’accordo TUB. Dunque i titoli concessi negli Stati “non-TUB” rimarranno brevetti europei e le relative tasse dovranno essere pagate separatamente.

Il paragrafo 3 prevede un incentivo per coloro i quali depositino una dichiarazione conforme all’articolo 8 (cioè di disponibilità a licenziare il brevetto):

⁵⁰ Benché la regola di voto adottata da esso, ai sensi dell’articolo 35 paragrafo 2 della CBE, sia quella della maggioranza semplice, lasciando poco spazio ad eventuali opposizioni.

⁵¹ Si veda *supra* il paragrafo 2.1.

le loro tasse subiranno una riduzione dall'anno successivo al deposito della dichiarazione. L'entità di tale riduzione tuttavia non è specificata, né sono previsti principi agli articoli successivi che aiutino a quantificarla. In definitiva, si ritiene che esclusivo arbitro di essa sarà il comitato ristretto in seno all'OEB.

L'articolo 12 enumera alcuni criteri di redazione delle tasse di rinnovo e degli obiettivi da conseguire con esse. In particolare, secondo il paragrafo 1, queste dovranno essere:

- a. Progressive lungo la durata della tutela brevettuale unitaria. Infatti si ritiene che il guadagno atteso per anno da un brevetto sia minimo nel momento della sua concessione, per aumentare stabilmente fino alla fine del periodo massimo di durata⁵²
- b. Sufficienti a coprire tutti i costi inerenti alla concessione del BEEU ed alla gestione di esso
- c. Sufficienti, assieme alle tasse da corrispondere all'OEB prima della concessione del brevetto, a garantire il pareggio di bilancio della stessa OEB

Il paragrafo 2 prevede poi che il livello delle tasse di rinnovo dovrà tener conto di alcuni soggetti e situazioni giuridiche particolari, in modo da:

- a. Favorire l'innovazione e la competizione tra imprese europee
- b. Rispecchiare la dimensione del mercato coperto dal brevetto
- c. Essere pari al livello delle tasse di rinnovo nazionali per un brevetto europeo medio che abbia efficacia negli Stati membri partecipanti nel momento in cui il livello delle tasse di rinnovo è fissato per la prima volta.

In ultimo il paragrafo 3 stabilisce un'ultima serie di principi per la fissazione del livello delle tasse di rinnovo. Questi dovrà infatti:

- a. Essere pari al livello delle tasse da corrispondere per un brevetto di media estensione territoriale
- b. Rispecchiare la tassa di rinnovo degli attuali brevetti europei
- c. Rispecchiare il numero di richieste dell'effetto unitario

⁵² GLAZER, K.: *advantages and disadvantages of the single european patent*, in *Nase gospodarstvo - our economy*, 2015, vol. 61, n° 2, pag. 27.

Sul punto *sub a*) si può aggiungere che, sulla base delle statistiche fornite dall'EPO⁵³, la copertura geografica media dei brevetti europei è di 5 Stati membri. Inoltre il punto *sub a*) da solo genera problemi di interpretazione per gli altri punti: esso invita gli Stati membri a non fissare il livello delle tasse di rinnovo ad un livello più alto di quelle richieste per un brevetto europeo medio, lasciando però senza soluzione il caso in cui, per soddisfare le altre condizioni poste all'articolo 13, fosse necessario prevedere tasse di rinnovo più alte. Inoltre rimane senza soluzione anche il caso in cui, per far sì che il 50% delle tasse di rinnovo del BEEU sia almeno pari alle spese dell'UEB⁵⁴ per garantirlo, sia necessario aumentare l'importo delle dette tasse oltre il limite previsto dall'articolo 12 paragrafo 3 lettera a). In conclusione, come notato in dottrina⁵⁵, sarebbe necessario essere "iniziati alle deliberazioni del comitato ristretto" per comprendere quale sarà il peso dato a ciascun criterio in sede di redazione delle tasse di rinnovo.

L'articolo 13, che chiude il capo dedicato alle disposizioni finanziarie, contiene le previsioni in materia di distribuzione delle tasse di rinnovo. Il paragrafo 1 fissa una prima partizione di massima: il 50% delle tasse di rinnovo del BEEU è trattenuto dall'UEB; la restante parte viene ripartita tra gli Stati membri partecipanti sulla base del principio fissato all'articolo 9 paragrafo 2 (che lascia la determinazione del criterio di riparto al comitato ristretto del consiglio di amministrazione dell'OEB, ai sensi dell'articolo 9 paragrafo 1 lettera e)). Il paragrafo 2 smentisce parzialmente quanto affermato al paragrafo 1, disegnando autonomamente alcuni criteri di riparto da seguire, definendoli "equi, giusti e pertinenti":

- a. Numero delle domande di brevetto per Stato membro

⁵³OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET: *Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union*, disponibile presso: http://ec.europa.eu/internal_market/intellectual-property/docs/joint-report-epo-ohim-final-version_en.pdf ; TAMBOU, O.: *Le brevet européenne à effet unitaire: un brevet tant attendu*, in *Europe - Actualité du droit de l'Union européenne*, n° 4, 2013, studio 4, pag.9.

⁵⁴ Infatti ai sensi dell'articolo 13 l'UEB può trattenere per sé solamente il 50% delle tasse riscosse, mentre il restante 50% viene diviso tra gli Stati membri.

⁵⁵ ULLRICH, H.: *Le futur système*, op. cit., pag. 47.

- b. Dimensione del mercato (ma è comunque garantito un importo minimo da distribuire)
- c. Compensazione per gli stati membri che hanno:
 - i Una lingua ufficiale diversa dalle lingue ufficiali dell'UEB;
 - ii Un livello di attività brevettuale sproporzionatamente basso, ovvero;
 - iii Acquisito lo *status* di membro dell'OEB da un tempo relativamente recente.

Nulla prevede poi l'articolo 13 per il caso in cui le tasse di rinnovo non fossero abbastanza alte per realizzare il principio dell'articolo 10, ossia l'autofinanziamento dell'OEB per quanto riguarda i costi di gestione e concessione del BEEU.

IV.2.5 Le disposizioni finali

Le disposizioni finali dettano diverse disposizioni conclusive. Esse prevedono: alcune obbligazioni aggiuntive per gli Stati membri in tema di Cooperazione con la Commissione; l'obbligo per questa di presentare una relazione sul funzionamento del BEEU ad intervalli regolari ed infine la disciplina dell'entrata in vigore del Regolamento stesso.

L'articolo 14 prevede che la Commissione instauri un accordo di lavoro con l'UEB nei settori interessati dal brevetto. Nell'ambito di tale accordo le due istituzioni dovranno scambiarsi pareri ed informazioni soprattutto riguardo alle tasse di rinnovo ed il loro impatto sul bilancio dell'OEB.

L'articolo 15 invece stabilisce che il Regolamento non possa pregiudicare il diritto della concorrenza e le norme sulla concorrenza sleale.

L'articolo 16 prevede che non più tardi di 3 anni dopo la concessione del primo BEEU, la Commissione debba presentare al Parlamento ed al Consiglio una relazione sul funzionamento del Regolamento ed eventuali proposte per la sua modifica. Successivamente la relazione andrà presentata ogni 5 anni. Ai sensi del paragrafo 2 la Commissione dovrà anche presentare una relazione sul funzionamento delle tasse di rinnovo, con riguardo particolare al loro rispetto dei principi contenuti all'articolo 12.

L'articolo 17 afferma che gli Stati membri debbano comunicare alla Commissione le misure che adottano ai sensi dell'articolo 9, ossia della costituzione del comitato ristretto presso il consiglio d'amministrazione dell'OEB e della conseguente delega di poteri da esso. Il paragrafo 2 prevede che ogni Stato membro debba comunicare alla Commissione anche le misure adottate per prevenire la doppia tutela del BEEU, sia come BEEU che come brevetto europeo "semplice", ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 2.

Infine l'articolo 18 prevede per il Regolamento un'entrata in vigore "canonica": venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Tuttavia il paragrafo 2 afferma che il Regolamento si applicherà dalla data di entrata in vigore dell'accordo TUB. In più al, secondo periodo, si afferma che, in realtà, l'effetto unitario sarà tale solamente negli stati che, al momento della concessione, avranno ammesso la giurisdizione esclusiva del TUB in materia di brevetti. Il paragrafo 4 obbliga gli Stati membri a che le misure previste dall'articolo 9 siano in vigore al momento di prima applicabilità del Regolamento. Il paragrafo 5 amplia quest'obbligo anche riguardo alle misure previste dall'articolo 4 paragrafo 2. In ultimo il paragrafo 6 stabilisce che la tutela brevettuale unitaria possa essere richiesta per ogni brevetto europeo concesso a partire dalla data di applicazione del Regolamento. Ciò significa che gli interessati all'effetto unitario potranno ottenerlo su brevetti europei concessi entro e non oltre a un mese prima della data di applicazione del Regolamento (in applicazione dell'articolo 9 paragrafo 1 lettera g), che permette al titolare di un brevetto europeo di richiedere l'effetto unitario fino ad un mese dopo dalla menzione della concessione del brevetto europeo sulla gazzetta dell'OEB).

IV.3 La Sentenza della CGUE, del 5 maggio 2015, sul Regolamento 1257/2012

Assieme alla sentenza sul Regolamento 1260/2012⁵⁶, già discussa al capitolo precedente, la Corte ha emanato anche la sentenza sul Regolamento 1257/2012⁵⁷, rigettando tutti i motivi di annullamento proposti dalla Spagna per sancire quindi definitivamente la validità dello UPP in tutte le sue parti (o, perlomeno, in tutte quelle sottoposte allo scrutinio della CGUE⁵⁸).

Le censure rivolte dalla Spagna al Regolamento 1257/2012 sono ricondotte dalla Corte in 7 motivi di doglianza⁵⁹: il primo riguarderebbe una violazione dei valori dello Stato di diritto *ex art. 2 TUE*; il secondo invece la mancanza di una base giuridica per il Regolamento 1257/2012. La Spagna lamenta poi uno sviamento di potere da parte del Consiglio oltreché la violazione dell'articolo 291, paragrafo 2, TFUE. In via subordinata poi lo Stato ritiene anche che vi sia stata violazione dei principi enunciati nella sentenza *Meroni c. Alta Autorità*⁶⁰ da parte dell'articolo 9 paragrafo 2 del Regolamento 1257/2012. Il quinto motivo verte poi sulla violazione dei medesimi principi da parte dell'articolo 9 paragrafo 1 del Regolamento 1257/2012. Al sesto e settimo motivo corrispondono le censure di violazione dei principi dell'autonomia e dell'applicazione uniforme del diritto dell'Unione, da parte dell'articolo 18 paragrafo 2 primo comma del Regolamento 1257/2012, e Violazione dei medesimi principi da parte dell'articolo 18 paragrafo 2 secondo comma.

⁵⁶ Causa C-147/13, *Spagna c. Consiglio*, del 5 maggio 2015, GUUE C 213 del 29 giugno 2015 pag.5, ricorso per annullamento del Regolamento 1260/2012, non ancora pubblicata in raccolta, disponibile presso:
<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=it&jur=C,T,F&num=C-147/13>.

⁵⁷ Causa C-146/13, *Spagna c. Consiglio*, del 5 maggio 2015, GUUE C 213 del 29 giugno 2015 pag.5. Ricorso per l'annullamento del Regolamento 1257/2012, non ancora pubblicata in raccolta, disponibile presso:
<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=it&jur=C,T,F&num=C-146/13>

⁵⁸ Resta infatti fuori l'accordo TUB, su cui la CGUE non ha giurisdizione.

⁵⁹ Punto 23 della sentenza.

⁶⁰ Corte Giustizia 13 giugno 1958, 9/56, *Meroni c. Alta autorità*, GU 8 del 17 luglio 1958 pag.101.

Per quanto riguarda il primo motivo di doglianza, la Spagna sostiene che il Regolamento 1257/2012 subordini l'effetto unitario alla concessione del brevetto europeo "semplice" da parte dell'UEB. Esso tuttavia concede il brevetto a seguito di un procedimento amministrativo che la Spagna ritiene irrispettoso delle garanzie dello stato di diritto, di cui all'articolo 2 TUE. Infatti gli uffici dell'UEB preposti al controllo del procedimento (le commissioni di ricorso e la commissione ampliata di ricorso, in sede di appello) non sarebbero definibili come organi giurisdizionali, lasciando quindi privo di effettiva tutela giudiziale il brevetto europeo. In ultimo la Spagna afferma che sarebbe inammissibile se l'UE "incorporasse" nel suo ordinamento una procedura irrispettosa delle garanzie giurisdizionali richieste dal TFUE⁶¹.

La Corte invece ritiene che il Regolamento 1257/2012 sia un "accordo particolare" ai sensi dell'articolo 142 CBE (come peraltro espresso all'articolo 1 del Regolamento stesso). Inoltre il Regolamento si occupa solamente di fornire un "effetto unitario" ai brevetti europei che siano concessi per tutti gli stati facenti parte della Cooperazione rafforzata con lo stesso tipo di rivendicazioni. Il BEEU rimarrebbe dunque nella sua natura un "semplice" brevetto europeo. Di conseguenza il Regolamento 1257/2012 non crea alcun titolo né disciplina il percorso per ottenere tale titolo, che rimane interamente nella procedura disegnata dall'UEB. Pertanto il Regolamento non "incorporerebbe" alcuna normativa di diritto internazionale all'interno dell'Unione, semplicemente disciplinerebbe un momento ulteriore e del tutto separato rispetto alla concessione del brevetto europeo "semplice".

Nelle sue conclusioni, l'Avvocato generale motiva in maniera più estesa, discutendo anche la scelta del legislatore unionista di affidare ad un organo esterno il procedimento amministrativo per la concessione dei brevetti⁶². Egli afferma che la Corte ha sempre lasciato spazi di determinazione ampi al legislatore in materie al alto tasso di politicità e complessità tecnica (tra le quali rientrerebbe quella

⁶¹ Punto 24 della sentenza.

⁶² Conclusioni dell'avvocato generale, 18 novembre 2014, causa C-146/13, *Regno di Spagna c. Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea*, punti 41-48.

brevettuale). Inoltre sarebbe “dall’inizio del processo di armonizzazione del diritto dei brevetti in Europa, che il legislatore dell’Unione ha sempre avuto intenzione di istituire un brevetto dell’Unione sulla base del sistema della CBE e del brevetto esistente”⁶³. Tale sistema poi, accettato dagli Stati membri per il suo elevato livello di competenza ed affidabilità, non è mai stato da essi ritenuto contrario ai propri principi costituzionali.

Nonostante il giudizio della Corte, è opportuno notare⁶⁴ che col sistema previsto dall’UPP si subordina di fatto la concessione di un titolo UE (il BEEU) al procedimento amministrativo di un organo internazionale estraneo all’Unione e da essa, per statuto⁶⁵, indipendente. Infatti ogni BEEU, prima di diventare tale, deve passare per la fase in cui viene richiesto solo come brevetto europeo “semplice”, con l’addizionale domanda che a questo venga conferito l’effetto unitario. Tuttavia per la fase inerente la concessione del BE, sarà applicabile solo e solamente la disciplina della CBE, (formalmente)⁶⁶ senza riguardo del diritto dell’Unione. Dunque potrebbe darsi il caso di una domanda di BE (con annessa richiesta di effetto unitario) che venga rifiutata in violazione di norme dell’Unione. Per quanto riguarda invece l’ipotesi in cui un BEEU venga concesso in violazione delle norme dell’Unione, sarà il TUB a disapplicare eventualmente l’effetto unitario, facendo ritornare il BEEU un semplice BE, che però rimarrà comunque valido all’interno degli stati membri per cui è stato validato. A quel punto saranno, singolarmente, i giudici degli Stati membri, se aditi, a dover verificare la compatibilità del BE al diritto dell’Unione. Tale processo, benché ritenuto dalla Corte ammissibile, appare troppo convoluto e certamente non in grado di fornire certezza sulla validità del

⁶³ Punto 44 delle conclusioni.

⁶⁴ MYLLY, T.: *A constitutional perspective*, op. cit., pag. 105; PLOMER, A.: *Spain v. Parliament and Council (C-146/13) - a giant step toward (dis)integration of the European patent system*, in *Eutopia law*, 11 maggio 2015, disponibile presso: <http://eutopialaw.com/2015/05/11/spain-v-parliament-council-c-14613-a-giant-step-towards-disintegration-of-the-european-patent-system/>

⁶⁵ Si veda l’articolo 3 del protocollo sui privilegi e le immunità dell’OEB, disponibile presso: <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/e/ma5.html>

⁶⁶ In realtà l’OEB aveva affermato, in seguito all’emanazione della direttiva *Biotech*, che gli standard valutativi dell’UEB si sarebbero adeguati alla nuova disciplina vigente in Europa, il che, nel lungo periodo, si è verificato.

titolo, che potrebbe subire mutamenti e sconvolgimenti anche anni dopo la sua validazione. Da questo punto di vista meglio sarebbe stato se l'UPP avesse avuto una disciplina più coerente e soprattutto meno composita, dipendendo essa da fonti sia nazionali che internazionali che comunitarie.

Inoltre, nel decidere il primo motivo, la Corte non si sofferma effettivamente sul rispetto delle garanzie processuali da parte degli organi interni all'EPO. Benché infatti, come riportato in dottrina⁶⁷, sia la CEDU che la Corte costituzionale tedesca abbiano ritenuto le garanzie offerte dall'UEB compatibili con lo stato di diritto dei rispettivi ordinamenti, non vi è prova che tali garanzie siano riconoscibili anche dall'Unione⁶⁸. Tuttavia poco potrebbe fare la Corte per giudicare le garanzie fornite da una convenzione internazionale cui l'Unione non partecipa, dunque il punto sembra destinato a rimanere così (non) risolto.

Nell'ambito del secondo motivo, la Spagna sostiene⁶⁹ che il Regolamento 1257/2012 manchi di base giuridica: in particolare esso non conterrebbe alcuna previsione sostanziale sul BEEU, limitandosi a rimandare (all'articolo 7) alle normative nazionali per determinare i diritti conferiti dal brevetto in quanto oggetto di proprietà; ciò contrasterebbe con la lettera dell'articolo 118 TFUE, che richiederebbe la creazione di misure comuni a livello di Unione. Inoltre il Regolamento non conterrebbe alcuna previsione per quanto riguarda gli atti avverso i quali un BEEU garantisce protezione. Infine, il Regolamento rinvia all'accordo TUB, stretto tra gli Stati parte della Cooperazione rafforzata, meno la Polonia. Ciò sarebbe per la Spagna in contrasto col principio di autonomia del diritto dell'Unione, dato che le disposizioni sostanziali del BEEU sono state spostate all'interno dell'accordo TUB.

La Corte ricorda che per verificare la base giuridica di un atto è necessario controllare gli scopi ed il contenuto dello stesso e procede a tale verifica sul

⁶⁷ TILMANN, W.: *Spain's action against the EU patent package: arguments and counter-arguments in case C-146/13*, in *European Intellectual Property Review*, n° 1, 2013, pag. 5.

⁶⁸ In tal senso si vedano: MYLLY, T.: *A constitutional perspective*, op. cit., pag. 96; PLOMER, A.: *Spain v. Parliament*, op. cit.

⁶⁹ Punti 33-35 della sentenza.

Regolamento 1257/2012 rispetto all'articolo 118 TFUE. Lo scopo del Regolamento sarebbe delineato dall'articolo 1 paragrafo 1: "Il presente regolamento attua una Cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria". Il contenuto del Regolamento sarebbe coerente con lo scopo: all'articolo 3 paragrafo 1 esso dispone che "Un brevetto europeo concesso con la stessa serie di rivendicazioni con riguardo a tutti gli Stati membri partecipanti beneficia di un effetto unitario in detti Stati membri", mentre il paragrafo 2 dispone che il BEEU garantisce una protezione uniforme ed ha pari efficacia sul territorio degli Stati membri partecipanti. Sarebbe proprio a tal proposito che l'articolo 7 del Regolamento prevede l'applicazione del diritto nazionale (unico, per tutti gli Stati membri partecipanti) per la regolamentazione del BEEU in quanto oggetto di proprietà. Questo in effetti garantisce uniformità nel sistema brevettuale⁷⁰.

La Corte prosegue poi sostenendo che l'articolo 118 TFUE non richiede una totale e completa armonizzazione del diritto brevettuale, bastando solo un'armonizzazione degli aspetti sostanziali. Dunque, benché il testo del BEEU non preveda una armonizzazione "euro-unitaria", la protezione data da esso è comunque uniforme: si applicherà dappertutto la singola normativa nazionale selezionata in sede di concessione del BEEU. In ultimo la Corte ricorda come il considerando 9 del Regolamento affermi che in tutte le materie non disciplinate dai Regolamenti dell'UPP, dovrebbero trovare applicazione in prima battuta l'accordo TUB; in seconda battuta i diritti nazionali. In questo modo non verrebbero lasciate aree "vuote" del diritto brevettuale non coperte da armonizzazione.

In particolare sul punto del "grado di armonizzazione" richiesto dall'articolo 118 TFUE, in dottrina⁷¹ si sostiene che la decisione della Corte riporti il contenuto dell'articolo 118 TFUE a quello dell'articolo 352 TFUE, mentre in realtà l'obiettivo dell'articolo sarebbe quello di creare un titolo comunitario *sui generis*⁷². Tuttavia è

⁷⁰ Benché solo nell'applicazione del singolo brevetto, mentre l'insieme dei brevetti resterà comunque soggetto a norme nazionali diverse.

⁷¹ JAEGER, T.: *the unitary patent: new rules for internal market lawmaking?*, in *Max Planck institute for innovation and competition research paper*, 2015, n° 15-06, pag. 14, disponibile presso: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2622056

⁷² Per la questione dell'articolo 118 TFUE come base giuridica si rimanda al capitolo III.

da rimarcare come il tipo di rimando e di armonizzazione creati dal BEEU siano simili, se non identici, a quelli già sperimentati per i marchi comunitari⁷³. Dunque il problema sembrerebbe sempre essere l'interpretazione da dare all'articolo 118 TFUE⁷⁴.

In terzo luogo, La Spagna sostiene⁷⁵ che il Consiglio abbia adottato il Regolamento per un fine differente da quello dichiarato. Evidenza di ciò per lo Stato membro sarebbe che lo stesso Regolamento è un “guscio vuoto”⁷⁶, privo di contenuti sostanziali. La Corte ritiene che l'argomento della Spagna non sia idoneo a fondare un'eccezione di sviamento di potere: esso si limita a riproporre che il Regolamento è privo di contenuti sostanziali. Ciò tuttavia era già stato escluso dalla Corte nella trattazione del motivo *sub 2*.

Nel quarto motivo La Spagna afferma che l'articolo 9 paragrafo 2 del Regolamento 1257/2012 costituisca una violazione dell'articolo 291 TFUE e dei principi enunciati nella sentenza *Meroni*⁷⁷. L'articolo in discorso infatti prevede che agli stati membri che “agiscono nella cornice del comitato ristretto del consiglio di amministrazione dell'OEB venga delegata la competenza di fissare il livello delle tasse di rinnovo e a definire la loro quota di distribuzione.”⁷⁸. Tale possibilità non sarebbe consentita dall'articolo 291 TFUE: il primo paragrafo di questo non sarebbe applicabile (e dunque non sarebbero necessarie misure di diritto interno da parte degli stati); mentre per il secondo paragrafo dovrebbero essere la Commissione o il Consiglio ad adottare le misure di delega⁷⁹.

⁷³ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario, in *GUUE* L 78, del 24 marzo 2009, pag. 1.

⁷⁴ Per la quale si rimanda al Capitolo III, paragrafo 2.

⁷⁵ Punto 54 della sentenza.

⁷⁶ *Ivi*.

⁷⁷ Causa 10-56, *Meroni & Co., Industrie Metallurgiche, società in accomandita semplice c. l'Alta Autorità della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio*, sentenza della Corte del 13 giugno 1958, pubblicata nella raccolta della giurisprudenza.

⁷⁸ Punto 60 della sentenza.

⁷⁹ Recita infatti l'articolo 291 paragrafo 2 TFUE: “Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, questi conferiscono

La Corte risponde, riguardo la violazione dell'articolo 291 paragrafo 2 TFUE, che gli stati affidano all'OEB le competenze di cui all'articolo 9 paragrafo 2 non in qualità di Stati membri dell'Unione, bensì come parti dell'accordo CBE, di cui il Regolamento 1257/2012 costituisce, come già detto, un "accordo particolare". Specificamente, la trasmissione di competenze di cui all'articolo 9 paragrafo 2 troverebbe riscontro all'interno degli articoli 143 e 145 CBE, che consentono a "un gruppo di Stati contraenti, avvalendosi delle disposizioni della parte nona della CBE, può affidare compiti all'UEB e istituire un comitato ristretto del Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti, come ricorda il considerando 16 del regolamento impugnato"⁸⁰. Dunque la Spagna non potrebbe lamentare la violazione dell'articolo 291 comma 2 TFUE, dato che i compiti previsti dall'articolo 9 paragrafo 2 del Regolamento 1257/2012 non sono mai stati della Commissione o del Consiglio, ma appartengono ai soli Stati membri della CBE.

Allo stesso modo, per quanto riguarda la supposta violazione della dottrina *Meroni*, la Corte ricorda che l'Unione non è un membro della CBE, dunque le sue istituzioni non possono delegare le competenze previste all'articolo 9 paragrafo 2 del Regolamento (manca quindi la condizione di base per l'applicazione della dottrina *Meroni*, ossia la delega di competenze da parte di una istituzione dell'Unione). Sono invece gli Stati membri a delegare queste competenze all'OEB, come previsto dalla CBE agli articoli 143, 145 e 146.

La Spagna sostiene inoltre che anche l'articolo 9 paragrafo 2 del Regolamento violi il diritto dell'Unione, per gli stessi motivi esposti con riguardo alla violazione dell'articolo 9 paragrafo 2. La Corte anche qui rigetta, con la stessa motivazione di cui al punto appena discusso.

Gli ultimi due motivi vengono trattati insieme dalla Corte. Nell'ambito del sesto motivo la Spagna afferma che l'accordo TUB non è dissimile dal progetto di accordo relativo alla creazione di un organo giurisdizionale competente per le

competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 del trattato sull'Unione europea, al Consiglio.

⁸⁰ Punto 71 della sentenza.

controversie in materia di brevetto europeo e di brevetto comunitario, già ritenuto dalla Corte incompatibile con il diritto dell'Unione⁸¹. Inoltre l'accordo TUB non prevedrebbe garanzie sufficienti per la tutela del diritto dell'Unione e non farebbe parte neppure del suo sistema giuridico. La Spagna sostiene poi che con la sottoscrizione dell'accordo TUB gli stati abbiano esercitato una competenza dell'Unione, infatti: "dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l'Unione disporrebbe di una competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali, ove tale conclusione possa incidere su norme comuni o modificarne la portata"⁸². In particolare l'accordo TUB modificherebbe la portata del regolamento 1215/2012⁸³ e della convenzione di Lugano⁸⁴. In ultimo l'articolo 18 paragrafo 2 del Regolamento fa discendere l'applicazione di questo dall'entrata in vigore dell'accordo TUB. Ciò significherebbe che una normativa dell'Unione deriverebbe la sua efficacia dall'arbitrio degli Stati membri.

Per quanto riguarda infine il settimo motivo, la Spagna afferma che l'articolo 18 paragrafo 2 consentirebbe ad uno Stato membro di decidere se sottostare o no al Regolamento 1257/2012: questi potrebbe infatti non ratificare l'accordo TUB e quindi non vedersi mai applicare il Regolamento.

La Corte sul sesto motivo ritiene che le censure sull'accordo TUB come "troppo" simile alla proposta rifiutata dalla Corte nel 2001 e come non di competenza degli Stati membri, non possano essere sollevate dinanzi ad essa. Infatti la CGUE non ha competenza per gli accordi internazionali di cui l'Unione non è parte ed a cui non accedono neppure tutti gli Stati che la compongono.

⁸¹ Parere 1/09 della Corte (Seduta Plenaria), dell'8 marzo 2011, sul Progetto di accordo sul Tribunale dei brevetti europeo e comunitario.

⁸² Punto 91 della sentenza

⁸³ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in *GUUE* L 351 del 20 dicembre 2012, pag. 1-32.

⁸⁴ Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Fatta a Lugano il 16 settembre 1988, in *GUUE* L 319 del 25 novembre 1988, pag. 9-28.

Benché effettivamente non verificabile dalla Corte, la censura della Spagna sulla natura del TUB non è del tutto peregrina: infatti l'accordo, benché rimedi alle critiche⁸⁵ rivolte a suo tempo dalla CGUE al progetto⁸⁶ di Corte brevettuale dell'Unione, manca di prevedere l'ingresso dell'Unione al suo interno. Ciò porta di conseguenza a limitare grandemente le possibilità della Corte di far applicare il diritto dell'Unione al TUB, potendo questa solamente attendere un rinvio pregiudiziale *ex art. 21 ATUB*. Sulla censura che vuole il Regolamento come dipendente dall'entrata in vigore di un atto esterno all'Unione, la Corte ritiene che l'articolo 288 TFUE, che disciplina l'applicabilità dei Regolamenti dell'Unione, non impedisca ciò. Infatti Benché il Regolamento, ai sensi dell'articolo 288 TFUE abbia efficacia diretta negli Stati membri e sia in essi direttamente applicabile, questi possono essere autorizzati (dal Regolamento stesso) a prendere le misure idonee per l'applicazione della disciplina Unitaria. La Corte ritiene che questo sia proprio il caso del Regolamento 1257/2012, che affiderebbe agli Stati membri il compito di concludere l'accordo TUB, essenziale per l'armonizzazione del diritto brevettuale.

In ultimo, per quanto concerne il settimo motivo, la Corte si limita a ribadire i motivi enunciati nella discussione del punto precedente, così finendo per rigettare tutti i motivi proposti dalla Spagna e conseguentemente dichiarare infondato il ricorso.

IV.4 Cosa manca nel BEEU

IV.4.1 La disciplina "unitaria" del BEEU – rimando

Come già descritto *supra* in questo capitolo, in fase di redazione gli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento 1257/2012 sono stati riformulati, mentre il loro contenuto originario è stato trasposto all'interno degli articoli 25, 26 e 27 dell'accordo TUB. Per esaminare tale disciplina unitaria è necessario considerare l'accordo TUB nel complesso, si rimanda quindi al capitolo V.

⁸⁵ Per le quali si veda il capitolo II paragrafo 8.

⁸⁶ *Draft Agreement on the European and Community Patents Court*, disponibile presso: <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%207928%202009%20INIT>

IV.4.2 Cosa avrebbe potuto esserci nel BEEU

Si ritiene che le “mancanze” del BEEU siano riconducibili a due profili, uno principale e l’altro dipendente. Il profilo principale è la scelta di strutturare il BEEU come unitario se preso singolarmente, ma disomogeneo se considerato nella somma dei diversi BEEU. Infatti la scelta di ricondurre la disciplina del BEEU al diritto nazionale dello Stato col quale il richiedente ha un legame qualificato porta sicuramente unitarietà al singolo titolo, ma non cambia la situazione se si considera il caso, nemmeno scolastico, di un investitore dotato di un portafoglio di BEEU acquistati all’interno dei diversi Stati membri dai vari titolari. Il profilo dipendente invece riguarda la scelta di lasciare alla disciplina dei singoli Stati alcuni profili essenziali del BEEU: le licenze obbligatorie⁸⁷, la disciplina del preuso⁸⁸ e l’esaurimento del diritto al brevetto.

Per quanto riguarda il profilo principale, si ritiene qui⁸⁹ che la scelta di adottare un UPP “ibrido”, che somma discipline comunitaria, nazionale ed internazionale sia da criticare: un’impostazione del genere aggrava la leggibilità della disciplina brevettuale e comunque manca di fornire un’armonizzazione completa del diritto brevettuale. Meglio sarebbe stato se gli Stati membri avessero adottato un approccio solamente interazionale o solamente comunitario.

Con un approccio internazionale sarebbe stato sufficiente inserire il testo, invece che in un Regolamento, in un accordo internazionale, che sarebbe diventato

⁸⁷ Che il considerando 10 del Regolamento lascia alla disciplina dei singoli stati.

⁸⁸ Non prevista all’interno del Regolamento, ma contenuta all’articolo 28 dell’accordo TUB, il quale si richiama alla disciplina dei singoli Stati membri senza dettarne una unitaria.

⁸⁹ A suffragio si vedano: DI CATALDO, V.: *Concorrenza (o confusione?)*, op. cit., *passim*; ULLRICH, H.: *Le future système*, op. cit., *passim*, ID.: *select from within the system: the european patent with unitary effect*, in *Max Planck institute for intellectual property & competition law, research paper* n°. 12-11, disponibile presso: <http://ssrn.com/abstract=2159672>, *passim*; JAEGER, T. (et al.): *The Unitary Patent Package: Twelve Reasons for Concern*, in *Max Planck Institute for Innovation and Competition, working paper* N° 12-12, disponibile presso SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2169254>; DESANTES REAL, M.: *le -Paquet Européen des Brevets-, Paradigme du Chemin à Rebours: de la Logique Institutionnelle à la Logique Intergouvernementale*, in *Cahiers de Droit Européen*, 2013, vol. 3, p. 578

un “accordo particolare” ai sensi dell’articolo 142 CBE. Per quanto concerne l’accordo TUB poi, non sarebbero state necessarie modifiche rilevanti, semplicemente una disciplina di raccordo esclusivamente con la CBE. Un significativo inconveniente di tale approccio però sarebbe stata la necessità di escludere dal giudizio del TUB le materie già regolate dal diritto dell’Unione⁹⁰,

Un approccio comunitario invece avrebbe visto il Regolamento 1257/2012 ampliato, per accogliere una disciplina completa del BEEU⁹¹, la creazione di un’agenzia europea per la concessione del brevetto⁹² ed infine l’istituzione di una sezione dedicata della CGUE col compito di giudicare le questioni di diritto inerenti al titolo, ovviamente con effetto unitario su tutto il territorio dell’Unione.

Vantaggio comune ad entrambi i percorsi sarebbe stato quello di limitare, se non di eliminare del tutto, le questioni di legittimità e conformità al diritto dell’Unione che l’approccio “misto” ha causato⁹³, mentre un approccio di natura

⁹⁰ Ossia, essenzialmente, quanto contenuto nella Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, in *GUUE* L 213, del 30 luglio 1998, pag. 13–21. Si veda anche: JAEGER, T.: *What's in the Unitary Patent Package?*, in *Max Planck institute for innovation and competition research paper*, n°14-18, preparato per la conferenza: *Regional and EU Intellectual Property Challenges*, 6 Giugno 2014, Burch University, Sarajevo, disponibile presso: SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2435125> pag. 25

⁹¹ O, a questo punto, più correttamente BUE, Brevetto dell’Unione Europea oppure BU, Brevetto Unitario.

⁹² DI CATALDO, V.: *Concorrenza (o confusione?)*, op. cit., paragrafo 11; propone anche l’ingresso dell’Unione all’interno della CBE e la sua riscrittura all’interno di un Regolamento. Tuttavia tale approccio richiederebbe anche una modifica della CBE, che ad oggi non prevede la possibilità di sottoscrizione per le organizzazioni internazionali.

⁹³ Cfr. Cause riunite C-274/11 e C-295/11, *Spagna e Italia c. Consiglio dell’Unione europea*, sentenza della Corte (grande sezione), del 16 aprile 2013, in *GUUE* C 164 del 8 giugno 2013 pag.3, pubblicata nella raccolta digitale generale disponibile presso: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62011CJ0274>; Causa C-146/13, *Spagna c. Consiglio dell’Unione europea*, sentenza della Corte (grande sezione) del 5 maggio 2015, *GUUE* C-213 del 29 giugno 2015, pag. 5, non ancora pubblicata in raccolta, disponibile presso: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=it&jur=C,T,F&num=C-146/13>; Causa C-147/13, *Spagna c. Consiglio dell’Unione europea*, sentenza della Corte (grande sezione) del 5 maggio 2015, *GUUE* C-213 del 29 giugno 2015, pag. 5, non ancora pubblicata in raccolta,

comunitaria avrebbe avuto dalla sua anche l'apporto della giurisprudenza della CGUE, che sarebbe mancato seguendo un percorso solamente internazionalistico.

Per quanto riguarda il profilo dipendente, ossia la mancanza di istituti tipici della tutela brevettuale nazionale, il BEEU è particolarmente lacunoso in due aree:

- a) Licenze obbligatorie;
- b) Disciplina del preuso

a) Le licenze obbligatorie sono oggetto di trattazione all'interno del BEEU solamente al considerando numero 10, che rimanda *in toto* alla disciplina dei singoli Stati membri⁹⁴, benché nella proposta originaria della Commissione⁹⁵ fosse suggerito che il BEEU potesse essere concesso in licenza solamente con riguardo a tutti gli Stati membri partecipanti alla Cooperazione rafforzata. Da questo punto di vista il Regolamento, almeno per le licenze contrattuali, previste articolo 8, muove un passo in avanti rispetto al suggerimento della Commissione: esso infatti prevede la possibilità di concedere una licenza *anche* in parte del territorio degli Stati membri partecipanti alla Cooperazione rafforzata.

Le licenze obbligatorie invece, come detto sopra, rimangono disciplinate dalle singole disposizioni nazionali, queste tuttavia appaiono abbastanza omogenee, in quanto armonizzate almeno in principio dall'accordo TRIPs⁹⁶. Inoltre anche nella prassi internazionale è vero che la materia delle licenze obbligatorie nell'interesse pubblico rimane tipicamente appannaggio delle normative nazionali, in quanto strettamente connessa con la politica di innovazione dei singoli Stati. Ciò non di meno sarebbe stato opportuno che il Regolamento prendesse in considerazione almeno le licenze obbligatorie nell'interesse dell'innovazione⁹⁷. Queste infatti

disponibile presso: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=it&jur=C,T,F&num=C-147/13>.

⁹⁴ Le licenze obbligatorie per i brevetti europei con effetto unitario dovrebbero essere disciplinate dalla normativa degli Stati membri partecipanti in relazione ai rispettivi territori.

⁹⁵ COM/2011/0215, cit. nota 1, considerando 10.

⁹⁶ Oltre al capitolo I, paragrafo 4, si veda anche: FELDMAN, J.: *Compulsory Licenses: The Dangers Behind the Current Practice*, in *Journal of international business and law*, volume 8, n°1, articolo 9, 2009, pag. 142.

⁹⁷ ULLRICH, H.: *Le futur Système de protection*, op. cit. nota 36 pag. 39.

vengono concesse di norma per le innovazioni dipendenti da un prodotto o processo coperto da brevetto, in modo da rimediare al possibile rifiuto del titolare del brevetto principale di concedere licenza, appunto nell'interesse di non soffocare l'innovazione.

Il sistema approntato dal Regolamento quindi fornisce al titolare del brevetto principale la possibilità di giustiziarlo presso un tribunale unificato, con effetto in tutti gli Stati membri partecipanti alla Cooperazione rafforzata; il titolare di un brevetto dipendente invece dovrà richiedere una licenza obbligatoria Stato per Stato, sobbarcandosi l'onere di seguire procedure e riti ogni volta diversi. Tale situazione appare sproporzionatamente vantaggiosa per il titolare del brevetto ed idonea a segmentare il Mercato comune, limitando anche la competitività e l'innovazione⁹⁸.

In ultimo, riguardo la (non) sistematizzazione delle licenze obbligatorie da parte del BEEU, sono stati sollevati in dottrina⁹⁹ dubbi sull'effettiva possibilità, per i giudici nazionali, di concedere licenze obbligatorie: per gli autori infatti il BEEU, in quanto diritto secondario dell'Unione, non potrebbe essere limitato nel suo effetto unitario da fonti nazionali, a meno di una specifica autorizzazione da parte dell'Unione. Tale autorizzazione però non sarebbe contenuta né nel diritto dell'Unione né nel testo del Regolamento 1257/2012, a meno di non dare valore concessivo al considerando numero 10¹⁰⁰.

Tale obiezione tuttavia potrebbe essere parzialmente bloccata se si considera nuovamente come le licenze obbligatorie, sia nel testo del TRIPs che nella prassi internazionale, vengano lasciate alla discrezione degli Stati, in quanto, specialmente le licenze nell'interesse dell'innovazione, legate alla politica dello sviluppo dei

⁹⁸ DI CATALDO, V.: *Concorrenza (o confusione?)*, op. cit., pag. 307; KASI, A.: *finally a single european right*, op. cit. nota 47, pag. 177; ULLRICH, H.: *le futur système de protection*, op. cit., pag. 39.

⁹⁹ ULLRICH, H.: *Select from within the system*, op. cit., pag. 43; ID.: *Le futur système*, op. cit., pag. 38; SALUNG PETERSEN, C.; RIIS, T.; SCHOVSBØ, J.: *The Unified Patent Court (UPC), Compulsory licensing and competition law* in BALLARDINI, M. R.: *Transitions in European Patent Law—Influences of the Unitary Patent Package*, Walters Kluwer, 2015.

¹⁰⁰ Si veda la nota 14.

singoli ordinamenti. Inoltre è anche possibile pensare che il legislatore dell'Unione abbia scelto scientemente di astenersi dal legiferare in materia, proprio ritenendo che la materia dovesse essere lasciata agli Stati membri partecipanti. Anche in questo caso comunque, rimane il rammarico per la poca considerazione delle licenze obbligatorie nell'interesse dell'innovazione, che avrebbero sicuramente meritato una disciplina unitaria.

b) La disciplina del preuso non viene assolutamente menzionata all'interno del Regolamento 1257/2012; tuttavia una previsione è contenuta all'interno dell'accordo TUB, all'articolo 28. Questo non fa altro che rimandare alla disciplina nazionale dei singoli Stati, con ciò frammentando il mercato, dato che il diritto di preuso avrà effetto solamente negli Stati membri in cui è concesso¹⁰¹. Tale diritto, come anche suggerito dalla Commissione nei suoi *green papers*¹⁰² avrebbe dovuto essere uniforme a livello dell'(allora) Comunità¹⁰³, con una previsione che comprendesse una definizione appropriata delle condizioni a cui un terzo potesse continuare a beneficiare di un'invenzione. Inoltre, come anche suggerito in dottrina¹⁰⁴ sarebbe stato opportuno che la previsione di un diritto di preuso comunitario, tenesse conto, più che dei confini nazionali, dei limiti geografici effettivi dell'utilizzo dell'invenzione. Inutile dire che il territorio degli Stati membri partecipanti alla Cooperazione rafforzata, fittiziamente unificato per quanto riguarda il BEEU e le sue vicende, sarebbe stato perfettamente adatto allo scopo. Tuttavia il punto, assieme anche agli altri due sopra esposti, non è stato neppure oggetto di negoziati e discussioni in sede di redazione¹⁰⁵.

¹⁰¹ KASI, A.: *Finally a single european right*, op. cit., pag. 175.

¹⁰² Promuovere l'innovazione tramite il brevetto - Libro verde sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa, Bruxelles, 24 giugno 1997, COM(97) 314 def.; Promoting innovation through patents - The follow-up to the Green Paper on the Community Patent and the Patent System in Europe, Bruxelles, 5 febbraio 1999, COM(99) 42 def., pag. 11.

¹⁰³ The question of the right of prior use must be harmonised at Community level. An appropriate definition must be found to determine the limits within which a third party who has begun to use an invention in good faith, or who has made serious preparations for its commercial use, may continue to use it despite the Community patent being issued to a third party.

¹⁰⁴ ULLRICH, *Select from within the system* op. cit., pag. 34.

¹⁰⁵ DI CATALDO, V.: *Concorrenza o confusione*, op. cit., pag. 307.

V. *IL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI*

V.1 *L'accordo su un tribunale unificato dei brevetti*

L'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti¹ compone, assieme ai Regolamenti 1257/2012 e 1260/2012, il “pacchetto europeo brevetti” e ne rappresenta anche, a causa delle negoziazioni in sede di stesura², la componente col più alto numero di previsioni uniformi sul BEEU. L'Accordo infatti contiene norme che verranno applicate sia agli aspetti sostanziali³ del brevetto europeo ad effetto unitario, sia alla sua *litigation* presso lo stesso TUB⁴. Le peculiarità dell'Accordo che istituisce il TUB sono evidenti fin dalla lettura dell'articolo 1⁵: in prima battuta si prevede che il TUB sia un “Tribunale⁶ comune agli Stati membri contraenti ed è pertanto soggetto agli stessi obblighi in virtù del diritto dell'Unione di qualsiasi altro organo giurisdizionale nazionale degli Stati membri contraenti”. La previsione dell'articolo 1 è arricchita dall'articolo 84 che, al suo paragrafo 4, apre l'Accordo alla ratifica da parte degli altri Stati membri e, si ritiene⁷, soltanto ad essi. Rimarrebbero dunque fuori sia le organizzazioni internazionali, l'UE *in primis*, e gli Stati che non fanno parte dell'Unione europea. L'articolo 4 concede al TUB la

¹ Anche ATUB o Accordo d'ora in poi, firmato a Bruxelles l'11 gennaio 2013, in *GUUE C* 175, del 20 giugno 2013, pag. 1.

² Per le quali si rimanda al primo paragrafo del capitolo IV.

³ I già menzionati articoli 25, 26 e 27. Inoltre meritano considerazione anche gli articoli 28, 29 e 30, che pur contemplando aspetti sostanziali, rimandano alle norme di ciascuno paese parte dell'accordo per la loro regolamentazione.

⁴ Il riferimento è qui agli articoli 53, 54 e 55, che disciplinano i mezzi di prova, l'onere della prova e la sua inversione presso il TUB. Inoltre il capo IV dell'ATUB, agli articoli da 56 a 72, prevede una serie di misure cautelari, e più in generale di competenze, che spettano al tribunale unificato.

⁵ I testi riportati, qui ed in seguito, si riferiranno all'edizione italiana della GUUE. Si rammenti tuttavia che, ai sensi dell'articolo 88 paragrafo 1 TUB le uniche lingue facenti fede sono l'inglese, il francese ed il tedesco.

⁶ D'ora in avanti la dicitura “Tribunale” segnerà sempre il TUB, “tribunale” invece segnerà di volta in volta un diverso organo giurisdizionale.

⁷ BARATTA, R.: *The unified patent court – what is the “common” trait about?*, in HONORATI, C. (a cura di): *“Luci e ombre nel nuovo Sistema UE di tutela brevettuale/The Eu patent protection lights and shades of the new system”*, 1ª edizione, Torino, 2014, pag. 108.

più ampia capacità giuridica concessa alle persone giuridiche in ciascuno Stato membro, nonché un'autonoma personalità di diritto. Infine all'articolo 5 sono previsti i regimi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del Tribunale: per il primo, a mente del paragrafo 1, sarà applicabile quanto stabilito dal Regolamento Roma I⁸ o, in subordine, quanto previsto dal diritto dello Stato membro dove ha sede l'organo giurisdizionale adito; per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale invece, il paragrafo 2 stabilisce che in generale sia il diritto dello Stato ove si è verificato il danno ad essere applicabile, con l'eccezione delle materie civili e commerciali come definite dal Regolamento Roma II⁹, che seguiranno le norme in esso contenute. In ultimo, il paragrafo 3 dello stesso articolo prevede una coincidenza tra *forum* e *ius*: sarà il tribunale dello Stato membro dove si è verificato il danno ad essere competente per risolvere la controversia. Le previsioni sulla responsabilità del Tribunale vengono arricchite da quanto previsto agli articoli 22 e 23, dedicati rispettivamente alla responsabilità per danni causati da violazioni del diritto dell'Unione e alla responsabilità degli Stati membri contraenti.

Per quanto riguarda l'articolo 22 è stabilito che gli Stati membri sono responsabili in solido dei danni derivati da una violazione del diritto dell'Unione da parte della corte d'appello¹⁰, in conformità con la disciplina Unionista della

⁸ Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), in *GUUE* L 177, del 4 luglio 2008, p. 6–16.

⁹ Regolamento (ce) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), in *GUUE* L 199, del 31 luglio 2007, pag. 40.

¹⁰ L'organo supremo dell'accordo TUB. La restrizione della responsabilità per le azioni della sola corte di ultima istanza sembra riflettere il carattere definitivo delle sue decisioni ed, in ultima analisi, anche del danno potenzialmente causato da queste. Lasciar fuori dalla responsabilità degli Stati (come sembra) l'operato del tribunale apre la strada ad una questione: nei casi in cui la lite venisse decisa dal giudice del tribunale e passasse in giudicato, quale strumento avrebbe un richiedente che lamentasse il mancato rispetto del diritto UE? L'unica possibilità prevista dal TUB per ritornare sul giudicato è quella del riesame, previsto all'articolo 81; tuttavia tra le condizioni poste al suo esperimento figurano solamente le ipotesi di scoperta di nuovi elementi di fatto (che peraltro devono essere costitutivi di fattispecie delittuosa provata con sentenza passata in giudicato)

responsabilità extracontrattuale degli Stati membri per le violazioni commesse dai relativi tribunali nazionali¹¹. Le azioni di responsabilità andranno proposte dall'interessato contro lo Stato membro in cui ha la residenza, ovvero la sede principale di attività (o anche solo una sede di attività, in mancanza delle prime due); in assenza di tutti questi legami, è sempre possibile proporre ricorso avverso lo Stato in cui ha sede la corte di appello¹², presso l'autorità giudiziaria di detto Stato. Tale autorità giudiziaria dovrà quindi applicare innanzitutto il diritto dell'Unione, poi l'Accordo TUB ed infine, in assenza di previsioni nei due testi, il diritto nazionale. Infine, il paragrafo 3 prevede che lo Stato contraente soccombente abbia diritto a richiedere agli altri Stati membri un contributo proporzionato ai criteri di cui all'articolo 37 paragrafi 3 e 4 TUB¹³.

L'articolo 23 invece stabilisce i criteri di responsabilità degli Stati nei riguardi delle Istituzioni europee: ai fini dell'applicazione degli articoli 258, 259 e 260 TFUE infatti, le azioni del Tribunale sono imputabili sia a ciascuno degli Stati membri contraenti singolarmente, che al loro insieme collettivamente. Tale previsione appare una specificazione di quanto previsto all'articolo 1, che vede il Tribunale come organo comune a tutti gli Stati membri ed equiparato ad un tribunale nazionale. Le ragioni dietro ad una simile qualifica, come rilevato dalla

e dell'insorgere di vizi sostanziali della procedura. Non sembrerebbe quindi trovare spazi, come di norma all'interno dei rimedi impugnativi straordinari, l'ipotesi di un riesame per l'erronea applicazione del diritto UE (riconciliabile ad un errore *in ius* su cui scende il giudicato), la cui contestazione cade del tutto sulle spalle delle parti, che saranno costrette a giungere fino all'ultimo grado di giudizio.

¹¹ Nel caso di illeciti extracontrattuali, i danneggiati dovranno esaurire i rimedi interni prima di poter adire direttamente gli stati per la corresponsione di una riparazione.

¹² E cioè, ai sensi dell'articolo 9 paragrafo 5, il Lussemburgo.

¹³ Questi sono, per tutta la durata del periodo transitorio di 7 anni: il numero di brevetti europei aventi effetto sul territorio degli Stati al momento dell'entrata in vigore dell'accordo ed il numero dei brevetti europei avverso i quali sono state proposte azioni per violazione o azioni di revoca dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali degli Stati nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente accordo. Per gli anni successivi al settimo invece il paragrafo 4 prende in considerazione a scala di distribuzione delle tasse annuali di rinnovo per i brevetti europei con effetto unitario applicabile al momento in cui si rende necessario il contributo.

dottrina¹⁴, sono dovute ad una volontà di conformare, almeno in parte, la struttura del TUB all'opinione negativa¹⁵ a suo tempo espressa dalla CGUE nei riguardi del progetto di corte comune agli Stati membri¹⁶.

L'articolo 3 contempla l'ambito di applicazione dell'accordo TUB; a ricadere nelle sue previsioni sono:

- a. Tutti i BEEU;
- b. Tutti i certificati protettivi complementari¹⁷ concessi per un prodotto che sia già tutelato da brevetto;
- c. Tutti i brevetti europei che non sono ancora estinti alla data di entrata in vigore dell'accordo o che sono stati concessi dopo tale data, salva l'applicazione dell'articolo 83 TUB¹⁸
- d. Tutte le richieste di brevetto europeo pendente alla data di entrata in vigore dell'accordo ed ogni richiesta successiva, sempre fatto salvo l'articolo 83 TUB.

V.1.1 La struttura del Tribunale ed i suoi giudici

L'ATUB contiene previsioni sia sulla struttura del Tribunale in senso stretto, al capo II, sia sui giudici che ne dovranno animare le aule, al capo III. Oltre al testo principale dell'ATUB, in materia sono anche applicabili due allegati: il primo contenente lo statuto del Tribunale, il secondo invece riguardante la divisione della

¹⁴ SCUFFI, M.: *Il tribunale unificato dei brevetti: evoluzione storica, ordinamento e regole procedurali*, in HONORATI, C. (a cura di): *“Luci e ombre nel nuovo Sistema UE di tutela brevettuale/The Eu patent protection lights and shades of the new system”*, 1ª edizione, Torino, 2014, pag. 87.

¹⁵ Per la quale si rimanda al capitolo II, paragrafo 8.

¹⁶ Si veda il paragrafo 3 del capitolo II.

¹⁷ Che, ai sensi della definizione data dall'articolo 2 lettera h) accordo TUB sono quelli concessi a norma del Regolamento (CE) 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, in *GU L* 152 del 16 giugno 2009, pagg. 1–10 e del Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari, in *GU L* 198 dell'8 agosto 1996, pagg. 30–35.

¹⁸ Che verrà trattato *infra* nel capitolo.

competenza tra le diverse sedi centrali del tribunale di primo grado. Per quanto riguarda la struttura, l'articolo 6 prevede che il TUB si componga di un tribunale di primo grado, una corte d'appello e una cancelleria. L'articolo 7 prosegue, indicando le funzioni e l'articolata ossatura del tribunale di primo grado. Questo sarà ulteriormente composto da una divisione centrale e divisioni locali e regionali: la divisione centrale avrà sede a Londra, Monaco e Parigi¹⁹; le divisioni locali invece saranno istituite solamente dietro richiesta di uno Stato membro partecipante sul territorio di questo. Inoltre, per ogni cento procedimenti relativi a brevetti per anno, nei tre anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, ogni Stato membro partecipante potrà richiedere l'apertura di un'ulteriore divisione, fino ad un massimo di quattro. In ultimo il paragrafo 5 dell'articolo 7 prevede che divisioni regionali possano essere istituite su richiesta congiunta di due o più Stati membri partecipanti, che ne designeranno la sede²⁰.

L'articolo 8 dispone poi per quanto riguarda la composizione dei collegi giudicanti nel tribunale di primo grado. La norma generale, al paragrafo 1, vuole ogni collegio composto da tre giudici, provenienti da almeno due Stati membri partecipanti. I commi successivi disegnano eccezioni e aggiustamenti a seconda della sede e del volume di contenzioso. Il paragrafo 2 stabilisce in sintesi che la regola base si applica sempre alle divisioni locali con un basso volume di contenzioso²¹, nella composizione di un giudice con cittadinanza dello Stato

¹⁹ La tripartizione della sede centrale è dovuta, a tacere delle motivazioni di politica internazionale, ad una corrispondente divisione dei compiti: secondo l'allegato II infatti alla sede di Londra spetteranno le cause vertenti su necessità umane (*human necessities*) e chimica e metallurgia; alla sede di Monaco andranno le cause vertenti su meccanica, riscaldamento, armi ed esplosivi; a Parigi (dove avrà sede il gabinetto del presidente) infine andranno tutte le altre: tecniche industriali e trasporti, tessili e carta, costruzioni fisse, fisica ed elettricità. Nell'eventualità in cui un brevetto possa ricadere in più classi, sarà il presidente del tribunale ad assegnare la causa alla divisione la cui specializzazione appare preponderante all'interno del brevetto.

²⁰ Oppure le sedi, visto che le divisioni regionali possono tenere udienze in più luoghi.

²¹ Ossia con uno storico, nei 3 anni precedenti o successivi all'entrata in vigore dell'Accordo, di meno di 50 procedimenti per anno civile.

membro che ospita la divisione locale e due giudici stranieri²². Diversamente, il paragrafo 3 prevede che nelle divisioni locali con più di 50 procedimenti all'anno²³, vi siano 2 giudici con cittadinanza dello Stato membro ospitante la divisione locale ed un giudice straniero; questi avrà il compito di rimanere nel collegio “per un lungo periodo” e, in generale, fino a che non venga mantenuto un efficiente funzionamento delle divisioni locali ad alto carico di lavoro. Il paragrafo 4 stabilisce una regola analoga a quella del paragrafo 3 per quanto riguarda le divisioni regionali: in esse il collegio sarà composto da 2 giudici che hanno cittadinanza in uno degli Stati membri coperti dalla divisione ed un terzo giudice straniero. Ai sensi del paragrafo 5, d'ufficio oppure se una delle parti in causa lo richiede, il collegio giudicante in una divisione regionale si rivolge al presidente del tribunale per chiedergli di assegnare alla causa un ulteriore giudice, versato nel settore dei brevetti e con qualifiche afferenti al settore tecnologico di cui si discute. Nel paragrafo 6 viene poi affrontata la composizione del collegio nella divisione centrale: due giudici qualificati sotto il profilo giuridico, provenienti da Stati membri diversi, sono affiancati nella decisione da un terzo giudice qualificato sotto il profilo tecnico ed esperto del ramo tecnologico in causa. Tuttavia, quando il collegio deve decidere una questione inerente le decisioni prese dall'UEB in materia di concessione del BEEU, la composizione ritorna totalmente “togata”: 3 giudici competenti sotto il profilo giuridico, e provenienti da 3 Stati diversi, giudicano la causa²⁴. Il paragrafo 7 ribalta, in teoria, tutto l'impianto creato dai commi precedenti, prevedendo che, di comune accordo ed in conformità con il regolamento di procedura, le parti possano concordare di far decidere la causa da un unico giudice qualificato sotto il profilo giuridico. Infine il paragrafo 8 prevede che a presiedere i collegi del tribunale di primo grado vi sia sempre un giudice dotato di qualifiche giurisdizionali.

²² Qui e in seguito nel senso “avente la cittadinanza di altri Stati membri partecipanti all'accordo”.

²³ Sempre con riferimento allo storico di 3 anni precedenti o successivi.

²⁴ Come disposto dal combinato tra l'articolo 8 paragrafo 6 e l'articolo 32, paragrafo 1, lettera i) dell'accordo TUB.

L'Accordo prosegue all'articolo 9, in cui è prevista la disciplina dei collegi che compongono la corte d'appello. Di base il consesso giudicante è composto da 5 giudici, provenienti da Stati diversi; di essi 3 sono qualificati sotto il profilo giuridico e i restanti 2 invece sotto quello tecnico. In deroga, il paragrafo 2 stabilisce che quando il collegio giudichi sull'operato dell'UEB nel concedere il BEEU, questo sia composto da soli 3 giudici qualificati dal punto di vista giuridico.

L'accordo comprende poi, agli articoli da 10 a 14 l'istituzione di una cancelleria presso la sede della corte d'appello, con sottosezioni in tutte le divisioni in cui si articola il tribunale di primo grado; un comitato amministrativo composto dai rappresentanti degli Stati membri partecipanti e da un rappresentante della Commissione come osservatore, col compito di nominare i nuovi giudici del TUB; un comitato di bilancio; un comitato consultivo col compito di assistere il comitato amministrativo nella nomina dei giudici e di formulare proposte riguardo le qualifiche dei giudici da nominare. Esso è composto da specialisti nel diritto dei brevetti e nel contenzioso brevettuale. Tutti questi comitati e la cancelleria fanno capo al *Praesidium*, un organo previsto all'articolo 15 dello statuto del TUB, allegato all'Accordo. A comporlo sono i presidenti della corte d'appello e del tribunale di primo grado, oltre che due giudici della corte d'appello eletti nel loro ambito e tre giudici del tribunale di primo grado che sono giudici a tempo pieno eletti nel loro ambito. Infine partecipa al *Praesidium* il cancelliere, che non ha però diritto di voto. Questa composizione di giudici ha compiti propositivi sull'emendamento delle regole di procedura, sulla formazione dei nuovi giudici in seno al Tribunale ed ha il compito di presentare ogni anno il bilancio ed una relazione sullo stato delle cause brevettuali.

La struttura del Tribunale, anche dopo una sommaria descrizione, appare complessa e bisognosa di un gran numero di professionisti, "togati" o meno, per funzionare. L'ATUB prende in considerazione questa necessità al capo III, che contempla una procedura centralizzata di nomina dei giudici e composizione dei collegi, oltre che un quadro di formazione ed addirittura una *training facility* per i futuri giudici.

L'articolo 15 apre il capo III e disegna i requisiti che i giudici dovranno soddisfare per sedere nel Tribunale: sono richiesti i "massimi livelli di competenza

ed una comprovata esperienza nel settore delle controversie brevettuali”; inoltre i giudici dotati di competenze “giuridiche” devono avere anche i requisiti per ricoprire funzioni giurisdizionali in almeno uno Stato membro partecipante. Ai giudici “laici” invece verrà richiesto un titolo di studio universitario e una comprovata esperienza in un settore tecnologico, inoltre dovranno avere comprovata conoscenza del diritto e della procedura civile in materia di controversie brevettuali²⁵.

L’articolo 17 afferma l’indipendenza dei giudici e del cancelliere nell’esercizio delle loro funzioni giudicanti; vieta inoltre ai giudici, di qualsiasi tipo siano, lo svolgimento di altre attività lavorative²⁶, a meno di non esservi esplicitamente autorizzati dal comitato amministrativo. Nel caso in cui sussista un qualsiasi conflitto di interessi, l’articolo 5 impedisce al giudice interessato di partecipare ai procedimenti e rimanda allo statuto per quanto concerne la risoluzione di detti conflitti²⁷.

L’articolo 18 poi rappresenta il cuore del sistema giudiziale creato dall’Accordo: esso infatti prevede che venga costituito un *pool* di giudici, che raccolga sia i “togati” che i “laici”. Il *pool* deve sempre comprendere almeno un giudice esperto in ognuno dei settori tecnici previsti dall’Accordo TUB. Dal gruppo così costituito il presidente del tribunale di primo grado assegna i giudici ai vari collegi che giudicano nelle diverse divisioni; l’assegnazione deve però garantire

²⁵ L’Accordo resta silente in merito a quale diritto e quale procedura civile dovranno conoscere i futuri giudici “laici”; si immagina qui, oltre ad un ovvio dovere di conoscere la procedura applicata dal TUB e il pacchetto europeo brevetti, un dovere di conoscere la procedura ed il diritto di almeno uno Stato membro partecipante. Lo statuto del Tribunale, all’articolo 2 paragrafo 3 prevede però che la comprovata esperienza in materia di brevetti possa essere assunta anche *ex post*, tramite una formazione organizzata ai sensi dell’articolo 11 dello stesso statuto dal *Praesidium*.

²⁶ Il paragrafo 3 dell’articolo, in deroga a quanto affermato, consente che i giudici svolgano funzioni giudicanti nelle magistrature nazionali. Inoltre il paragrafo 4 consente ai giudici “tecnici” *part time* di svolgere altre attività lavorative, purché non in conflitto di interessi.

²⁷ L’articolo 7 dello statuto prevede una lista con alcune cause di incompatibilità e la possibilità per le parti di ricusare il giudice. Inoltre i presidenti della corte d’appello e del tribunale di primo grado possono sempre comunicare ad un giudice la loro opinione su un eventuale conflitto di interessi in cui questi verserebbe.

uno stesso, elevato, livello di competenze tra i collegi, in modo che vengano degnamente condotti e valutati sia gli aspetti giurisdizionali che quelli tecnici di una vertenza brevettuale.

L'articolo 19 chiude il capo III ed è dedicato all'istituzione di un quadro di formazione per i futuri giudici. Tale quadro ha l'obiettivo di rafforzare le competenze dei giudici, vecchi e nuovi, in modo da assicurare nella misura del possibile che siano formati giudici provenienti da tutti gli Stati membri partecipanti all'Accordo²⁸. Le strutture che permetteranno tutto questo sono istituite a Budapest e dovrebbero contribuire ad una formazione completa dei giudici²⁹. In ultimo l'articolo in discorso prevede che periodicamente tutti i giudici del Tribunale si riuniscano per dibattere degli sviluppi del diritto brevettuale e soprattutto per assicurare una coerente giurisprudenza tra le divisioni del tribunale di primo grado.

V.2 *La competenza del Tribunale*

Alla competenza del Tribunale è dedicato il capo VI dell'Accordo, questo comprende disposizioni che disciplinano in realtà la "giurisdizione" del TUB, la sua competenza per materia e la sua competenza territoriale. In via generale poi, per quanto riguarda la competenza internazionale, l'articolo 31 rimanda a quanto contenuto nel Regolamento Bruxelles I *bis*³⁰ e, ove applicabile, alla convenzione di Lugano³¹.

²⁸ VAREILLES, F.H.: *Judicial training in the framework of the Unified Patent Court as a prerequisite for the success of the Unitary Patent System*, in *ERA forum*, n°16, 2015, pagg. 1 – 6.

²⁹ Si veda l'elenco di competenze nominato all'articolo 19 ATUB.

³⁰ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in *GUUE* L 351, del 20 dicembre 2012, pag. 1. Questo è infatti stato emendato per adattarsi all'ingresso di un nuovo tribunale nel sistema internazionale. Si veda anche *infra* il paragrafo 2.1.

³¹ Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Fatta a Lugano il 16 settembre 1988, in *GU* L 319 del 25 novembre 1988, pagg. 9–28.

L'articolo 32 invece disegna la competenza esclusiva del Tribunale, essa si avrà per:

- a) Azioni per violazione o minaccia di violazione di brevetti e certificati protettivi complementari e relativi controricorsi, comprese le domande riconvenzionali relative a licenze;
- b) Azioni di accertamento di non violazione di brevetti e certificati protettivi complementari;
- c) Azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni;
- d) Azioni di revoca di brevetti e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari;
- e) Domande riconvenzionali di revoca di brevetti e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari;
- f) Azioni per il risarcimento di danni o per indennizzi derivanti dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di brevetto europeo pubblicata;
- g) Azioni correlate all'utilizzazione dell'invenzione precedente la concessione del brevetto o al diritto basato sull'utilizzazione precedente dell'invenzione;
- h) Azioni di compensazione per licenze sulla base dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1257/2012; e
- i) Azioni concernenti decisioni prese dall'Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012.

Per tutte gli altri tipi di azione o domanda, rimangono competenti i tribunali dei singoli Stati membri partecipanti.

Di rilievo è la possibilità, prevista alla lettera i), del TUB di controllare indirettamente l'operato dell'UEB, per il tramite delle azioni contro le decisioni prese dall'Ufficio nell'ambito della concessione dei BEEU. In particolare tale

potere dovrebbe consentire al TUB di svolgere la funzione di *watch dog*³² sull'OEB, correggendone le decisioni quando in contrasto con il diritto applicabile dal TUB e, dunque, con il diritto europeo in generale.

D'interesse è anche la questione della competenza “residuale” prevista al paragrafo 2 dell'articolo 32: in particolare ci si chiede³³ se il TUB possa avere una competenza parallela rispetto alle materie che non ricadono esclusivamente sotto il suo controllo, oppure queste rimangano appannaggio esclusivo dei giudici nazionali. Il problema si pone in maniera forte riguardo alle licenze obbligatorie, che il considerando 10 del Regolamento 1257/2012 lascia alla disciplina dei singoli Stati membri partecipanti alla Cooperazione rafforzata³⁴. Un'interpretazione estensiva delle competenze del TUB a scapito dei tribunali nazionali tuttavia sembrerebbe da escludere: se così non fosse infatti non si spiegherebbe la previsione del menzionato considerando 10; inoltre la struttura delle competenze delineata dall'articolo 32³⁵ e soprattutto l'assenza di altre previsioni in materia di licenze obbligatorie all'interno dell'ATUB e delle sue regole di procedura portano ad escludere la possibilità di una competenza concorrente per il Tribunale. Tuttavia è innegabile, dal testo della norma, che il Tribunale dovrà conoscere dell'esistenza di una licenza, come recita l'articolo 32 paragrafo 1 lettera a), perlomeno nei casi di azioni per la violazione di un brevetto. Pertanto è da ritenere che il TUB potrà solamente accertare se esiste o meno una licenza per il brevetto e se il convenuto l'ha violata. Per converso, non potrà in nessun caso conoscere di una domanda riconvenzionale basata sull'obbligo da parte del titolare di un brevetto di concederlo in licenza: tale materia resterà di appannaggio esclusivo delle corti nazionali.

³² SALUNG PETERSEN, C.; RIIS, T.; SCHOVSBO, J.: *The Unified Patent Court (UPC) in action – How Will the Design of the UPC Affect Patent Law?*, in BALLARDINI, M. R.: *Transitions in European Patent Law–Influences of the Unitary Patent Package*, Walters Kluwer, 2015.

³³ SALUNG PETERSEN, C.; RIIS, T.; SCHOVSBO, J.: *The Unified Patent Court (UPC), Compulsory licensing and competition law* in BALLARDINI, M. R.: *Transitions in European Patent Law–Influences of the Unitary Patent Package*, Walters Kluwer, 2015.

³⁴ Si veda il capitolo IV al paragrafo 4.2.

³⁵ In cui vengono elencate prima le competenze esclusive “sottratte” alle corti nazionali degli Stati membri e poi, come nota finale, viene ricordato che per tutte le altre le corti rimangono competenti.

Diversamente, negli altri casi previsti dall'articolo 32 paragrafo 1, non è presente alcun riferimento alle domande relative l'esistenza di una licenza obbligatoria. Ciò porterebbe dunque ad affermare che nelle situazioni previste alle lettere b), d), e) il TUB non possa nemmeno conoscere dell'esistenza di licenze obbligatorie. Infine, per quanto riguarda la lettera c) dell'articolo 32, ossia le azioni per la concessione di misure provvisorie e cautelari e di ingiunzioni, è da ritenere³⁶ che il testo dell'articolo 62 ATUB, appunto sulla concessione delle misure provvisorie, lasci un margine valutativo talmente ampio al TUB³⁷, da consentirgli di prendere in considerazione sotteraneamente anche allegazioni riguardo l'abuso di posizione dominante. Irricevibili tuttavia, dovrebbero rimanere le difese che argomentano sulla necessità, secondo il diritto nazionale del luogo dove avviene la contraffazione e dove viene presa la misura cautelare, della concessione di una licenza da parte del titolare del brevetto: il TUB non ha alcun mandato in tal senso.

La limitata possibilità per il TUB di tener conto delle norme sulla concorrenza e soprattutto la sua incompetenza in tema di garanzia di licenze obbligatorie rischia di creare un sistema giudiziario poco o per nulla attento alle limitazioni che tipicamente accompagnano un diritto di privativa. Tale tendenza potrebbe rientrare in una più generale osservazione³⁸ sul Tribunale: questi appare sbilanciato, almeno sulla carta, in favore del titolare del brevetto e sembra lasciare con meno garanzie il presunto contraffattore o comunque tutte le parti che non sono i beneficiari economici immediati della privativa.

³⁶ SALUNG PETERSEN, C.; RIIS, T.; SCHOVSBO, J.: *The Unified Patent Court (UPC), compulsory licensing*, op. cit.

³⁷ Si vedano i paragrafi 2: *The Court shall have the discretion to weigh up the interests of the parties and in particular to take into account the potential harm for either of the parties resulting from the granting or the refusal of the injunction*; e 4: *The Court may, in respect of the measures referred to in paragraphs 1 and 3, require the applicant to provide any reasonable evidence in order to satisfy itself with a sufficient degree of certainty that the applicant is the right holder and that the applicant's right is being infringed, or that such infringement is imminent.*

³⁸ Si veda il paragrafo 3

V.2.1 Per materia

La competenza per materia in primo grado si riparte necessariamente tra le divisioni centrale e locali, con un ruolo secondario riservato a quelle regionali, intese più come una soluzione per economizzare risorse nei paesi a bassissimo volume contenzioso, che come snodi di medio livello tra divisioni locali e centrale. L'articolo 33 disciplina interamente la competenza per materia del tribunale oltre a dare disposizioni complete per quanto riguarda la competenza territoriale³⁹, delineando prima una normativa di massima e approntando poi alcune eccezioni.

Il paragrafo 1 stabilisce che le azioni di cui all'articolo 32 paragrafo 1, lettere a), c) f) e g)⁴⁰ debbano essere proposte dinnanzi:

a) Alla divisione locale sita sul territorio dello Stato membro partecipante in cui la violazione o la minaccia di violazione si è verificata o può verificarsi⁴¹; oppure, a scelta dell'attore,

b) Alla divisione locale sita sul territorio dello Stato in cui il convenuto o comunque almeno uno dei convenuti ha la sua residenza o la sede principale di attività, o anche solo una sede di attività⁴².

c) È possibile il cumulo soggettivo di azioni. Tuttavia questo è ammissibile solamente quando i convenuti abbiano una relazione commerciale o se l'azione riguarda la stessa asserita violazione. Tale criterio non fa altro che riprendere quello stabilito nel Regolamento 1215/2012, all'articolo 8 paragrafo 1. Il che porterebbe ad intendere il termine "relazione commerciale" come "appartenente allo stesso gruppo di imprese" o comunque in altri significati che designino un rapporto di dipendenza reciproca molto forte⁴³.

³⁹ Si veda anche il paragrafo successivo.

⁴⁰ Ossia: le azioni per violazione o minaccia di violazione di brevetti ed i relativi controricorsi; le azioni per misure cautelari e provvisorie; le azioni per il risarcimento dei danni o per gli indennizzi garantiti da una protezione provvisoria conferita dalla domanda di brevetto europeo pubblicata.

⁴¹ O in alternativa alla divisione regionale cui partecipa lo Stato.

⁴² *Idem*.

⁴³ SCUFFI, *Il tribunale unificato*, op. cit., pag. 90.

Le azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1 lettera h)⁴⁴ invece possono essere presentate solamente innanzi alla divisione prevista alla precedente lettera b.

Le azioni contro convenuti che non abbiano alcuno dei legami previsto alla lettera b) con uno Stato membro partecipante vanno proposte presso la divisione locale prevista alla lettera a) o in alternativa, a discrezione dell'attore, presso la divisione centrale. Lo stesso si farà qualora uno Stato membro non ospiti una divisione locale e non faccia parte di una divisione regionale.

Quelle indicate sopra sono le regole che troveranno normalmente applicazione; i paragrafi successivi invece stabiliscono le eccezioni a tali regole: al paragrafo 2 è stabilito che quando una azione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a), c), f) g) o h) è pendente dinnanzi ad una divisione del tribunale di primo grado, le parti non possono proporre quei tipi di azione in relazione allo stesso brevetto, dinnanzi ad una divisione diversa; dovranno infatti aspettare la conclusione della prima causa. Inoltre se un'azione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) è pendente innanzi ad una divisione regionale, ma la violazione si considera avvenuta in almeno 3 sezioni regionali diverse, il convenuto può richiedere che la causa venga riassunta presso la divisione centrale. Infine, sempre al paragrafo 2, è stabilito che se una domanda relativa allo stesso brevetto e con le stesse parti sia presentata presso più divisioni, sia competente la divisione adita per prima; tutte le altre divisioni dovranno invece dichiarare la propria incompetenza.

Il paragrafo 3 si occupa poi delle domande riconvenzionali, statuendo innanzitutto che una domanda di revoca *ex* articolo 32, paragrafo 1, lettera e)⁴⁵ può essere proposta nel caso vi sia stata una contraria azione *ex* articolo 32, paragrafo 1, lettera a). La divisione locale o regionale interessata potrà, previa audizione delle parti:

a) Procedere sia con l'azione che con la domanda riconvenzionale. In questo caso potrà anche richiedere che dal *pool* di giudici venga assegnato alla

⁴⁴ Ossia le azioni di compensazione per le licenze sulla base dell'articolo 8 del Regolamento 1257/2012.

⁴⁵ E cioè una domanda riconvenzionale di revoca di brevetto e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari.

causa un ulteriore giudice, qualificato sotto il profilo tecnologico di cui si discute.

b) Deferire la domanda riconvenzionale alla divisione centrale e sospendere, ma potrebbe anche procedere, l'azione per violazione.

c) Con l'accordo delle parti, deferire l'intera causa alla divisione centrale nella sede più appropriata.

Al paragrafo 4 dell'articolo 33 è previsto che le azioni di cui alle lettere b) e d)⁴⁶ del paragrafo 1 dell'articolo 32, vadano proposte davanti alla divisione centrale. Tuttavia, se dinnanzi ad una divisione regionale o locale è già stata proposta azione tra le stesse parti ed in merito allo stesso brevetto, anche le azioni di cui alle lettere b) e d) vanno proposte presso la stessa divisione regionale o locale.

Il paragrafo 5 prevede che se un'azione di revoca di cui alla lettera d) è pendente dinnanzi alla divisione centrale, le stesse parti sono libere di presentare una azione di cui alla lettera a), anche inerente allo stesso brevetto, presso una corte regionale o locale, nei limiti di quanto normato al paragrafo 1 dell'articolo in discorso. La divisione regionale o locale così individuata avrà in merito le stesse possibilità di *case management* concesse dal paragrafo 3 del presente articolo.

Se un'azione *ex* articolo 32, paragrafo 1, lettera b) pende presso la divisione centrale, dice il paragrafo 6, questa è sospesa se è presentata, tra le stesse parti⁴⁷ ed in merito allo stesso brevetto, un'azione *ex* lettera a) presso una divisione regionale o locale entro tre mesi dalla data in cui è stata avviata l'azione dinnanzi alla divisione centrale. Da questa previsione si comprende che le azioni positive e negative di contraffazione subiscono un trattamento diverso, che tende ad avvantaggiare il titolare del brevetto, che ai sensi del comma 1 troverà sempre, quantomeno, una divisione regionale per udire le sue rimostranze, mentre il ricorrente in accertamento negativo correrà sempre il rischio di trovarsi trascinato di fronte ad un tribunale a lui estraneo, anche se avrà presentato prima un'azione in

⁴⁶ Azioni di accertamento di non violazione di brevetti e certificati protettivi complementari e azioni di revoca di brevetti e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari.

⁴⁷ Oppure anche tra il titolare di licenza esclusiva e la parte che richiede l'accertamento di non violazione dello stesso brevetto.

merito a brevetto. In dottrina⁴⁸ è stato inoltre sostenuto che questa differenza marcata tra azione positiva e negativa di contraffazione potrebbe essere contraria al principio di “parità delle armi processuali”, riconosciuto in maniera più o meno intensa da tutti gli stati firmatari dell’ATUB.

Il sistema creato dai paragrafi appena descritti corrisponde al modello tedesco⁴⁹ di “biforcazione” tra azioni di validità, che spetteranno tendenzialmente alla divisione centrale, ed azioni di contraffazione, che saranno appannaggio delle divisioni locali o regionali. In particolare tale sistema emerge in tre situazioni.

Innanzitutto, nel decidere sulla domanda riconvenzionale di nullità, *ex* articolo 33, il giudice avrà la possibilità, in assenza di comune accordo delle parti, di deferire la domanda riconvenzionale alla divisione centrale, trattenendo la domanda principale di violazione del brevetto. Sul tema la Rule 37 del regolamento di procedura⁵⁰ stabilisce che: *Where the panel decides to proceed in accordance with Article 33(3) (b) of the Agreement, the panel may stay the infringement proceedings pending a final decision in the revocation proceedings and shall stay the infringement proceedings where there is a high likelihood that the relevant claims of the patent will be held to be invalid on any ground by the final decision in the revocation proceedings.* Sarà dunque necessaria una *High likelihood* che il brevetto venga invalidato dalla divisione centrale, perché il giudice scelga la via della biforcazione. Secondo questo schema quindi le due azioni potranno avere esiti separati ed indipendenti, con tutte le conseguenze⁵¹ del caso che potrebbero

⁴⁸ CERULLI IRELLI, V.: *Il tribunale unificato dei brevetti: rischi e compatibilità con il nostro ordinamento*, in *Il Diritto Industriale*, 2013, pag.398.

⁴⁹ RICOLFI, M.: *La “biforcazione” tra azioni di validità ed azioni di contraffazione: ragioni teoriche e problemi applicativi*, in HONORATI, C. (a cura di): *“Luci e ombre nel nuovo Sistema UE di tutela brevettuale/The Eu patent protection lights and shades of the new system”*, 1^a edizione, Torino, 2014, pag. 171.

⁵⁰ Il testo delle rules of procedure, nella loro XVIII stesura, è disponibile presso: <http://www.unified-patent-court.org/images/documents/UPC-Rules-of-Procedure.pdf>

⁵¹ Per esempio una conseguenza rilevante potrebbe essere l’aumento del *patent trolling*, in cui una società privata detiene un brevetto, senza farne alcun uso, e tenta liti temerarie contro i presunti contraffattori, col solo scopo di ricattare tali soggetti con la minaccia di una lunga controversia legale se non accettano una transazione “conciliativa”. Tale fenomeno avrebbe

derivare dalla condanna per contraffazione di un brevetto provato successivamente invalido.

Il secondo ed il terzo caso invece seguono una identica disciplina, prevista al paragrafo 4 per quanto riguarda sia le azioni di nullità del brevetto (articolo 32, paragrafo 1, lettera d)); sia per quanto riguarda l'azione di accertamento di non violazione del brevetto. Infatti come detto sopra, nel caso in cui penda già presso una divisione locale un'azione per la violazione del brevetto, le azioni di cui sopra non potranno venire proposte presso la divisione centrale, ma dovranno forzatamente venire esaminate dalla stessa divisione locale. Questa previsione fa ricadere la questione nel primo caso: il giudice della divisione locale potrà decidere se procedere alla biforcazione oppure no.

Il paragrafo 7 consente alle parti di convenire di proporre le azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere da a) a h) semplicemente innanzi ad una divisione di loro scelta, ivi compresa quella centrale.

Appare di rilievo la possibilità, per i giudici delle diverse divisioni, di "scegliere" se biforcare o meno le azioni di validità e di contraffazione del brevetto⁵². Da qui infatti deriverà, si ritiene, il delinearsi di prassi diverse a seconda della cultura giuridica dei giudici che opereranno nelle divisioni locali, con il conseguente aumento di *forum shopping*.

Le azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere d) e e), a mente del paragrafo 8, possono essere proposte senza che il richiedente abbia l'onere di presentare preventiva opposizione dinnanzi all'UEB.

Per il paragrafo 9 le azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera i)⁵³ sono da proporsi presso la divisione centrale.

maggiori possibilità di espandersi se le due azioni di legittimità e di contraffazioni andassero a velocità diverse.

⁵² Spia di un atteggiamento neutrale dei redattori rispetto alla tradizione tedesca, che prevede l'istituto, e le altre, che non lo contemplano.

⁵³ Azioni concernenti decisioni prese dall'Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012.

Infine, al paragrafo 10, è previsto che le parti debbano informare il tribunale di tutti gli eventuali procedimenti di revoca, limitazione od opposizione pendenti presso l'UEB che potrebbero essere pregiudiziali rispetto alla causa. Il tribunale può in questo caso sospendere l'azione se “se è prevedibile una rapida decisione da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti”.

V.2.2 *Per territorio*

La competenza per territorio del Tribunale è in realtà molto semplice: la finzione giuridica alla base del pacchetto europeo brevetti vuole infatti che gli Stati partecipanti alla Cooperazione rafforzata in materia di brevetti creino un'unica area geografica in cui il BEEU avrà effetto unitario. Allo stesso modo sarà unica la corte che giudicherà i BEEU su questo territorio, con una pronuncia che avrà effetto immediato su tutti i territori degli Stati membri contraenti l'ATUB. In particolare la finzione di un territorio unificato da una sola corte, tende di fatto ad escludere l'applicazione del Regolamento “Bruxelles I bis”⁵⁴, dato che, come appare anche dalla lettera dell'articolo 33, l'accordo TUB prevede già un *corpus* autonomo di norme sulla competenza. Pertanto, si rimanda alle regole contenute in particolare nel paragrafo 1 dell'articolo 33 per quanto riguarda le uniche disposizioni che prendono in qualche modo in considerazione il “territorio”.

In ultimo basti qui dire che per quanto riguarda il brevetto europeo, su cui pure è competente il TUB, le decisioni saranno applicate solamente nel territorio degli Stati membri in cui il brevetto europeo ha effetto.

V.3 *Il diritto applicabile dal Tribunale*

La questione del diritto applicabile dal Tribunale è complicata dal numero molto alto di fonti che questo si trova a dover tenere in considerazione, oltretutto, naturalmente, dall'interazione reciproca, non sempre chiara, tra di esse. Inoltre una grande parte della dottrina ha lamentato lo spostamento di disciplina sostanziale dal Regolamento 1257/2012 al testo del ATUB⁵⁵. Infatti se prima i due strumenti

⁵⁴ BARATTA, R.: *The unified patent court*, op. cit., pag 110.

⁵⁵ ULLRICH, H.: *Le Futur Système de Protection des Inventions par Brevets dans l'Union Européenne: un Exemple d'Intégration (re) Poussée?*, in *Max Planck Institute for Innovation and*

rispecchiavano bene la differenza tra cornice sostanziale e cornice processuale applicabile al BEEU, dopo lo spostamento la distinzione si è fatta meno limpida.

Un altro profilo che sicuramente potrebbe creare problemi è quello delle regole di procedura del Tribunale. Ad oggi non esiste ancora un corpo di regole di sicura applicazione, ma solamente una serie di *drafts* contenenti dei progetti di codice procedurale⁵⁶. Inoltre, anche quando saranno state approntate tutte le disposizioni necessarie al funzionamento del TUB, rimarrà comunque l'incognita di come giudici provenienti da 25 tradizioni legali diverse interpreteranno testi che dovrebbero fornire uniformità al sistema brevettuale nella sua fase litigiosa. Si pensa qui soprattutto alle disposizioni processuali comuni stabilite agli articoli 52-68, di cui si dirà *infra*.

V.3.1 *Le fonti*

Le fonti del diritto applicato dal TUB sono contenute all'articolo 24, che convenientemente porta la rubrica "fonti del diritto". L'articolo in discorso si inserisce poi nel capo V, dedicato sia alle fonti che, soprattutto, al diritto sostanziale applicato dal Tribunale.

Il paragrafo 1 dell'articolo 24 elenca, in un ordine che potrebbe definirsi⁵⁷ gerarchico, le fonti del diritto TUB; queste sono:

Competition, Discussion Paper N°2; 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 *Rivista di Diritto Industriale*, fasc. 6, 2013, p.301; CROWLEY, M.J.: *Restoring order in European patent law: a proposal for the reintroduction of the substantive provisions of the unitary patent package into EU law*, in *New York University Journal of Intellectual Property & Entertainment Law*, n°197, 2015.

⁵⁶ In un comunicato stampa dell'ottobre 2015, il *draft committee* afferma che la 18^a bozza di accordo diventerà quella definitiva, subito dopo sostenendo però che vi saranno ulteriori aggiustamenti quando il comitato ristretto del consiglio di amministrazione dell'OEB avrà individuato i livelli delle tasse di rinnovo: (<http://www.unified-patent-court.org/news/98-unified-patent-court-rules-of-procedure>) . Il testo della 18^a bozza invece è disponibile a questo link: (<http://www.unified-patent-court.org/images/documents/UPC-Rules-of-Procedure.pdf>).

⁵⁷ HONORATI, C.: *Il diritto applicabile dal tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e Regolamento 1257/2012*, in HONORATI, C. (a cura di): "Luci e ombre

- I. Il diritto dell'Unione, specialmente i Regolamenti 1257/2012 e 1260/2012.
- II. Lo stesso Accordo TUB.
- III. La CBE.
- IV. Gli altri accordi internazionali applicabili ai brevetti e vincolanti per tutti gli Stati membri parte dell'Accordo.

In riferimento al diritto dell'Unione possono essere citati alcuni atti, diversi dai Regolamenti contenuti nell'UPP, che avranno rilevanza per il Tribunale: innanzitutto la direttiva *Enforcement*⁵⁸, in attuazione dell'accordo TRIPs, anche se, come detto ai capitoli *supra*, la ratifica del TRIPs da parte di tutti gli Stati membri ha uniformato le normative⁵⁹. Da tale accordo comunque il TUB prende alcune previsioni in materia di prove e misure cautelari⁶⁰. *In secundis* il diritto dell'Unione verrà in rilievo quando si tratterà di circostanziare le eccezioni alla brevettabilità di alcuni ritrovati; come ad esempio la direttiva *Biotech*⁶¹: il Tribunale dovrà applicare l'Accordo alla luce delle previsioni essa contenute e conformarsi alle pronunce della CGUE in materia, effettuando un rinvio ad essa quando in dubbio sull'interpretazione di una norma UE⁶². Ancora, il TUB dovrà tenere conto della legislazione in materia di libera circolazione delle merci e delle persone all'interno dell'Unione, in particolare in relazione alle prevedibili questioni che potrebbero

nel nuovo Sistema UE di tutela brevettuale/The Eu patent protection lights and shades of the new system", 1ª edizione, Torino, 2014, pag. 125.

⁵⁸ Direttiva 2004/48/ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, in *GU* L 157, del 30 aprile 2004, pagg. 45–86

⁵⁹ MYLLY, T.: *A Constitutional Perspective*, in PILA, J; WADLOW, C. (a cura di): *The Unitary EU Patent System*, 1ª edizione, Norwich e Oxford, 2014, pag. 96.

⁶⁰ Nello specifico gli articoli 60, 62, 63, 64, 68; corrispondenti agli articoli 7,9,10,11,13 della direttiva *enforcement*.

⁶¹ Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, in *GUUE* L 213, del 30 luglio 1998, pagg. 13–28.

⁶² AERTS, R. J.: *The unitary patent and the Biotechnology directive: is uniform protection of biotechnological inventions ensured?* In *European Intellectual Property Review*, n°9, 2014, pag. 586.

sorgere sul problema dell'abuso di posizione dominante da parte del detentore di un brevetto. Infine, ma non in ultimo nella scala di importanza, il Tribunale dovrà conformarsi a quanto contenuto nella Carta dei diritti UE⁶³ e nei più generali principi di diritto riconosciuti dall'Unione. In relazione a tali norme, è prevedibile⁶⁴ che il TUB dovrà chiedere spesso l'opinione vincolante della CGUE, dato che le relazioni tra diritti fondamentali e diritto dei brevetti non sempre appaiono di immediata comprensione. In particolare appare degna di menzione⁶⁵ la questione inerente ai limiti tipici di brevettabilità costituiti, in generale dall'ordine pubblico e dai costumi morali. Il TUB si troverà, almeno in una prima fase, totalmente privo di strumenti per fronteggiare tali questioni: l'assenza di una tradizione giuridica peserà molto sui primi anni di lavoro del Tribunale. Sicuramente sarà di aiuto il quadro fornito dal diritto dell'Unione, anche se forse più decisivo sarà il bagaglio culturale portato da ciascun giudice che prenderà servizio tra i ranghi del TUB. In questo senso dovrebbe giocare un ruolo chiave l'articolo 19, che dispone la creazione di un quadro di formazione comune dei giudici del TUB.

Per quanto riguarda le fonti internazionali, il TUB sarà ispirato innanzitutto dall'Accordo stesso, poi dalla CBE ed infine dagli altri accordi internazionali pertinenti. Dalla natura dell'elenco appare chiaro l'ordine gerarchico delle fonti. Benché i trattati stipulati dall'Unione non siano menzionati nella lista delle fonti internazionali, questi vincolano gli Stati membri contraenti in quanto parti dell'Unione: un agire irrispettoso di essi da parte del TUB provocherebbe quindi una responsabilità degli Stati membri, come prevista dagli articoli 22 e 23 dell'ATUB.

L'ultima fonte presa in considerazione dall'accordo è, prevedibilmente, il diritto nazionale. Sul tema il paragrafo 2 dell'articolo 24 stabilisce che i casi ed i

⁶³ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in *GUUE* C 326, del 26 ottobre 2012, p. 391–407.

⁶⁴ HONORATI, C.: *Il diritto applicabile dal tribunale unificato*, op. cit., pag. 128.

⁶⁵ SALUNG PETERSEN, C.; RIIS, T.; SCHOVSBO, J.: *The Unified Patent Court (UPC) in action*, op. cit.

modi in cui il applicherà il diritto nazionale, anche di Stati esterni all'Accordo, saranno quelli contenuti all'interno di:

- a. Disposizioni direttamente applicabili del diritto dell'Unione e contenenti norme di diritto internazionale privato;
- b. In assenza di disposizioni unitarie, si applicheranno le disposizioni contenute in convenzioni ed accordi internazionali che stabiliscano norme di diritto internazionale privato;
- c. In ultima istanza troveranno applicazione le norme contenute nel diritto nazionale degli Stati, come determinato dal Tribunale.

Infine, il paragrafo 3 stabilisce che il diritto degli Stati membri non contraenti si applicherà quando designato, secondo la scala gerarchica del paragrafo 2, specialmente in relazione agli articoli da 25 a 28 e 54, 55, 64, 68 e 72; ossia le previsioni uniformi sostanziali e processuali. Tale caso si darà quando bisognerà applicare la disciplina di Stati non parte del TUB, il che è possibile, e previsto dagli articoli 73 *ter* e *quater* del Regolamento 1215/2012⁶⁶.

V.3.2 Le previsioni uniformi – la normativa sostanziale

La normativa sostanziale contenuta nell'ATUB può essere suddivisa in due parti: la prima, agli articoli 25-27 contiene le previsioni sostanziali tolte dal Regolamento 1257/2012; la seconda, agli articoli 28-30, contiene invece altre previsioni, che però non hanno la “novità” riconoscibile al precedente gruppo di articoli. Infatti il secondo gruppo contiene, agli articoli 28 e 29, una disciplina del diritto al preuso e dell'esaurimento del diritto conferito dal brevetto Su cui si è già detto⁶⁷; all'articolo 30 invece è semplicemente detto che i certificati protettivi complementari sono equiparati al brevetto per quanto riguarda i diritti che conferisce e gli obblighi e le limitazioni a cui deve sottostare.

Preliminarmente all'analisi degli articoli è opportuno far notare che il *corpus* di regole unitarie troverà applicazione sia nei confronti del BEEU che nei confronti del brevetto europeo semplice. Proprio in relazione a quest'ultimo titolo si è parlato

⁶⁶ Si veda il paragrafo 2.1.

⁶⁷ Capitolo IV, paragrafo 4.2.

in dottrina⁶⁸ che si è di fronte ad un nuovo “tipo” di brevetto europeo, da molti “di tipo TUB” (*UPC-style* o *type*). Esso corrisponde ad un brevetto europeo per il quale non è stato chiesto l’effetto unitario ma che è stato validato in Stati membri firmatari del TUB. In particolare questo titolo subisce la disciplina unitaria prevista (idealmente) per il solo BEEU, rimanendo autonomo solamente in relazione alla sua disciplina come oggetto di proprietà, che non corrisponde a quella dettata nel Regolamento 1257/2012, ma è diversa da Stato a Stato. Ulteriore conseguenza, decisamente rilevante è che, qualora una azione avente ad oggetto il brevetto europeo venisse esperita, si avrebbe la competenza del TUB; da ciò l’efficacia della decisione del Tribunale in tutti gli Stati membri contraenti. Inoltre, per come è costruita la competenza del Tribunale⁶⁹ in riferimento agli Stati terzi, è possibile che di fronte ad esso si trovino il titolare di un brevetto registrato in alcuni Stati membri ma che ha subito danni in uno Stato terzo ma comunque parte della CBE⁷⁰. In questo caso rimarrebbe il dubbio se al caso debbano essere applicate le previsioni uniformi dell’ATUB. Parte della dottrina⁷¹ propende per la soluzione negativa: le norme dell’accordo troverebbero applicazione solamente per gli Stati firmatari dell’Accordo. L’individuazione della legge applicabile si farà tramite il Regolamento Roma II, che in materia prevede specificatamente⁷² che quando si tratti di violazione di un titolo brevettuale a carattere non unitario, sia applicata la legge del paese per il quale è richiesta la protezione.

⁶⁸ ULLRICH, H.: *Harmonizing Patent Law: the Untamable Union Patent*, Max Planck Institute for Innovation and Competition, research paper N° 12-03, disponibile presso: SSRN: http://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=2027920.

⁶⁹ Si veda *supra* ai parr. 1.2 e 1.3.1.

⁷⁰ Un esempio, neppure scolastico, potrebbe essere quello di un residente in Turchia che commette un danno ad un brevetto europeo nello stesso Stato.

⁷¹ PINCKNEY, R.: *understanding the transitional provisions of the agreement on the unified patent court*, in *European Intellectual Property Review*, n°5, 2015, pag. 268; VAN GENERT, P.; PORS, W.: *The effect of an opt out under article 83 of the agreement on a unified patent court on jurisdiction for decisions on the merits and preliminary injunctions*, disponibile presso: www.eplawpatentblog.com/archives/august2013.

⁷² All’articolo 8, paragrafo 1.

Vi è poi la questione della possibilità o meno, per i giudici nazionali, di applicare le norme materiali contenute nell'accordo: il problema si pone, e verrà in seguito esaminato, per quanto riguarda il periodo transitorio previsto all'articolo 83. In questa sede basti dire che una risposta affermativa alla questione significherebbe ammettere la concorrenza del tribunale nazionale con il TUB, mentre invece una risposta negativa escluderebbe la possibilità, durante il periodo transitorio, che qualsiasi azione riguardante un brevetto europeo per cui sia stato esercitato l'*opt out* venga proposta di fronte al TUB. Nel caso in cui si propendesse per la risposta affermativa, si porrebbero immediatamente problemi connessi ai conflitti di competenza tra giudici nazionali e TUB; senza contare che, una volta individuato il giudice nazionale come competente, questi dovrebbe decidere se applicare le leggi brevettuali nazionali ovvero quelle *ex ATUB*. Sul punto però rimane dubbio che i giudici nazionali possano autonomamente dare applicazione alle norme contenute nell'accordo TUB: benché infatti con la sottoscrizione dell'Accordo le norme entrino a far parte del diritto nazionale di tutti gli Stati firmatari, il sistema creato dall'ATUB prevede un sistema di diritto "speciale", dedicato ai brevetti ed applicabile da un'unica corte competente⁷³.

Tornando alla prima parte, l'articolo 25 contiene una disciplina sul diritto di impedire l'utilizzazione diretta dell'invenzione. In particolare, è impedito a qualsiasi terzo, che sia privo del consenso del titolare del brevetto, di:

- a) Fabbricare, offrire, immettere sul mercato o utilizzare un prodotto oggetto del brevetto, o importare ovvero conservare il prodotto a tali fini;
- b) Utilizzare un procedimento che è oggetto del brevetto ovvero, qualora il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che l'utilizzazione del procedimento è vietata senza il consenso del titolare del brevetto, offrire il procedimento affinché sia utilizzato nel territorio degli Stati membri contraenti in cui il brevetto ha effetto;
- c) Offrire, immettere sul mercato, utilizzare o importare ovvero conservare a tali fini un prodotto ottenuto direttamente mediante un procedimento che è oggetto del brevetto.

⁷³ Nel senso di adatta a gestire una materia particolare.

È opportuno confrontare quanto stabilito da questo articolo con le previsioni contenute all'interno dello stesso articolo 25 della CBC⁷⁴: L'articolo 25 attribuisce al titolare la possibilità di impedire a terzi, senza il suo consenso:

- a) Di fabbricare, offrire, mettere in commercio, utilizzare, oppure importare o detenere ai fini suddetti, il prodotto oggetto del brevetto;
- b) Di utilizzare un procedimento oggetto del brevetto ovvero, qualora il terzo sappia o risulti evidente dalle circostanze che l'utilizzazione di tale procedimento è vietata senza il consenso del titolare del brevetto, di offrire detto procedimento affinché venga utilizzato nel territorio degli Stati contraenti;
- c) Di offrire, mettere in commercio, utilizzare, oppure importare o detenere ai fini suddetti, il prodotto ottenuto direttamente con il procedimento oggetto del brevetto.

Appare chiaro come, a parte alcune piccole differenze, il testo contenuto nel TUB sia essenzialmente identico a quello discusso, ormai 40 anni fa, dagli Stati membri nella stesura della CBC. Tale *dejà-vu* si ripresenterà anche per gli articoli 26 e 27, che ripropongono quasi esattamente la disciplina contenuta nei corrispondenti articoli 26 e 27 della CBC. Le uniche eccezioni sono contenute all'articolo 27 del TUB, che come si vedrà a breve innova in alcune parti quanto già previsto dalla CBC.

L'articolo 26 dell'ATUB contiene invece previsioni per quanto riguarda il diritto di impedire un'utilizzazione indiretta dell'invenzione. Infatti è previsto che il titolare del brevetto possa impedire a qualsiasi terzo da lui non autorizzato, di fornire o offrire di fornire, nel territorio degli Stati membri contraenti in cui il brevetto ha effetto, a persone diverse dalle parti aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata dei mezzi relativi a un elemento essenziale di tale invenzione necessari per la sua attuazione in tale territorio, laddove il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che detti mezzi sono idonei e destinati ad attuare tale invenzione. Il paragrafo dello stesso articolo poi afferma che, quando detto terzo offra di fornire o fornisca mezzi correntemente in commercio, questi non possa

⁷⁴ Sulla CBC si veda il capitolo II al paragrafo 4 e sotto-paragrafi 4.1 e 4.2.

essere perseguibile, a meno che non abbia istigato la persona fornita di tali mezzi a compiere atti vietati dall'articolo 25. Infine, il paragrafo 3 stabilisce un'ulteriore eccezione: i soggetti che versino nelle situazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere da a) a e)⁷⁵ non si considerano come parti aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione ai sensi del paragrafo 1.

L'articolo 27 infine prevede alcuni limiti ai diritti conferiti da un brevetto; questi infatti non si estendono:

- a) Agli atti compiuti in ambito privato e per finalità non commerciali;
- b) Agli atti compiuti a titolo sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata;
- c) All'utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione, o scoperta e sviluppo di altre varietà vegetali;
- d) Agli atti consentiti a norma dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2001/82/CE (1), o dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2001/83/CE (2) in relazione ai brevetti di un prodotto ai sensi di una di tali direttive;
- e) All'utilizzazione, da parte di un agricoltore, del prodotto del suo raccolto a fini di riproduzione o moltiplicazione, di persona e nella sua azienda, purché il materiale vegetale di riproduzione sia stato venduto o in altro modo commercializzato all'agricoltore dal titolare del brevetto o con il suo consenso, per uso agricolo. La portata e le condizioni di tale utilizzazione corrispondono a quelle di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 (2);
- f) All'utilizzazione, da parte di un agricoltore, di bestiame protetto a scopi agricoli, a condizione che il bestiame da allevamento o altro materiale di riproduzione di origine animale sia stato venduto o in altro modo

⁷⁵ E cioè coloro che compiono: a) atti in ambito privato e per finalità non commerciali; b) atti a titolo sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata; c) atti relativi all'utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione, o scoperta e sviluppo di altre varietà vegetali; d) agli atti consentiti a norma dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2001/82/CE (1), o dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2001/83/CE (2) in relazione ai brevetti di un prodotto ai sensi di una di tali direttive; e) atti relativi alla preparazione estemporanea, da parte di una farmacia, per casi individuali, di medicinali su ricetta medica, né agli atti riguardanti i medicinali così preparati;

commercializzato all'agricoltore dal titolare del brevetto o con il suo consenso. Tale utilizzazione comprende la messa a disposizione dell'animale o di altro materiale di riproduzione di origine animale per la prosecuzione dell'attività agricola dell'agricoltore, ad esclusione della vendita nell'ambito o ai fini di un'attività di riproduzione commerciale;

g) Agli atti e all'utilizzazione delle informazioni ottenute secondo quanto consentito dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2009/24/CE (3), in particolare dalle disposizioni in materia di decompilazione e interoperabilità ⁷⁶.

V.3.3 Le previsioni uniformi – la normativa processuale

L'ATUB detta un buon numero di previsioni per quanto riguarda la fase contenziosa del brevetto, dedicandogli addirittura l'intera parte III. Questa si articola

⁷⁶ Esistono altre eccezioni, che però non sembrano statisticamente rilevanti: a) preparazione estemporanea, da parte di una farmacia, per casi individuali, di medicinali su ricetta medica, né agli atti riguardanti i medicinali così preparati; b) utilizzazione dell'invenzione brevettata a bordo di navi di paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) o membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi dagli Stati membri contraenti in cui tale brevetto ha effetto, nel corpo della nave in questione, nelle macchine, nel sartiame, nell'attrezzatura e negli altri accessori, quando tali navi entrino temporaneamente o accidentalmente nelle acque di uno Stato membro contraente in cui tale brevetto ha effetto, purché l'invenzione sia utilizzata esclusivamente per le esigenze della nave; C 175/8 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 20.6.2013 IT (1) Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica. (2) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, del 28.11.2001, pag. 67), inclusa ogni successiva modifica. c) Utilizzazione dell'invenzione brevettata nella costruzione o ai fini del funzionamento di aeromobili o di veicoli terrestri o altri mezzi di trasporto dei paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) o membri dell'Organizzazione mondiale del Commercio, diversi dagli Stati membri contraenti in cui tale brevetto ha effetto, oppure degli accessori di tali aeromobili o veicoli terrestri, quando questi entrino temporaneamente o accidentalmente nel territorio di uno Stato membro contraente in cui tale brevetto ha effetto; d) atti previsti dall'articolo 27 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, del 7 dicembre 1944 (1), quando tali atti riguardino aeromobili di un paese parte di tale convenzione diverso da uno Stato membro contraente in cui tale brevetto ha effetto; e) atti ammessi a norma dell'articolo 10 della direttiva 98/44/CE.

in sei capi, che vanno dai principi generali fino alle modalità di esecuzione delle sentenze del Tribunale, disegnando un vero e proprio embrione di codice procedurale, che sarà integrato dalle regole di procedura e dallo statuto del Tribunale. Si avverte fin d'ora che la trattazione non procederà più articolo per articolo ma si soffermerà solamente sulle previsioni chiave del sistema TUB e su quelle che generano i maggiori problemi interpretativi.

Per quanto riguarda il capo I, dedicato alle disposizioni generali, gli articoli 40 e 41 affermano che parte integrate dell'Accordo TUB sono anche lo statuto del Tribunale ed il suo regolamento di procedura; i due articoli disegnano inoltre la procedura di adozione e di emendamento per entrambi i testi. Gli articoli da 42 a 46 dettano una serie di principi, già noti alle giurisdizioni nazionali, come l'obbligo di proporzionalità nell'assegnare risorse alle cause, l'utilizzo efficiente di risorse elettroniche e telematiche e la pubblicità delle udienze. In ultimo l'articolo 46 consente a qualsiasi persona fisica, giuridica o organismo ad essa equiparato che abbia diritto di avviare procedimenti in conformità col proprio diritto nazionale, di stare in giudizio dinnanzi al Tribunale. Gli articoli 47 e 48 poi stabiliscono quali soggetti possano essere parti in un giudizio presso il TUB e i casi ed i modi della loro rappresentanza processuale. L'articolo 47 in particolare concede la qualifica di parte innanzitutto al titolare del brevetto, per estenderla poi, al paragrafo 2, al titolare di una licenza esclusiva; purché in essa non sia diversamente stabilito ed a condizione che il titolare del brevetto ne sia stato preventivamente informato. Diversamente, il titolare di una licenza non esclusiva non è autorizzato a proporre azioni, a meno che l'accordo di licenza non lo preveda esclusivamente e, come sopra, il titolare del brevetto non ne sia stato già stato edotto. Sia in caso di azione proposta da un licenziatario esclusivo che non esclusivo, il paragrafo 4 concede al titolare del brevetto la facoltà di partecipare all'azione dinnanzi al tribunale. Tale previsione è tanto più necessaria se si considera il paragrafo 5, che impedisce al titolare di una licenza ogni azione di violazione del brevetto se il titolare dello stesso non partecipa al procedimento. Per converso, chiunque voglia contestare la validità del brevetto deve agire contro il titolare di questo. Il paragrafo 6 prevede poi che qualsiasi altra persona, fisica o giuridica, diversa da titolare e licenziatari, autorizzata a porre azioni conformemente al proprio diritto nazionale, con la condizione che sia interessata al brevetto, può proporre azioni presso il TUB in

conformità col regolamento di procedura. Infine, il paragrafo 7 consente la proposizione di azioni presso il TUB anche ogni persona, fisica o giuridica, autorizzata a proporre azioni in conformità col suo diritto nazionale; alla condizione che questa sia stata oggetto di una decisione presa dall'UEB nello svolgimento dei compiti relativi alla concessione del BEEU

L'articolo 48 disciplina, come detto sopra, la rappresentanza processuale di fronte al TUB. Il paragrafo 1 obbliga le parti in causa a farsi rappresentare da avvocati, che devono essere abilitati al patrocinio dinnanzi ad almeno un organo giurisdizionale di uno Stato membro contraente. In alternativa il paragrafo 2 consente la rappresentanza anche ai mandatari per brevetti europei abilitati ad agire in conformità con l'articolo 134 CBE ed in possesso di adeguate qualifiche. I paragrafi successivi individuano nel comitato amministrativo l'organo censito di determinare quali siano queste qualifiche; consentono ai rappresentanti delle parti di farsi assistere dai mandatari e garantiscono ai rappresentanti le stesse autonomie ed immunità di cui godrebbero nella maggior parte degli Stati membri contraenti.

Procedendo nella disamina si arriva al capo II, che disciplina la lingua dei procedimenti. Queste previsioni rivestono un ruolo molto importante nel consentire un efficace accesso alla giustizia, ed andrebbero lette assieme alle pertinenti disposizioni del Regolamento 1260/2012 per avere un quadro completo della questione linguistica in sede contenziosa⁷⁷. L'articolo 49 prevede che dinnanzi alle divisioni locali o regionali, la lingua del procedimento sia una delle lingue ufficiali parlate nello Stato membro che ospita la divisione locale oppure le lingue selezionata dagli Stati membri che hanno richiesto la divisione regionale. I paragrafi successivi stabiliscono come d'uso deroghe ed aggiustamenti: il paragrafo 2 afferma che gli Stati membri contraenti possano individuare una o più lingue dell'UEB come lingua della divisione regionale o locale; il paragrafo 3 invece prevede che le parti possano concordare di utilizzare come lingua della procedura quella in cui è stato rilasciato il brevetto, se il collegio competente non approva tale scelta, le parti possono chiedere che la questione venga deferita alla divisione centrale. Sempre previo accordo delle parti, anche il collegio può proporre che

⁷⁷ Per le previsioni del Regolamento si rimanda al capitolo III, paragrafo 4.

venga usata la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto. Inoltre su richiesta di una parte e sentite le altre parti in causa ed il collegio competente, il presidente del tribunale di primo grado può, tenuto conto delle dovute circostanze, decidere di usare come lingua del procedimento la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto. In questo caso il presidente valuta anche l'adozione di uno specifico regime di traduzione ed interpretariato. Infine, al paragrafo 6 è stabilito che la lingua della procedura presso la sezione centrale è sempre la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto in questione.

L'articolo 50 si occupa della lingua della procedura dinnanzi alla corte d'appello, stabilendo in via generale che questa è la stessa del procedimento in primo grado. Le parti possono convenire però di utilizzare la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto ed in casi eccezionali la stessa corte può decidere, previo accordo delle parti, che una parte o la totalità del processo si svolgano in un'altra lingua ufficiale di uno Stato membro contraente.

Il capo II è chiuso dall'articolo 51, che prevede ulteriori norme in materia di traduzione. Innanzitutto è previsto che i collegi del Tribunale possano, nella misura ritenuta appropriata, prescindere dai requisiti di traduzione. Una divisione del tribunale potrà inoltre decidere, su richiesta di una delle parti, di predisporre un servizio di traduzione ed interpretariato per assistere le parti nella fase orale del procedimento. Ancora, in deroga all'articolo 49, paragrafo 6, nei casi in cui è proposta un'azione per violazione dinanzi alla divisione centrale, un convenuto che ha la residenza, la sede principale di attività o la sede di attività in uno Stato membro avrà il diritto di ottenere, su richiesta, le traduzioni dei documenti pertinenti nella lingua dello Stato membro in cui ha la residenza, la sede principale di attività ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attività, la sede di attività, nelle seguenti circostanze:

- a) La competenza è affidata alla divisione centrale conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, terzo o quarto comma; e
- b) La lingua del procedimento presso la divisione centrale non è una lingua ufficiale dello Stato membro in cui il convenuto ha la residenza, la sede principale di attività ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attività, la sede di attività; e

c) Il convenuto non ha un'adeguata conoscenza della lingua del procedimento.

Il capo III prevede essenzialmente due norme: la prima elenca sinteticamente i diversi tipi di procedure che possono essere esperite di fronte al tribunale, lasciando poi alle regole di procedura il compito di dettare la disciplina di dettaglio; la seconda norma in realtà è composta da più articoli, che concorrono a formare il regime delle prove dinanzi al Tribunale. In particolare l'articolo 53 elenca i mezzi di prova esperibili, del tutto simili a quelli esperibili nei processi civili degli Stati membri partecipanti, lasciando però anche qui il compito alle regole di procedura per quanto concerne la normativa minuziosa. L'unica previsione autonoma dell'articolo 53 è quella contenuta al paragrafo 2, che consente al tribunale di limitare quando necessario l'interrogazione di periti e testimoni.

Il capo prosegue con l'articolo 54, che prevede un classico onere della prova secondo lo schema dell'*onus probandi incumbit ei qui dicit*; viene tuttavia fatto salvo quanto contenuto all'articolo 24, paragrafi 2 e 3, ossia l'applicazione delle norme di diritto interno dei vari Stati membri. L'articolo 55 invece prevede alcuni casi di inversione dell'onere probatorio: innanzitutto il paragrafo 1 fa salvi i casi in cui trovano applicazione i diritti interni degli Stati membri; a parte questa eventualità, la regola generale vuole che se oggetto di un brevetto è un procedimento che consente di ottenere un nuovo prodotto, qualsiasi prodotto identico sia considerato, fino a prova contraria, come ottenuto per mezzo del procedimento brevettato. In questo caso dunque, il resistente in un'azione di contraffazione dovrà provare di aver ottenuto il prodotto tramite un procedimento differente da quello brevettato dal ricorrente. Il paragrafo 2 stempera parzialmente quanto detto sopra: il principio del paragrafo 1 si applica infatti quando vi sia una probabilità sostanziale che dal procedimento brevettato sia stato ottenuto un prodotto identico e il titolare del brevetto non sia stato in grado, malgrado congrui sforzi, di determinare quale procedimento sia stato effettivamente utilizzato per tale prodotto identico. Infine, al paragrafo 3 è stabilito che quando si consideri la produzione della prova contraria, vada ponderato anche il legittimo interesse del convenuto alla protezione dei propri segreti industriali e commerciali.

V.3.4 Segue. *Le competenze del tribunale*

Nel capo IV sono contenute alcune previsioni d'interesse: tra le competenze del tribunale sono infatti elencate alcune misure cautelari come il blocco dei beni e la protezione delle prove; inoltre vengono stabilite competenze del tribunale per quanto riguarda le ingiunzioni permanenti ed alcune misure correttive *post causam* che il Tribunale può adottare, oltre ovviamente al risarcimento dei danni. Gli ultimi articoli del capo poi prevedono regole sulla divisione delle spese processuali, sulla possibilità di un gratuito patrocinio e sulla prescrizione delle azioni.

Più nel dettaglio, l'articolo 56, che apre il capo IV; stabilisce le competenze generali del tribunale: questo può imporre misure, procedure e mezzi di ricorso in conformità con quanto previsto dall'ATUB in materia e nella misura specificata dal regolamento di procedura. Il paragrafo 2 poi prevede che il tribunale debba tenere debitamente conto delle posizioni espresse dalle parti, ascoltandole sempre prima di emanare un'ordinanza, purché ciò non pregiudichi l'effettività dell'ultima. Per garantire al meglio sia la raccolta delle prove che la protezione delle necessità particolari delle parti, l'articolo 57 consente al tribunale di nominare periti terzi ed imparziali; l'articolo 58 invece consente che il tribunale limiti la tramite ordinanza la raccolta di dati sensibili, segreti commerciali o altre informazioni riservate.

L'articolo 59 contiene un principio di *discovery*, emanabile dal giudice quando una delle parti, che ne abbia dato ragionevoli elementi di prova, sostenga che le prove per motivare le sue affermazioni siano in possesso della controparte. In questo caso il giudice potrà ordinare che le prove siano prodotti dalla controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate ed il diritto a non autoincriminarsi. Sempre su richiesta di una parte, che fornisca attendibili elementi di prova, il giudice potrà ordinare anche la produzione di documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali che si trovino in possesso della controparte; fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

L'articolo 60 prosegue nell'indicare le modalità della misura cautelare di protezione delle prove, oltreché delle ispezioni in loco. Il paragrafo 1 prevede che, per chi abbia presentato ragionevoli elementi di prova, sia possibile, in pericolo di violazione del brevetto, chiedere che prima dell'instaurazione del giudizio siano disposte misure provvisorie per salvaguardare le prove dell'asserita violazione. Al

paragrafo 2 sono elencate le varie misure cautelari, che vanno dalla descrizione dettagliata dei prodotti sospetti di violare il brevetto, fino al sequestro dei luoghi ove questi sono stati creati, passando per il prelievo di campioni ed il sequestro di singoli prodotti. Ancor prima dell'instaurazione del giudizio il tribunale può poi, dietro domanda del richiedente che abbia presentato ragionevoli elementi di prova, disporre l'ispezione in loco, che sarà effettuata da una persona nominata dal tribunale. Tali misure possono essere concesse anche *inaudita altera parte*, quando eventuali ritardi rischierebbero di danneggiare irreparabilmente il titolare del brevetto o se sussiste un rischio comprovabile degli elementi di prova. Se si procede in questo modo il paragrafo 6 richiede che i convenuti siano senza indugio informati, al più tardi appena messe in pratica le misure. Questi potranno poi chiedere un riesame ed avranno il diritto di essere ascoltati dal giudice, che deciderà se revocare, modificare o confermare le misure. Le stesse misure possono comunque essere sottoposte ad un regime di cauzione, a discrezione del tribunale su richiesta di parte oppure anche d'ufficio. Il convenuto avrà invece diritto ad una riparazione nel caso in cui se il richiedente non proporrà azione entro un periodo di 31 giorni di calendario dalla concessione della misura. Infine il paragrafo 9 stabilisce che se le misure di protezione delle prove sono decadute o sono state ritirate, il tribunale possa ordinare all'attore di corrispondere al convenuto un equo risarcimento dal danno eventualmente subito.

L'articolo 61 contiene una norma dall'effetto non trascurabile sul patrimonio di chi la subisca: al paragrafo 1 infatti è previsto che su domanda di un richiedente che abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo brevetto è stato violato o sta per esserlo, il tribunale possa, ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, ordinare a una parte di non trasferire dal territorio di sua competenza qualsiasi bene che vi si trovi o di non effettuare transazioni relative a tali beni, anche se non si trovano in detto territorio. Trova inoltre applicazione la disciplina dei paragrafi da 5 a 9 dell'articolo 60, per esplicita lettera del paragrafo 2 dell'articolo 61.

Per concludere sulle misure cautelari, l'articolo 62 consente al tribunale di emettere, tramite ordinanza nei confronti del presunto autore della violazione, o di un intermediario i cui servizi sono utilizzati dal presunto autore, ingiunzioni volte a prevenire qualsiasi violazione imminente per vietare, a titolo provvisorio e, se del

caso, dietro pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, il proseguimento delle asserite violazioni di tale diritto o a subordinare l'azione alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare del diritto. Nell'emissione di tali ordinanze il tribunale ha la facoltà di ponderare interessi e potenziali danni che tali misure arrecherebbero alle parti. Inoltre il tribunale può disporre anche il sequestro dei prodotti sospettati di violare il brevetto, in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nel Mercato comune⁷⁸. Prima di emanare l'ingiunzione, il tribunale può richiedere al ricorrente di fornire qualsiasi ragionevole elemento di prova, fino al raggiungimento di un accettabile grado di certezza la titolarità in capo a questi del brevetto e del fatto che il diritto in questione sta per essere, o è già stato, violato.

Tutti questi rimedi garantiti dal TUB potrebbero non essere sempre perfettamente compatibili con la disciplina costituzionale degli Stati membri⁷⁹, soprattutto con la prassi delle corti che nei fatti avranno il compito di riconoscere ed eseguire le misure cautelari del TUB. In particolare, il rischio prospettato⁸⁰ è la presentazione di questioni di costituzionalità che potrebbero venire depositate in tutti gli Stati membri con lo scopo di demolire l'efficacia delle misure cautelari emanate dal TUB, oltretutto naturalmente le varie questioni di violazione dell'ordine pubblico internazionale. Dare una risposta a questo interrogativo al momento presente è impossibile: non si può che suggerire, come anche per altre parti del TUB, lo sviluppo, almeno per i primi anni di attività, di una "cultura del rinvio pregiudiziale" del Tribunale verso la CGUE, in modo che questa possa interpretare le previsioni dell'ATUB conformemente al diritto europeo e soprattutto ai principi fondamentali del diritto riconosciuti dall'Unione e dagli Stati che la compongono.

Gli articoli da 63 a 69 si occupano delle misure *post causam* che il tribunale può intraprendere, queste sono corrispondenti in larga parte a quelle normalmente

⁷⁸ Ossia, nella sua porzione formata dagli Stati membri contraenti.

⁷⁹ Che, si ricorda, considerano il TUB come corte interna.

⁸⁰ BOSSHARD, M.: *L'entrata in vigore del pacchetto sul brevetto europeo unitario: il regime transitorio e la dichiarazione di opt out*, in HONORATI, C. (a cura di): "Luci e ombre nel nuovo Sistema UE di tutela brevettuale/The Eu patent protection lights and shades of the new system", 1ª edizione, Torino, 2014, pag. 226.

previste nei sistemi giudiziari degli Stati membri contraenti: si trova infatti la possibilità per il giudice di emanare ingiunzioni permanenti, di approntare misure correttive per ridurre gli effetti di una violazione del brevetto e, ovviamente, di condannare l'autore della violazione ad un risarcimento del danno ed al pagamento delle spese giudiziarie. Gli articoli 65 e 66 sono meritevoli di maggiori attenzioni, perché peculiari di un tribunale dotato del solo compito di giudicare un brevetto.

L'articolo 65 è intitolato alle decisioni sulla validità di un brevetto⁸¹, che il Tribunale può prendere solamente in seguito ad un'azione di revoca o ad una domanda riconvenzionale di revoca. Al paragrafo 2 è stabilito che il tribunale possa revocare il brevetto solamente per i motivi contenuti all'articolo 138 paragrafo 1 e 139 paragrafo 2 CBE⁸². È poi possibile che il brevetto venga revocato solamente in parte, quando la violazione non sia tale da inficiarne comunque l'intero contenuto: il brevetto verrà dunque reso monco delle rivendicazioni annullate. Se invece propende per la revoca del brevetto, il Tribunale deve poi inviare copia della decisione all'UEB e, nel solo caso della revocazione di un BE, all'ufficio nazionale di ogni Stato in cui tale brevetto ha efficacia.

L'articolo 66 stabilisce le competenze del Tribunale relativamente alle decisioni dell'UEB, prevedendo che, relativamente alle azioni in cui si giudica la condotta dell'Ufficio nella concessione di un BEEU, il Tribunale possa esercitare le competenze dell'UEB previste all'articolo 9 del regolamento 1257/2012. Non

⁸¹ Data l'assenza di aggettivi a qualificare "brevetto", è da ritenere che il termine si riferisca sia ai brevetti europei che ai BEEU.

⁸² Dunque solamente se: a) l'oggetto del brevetto europeo non è brevettabile ai sensi degli articoli 52–57; b) l'invenzione non è esposta, nel brevetto europeo, in modo sufficientemente chiaro e completo perché un esperto possa attuarla; c) l'oggetto del brevetto europeo si estende oltre il contenuto della domanda nel testo depositato in principio oppure, se il brevetto è stato concesso in base ad una domanda divisionale o a una nuova domanda depositata giusta l'articolo 61, l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale nel testo depositato in principio; d) la protezione conferita dal brevetto è stata estesa; oppure e) il titolare del brevetto europeo non aveva il diritto di ottenerlo ai sensi dell'articolo 60 paragrafo 1. Per quanto riguarda l'articolo 139 paragrafo 2 invece: Una domanda di brevetto nazionale o un brevetto nazionale di uno Stato contraente è trattato dal punto di vista dei diritti anteriori, rispetto a un brevetto europeo che designa questo Stato contraente, come se questo brevetto europeo fosse un brevetto nazionale.

sarà necessaria una ingiunzione all'UEB perché modifichi il contenuto della concessione di un BEEU: il Tribunale ne cambierà direttamente il contenuto in ossequio alla sentenza da questi emanata.

I capi successivi, il V e il VI, contengono la disciplina dell'*iter* processuale dopo il primo grado ed il regime di emanazione delle decisioni che deve seguire il tribunale. Secondo l'articolo 73 è possibile proporre appello presso la corte di appello per tutte le parti le cui istanze siano state anche solo parzialmente accolte, entro il termine di due mesi dalla notifica della decisione di primo grado. Il paragrafo 2 garantisce lo stesso diritto di appello anche avverso le ordinanze del tribunale, tuttavia con alcuni limiti più stringenti:

- a) Per le ordinanze di cui all'articolo 49, paragrafo 5, e agli articoli da 59 a 62 e 67 entro quindici giorni civili dalla notifica dell'ordinanza al richiedente;
- b) Per le ordinanze diverse da quelle di cui alla lettera a):
 - i. Unitamente all'appello contro la decisione; o
 - ii. Qualora il tribunale conceda l'autorizzazione all'appello, entro quindici giorni dalla notifica della decisione del tribunale in tal senso.

Il che si traduce essenzialmente in un principio di autonoma appellabilità delle ordinanze che attuano misure cautelari e, per converso, ad un tendenziale principio di appellabilità condizionata all'impugnazione della sentenza per tutte le altre ordinanze; in maniera non dissimile da quanto previsto dalla legge italiana.

Anche il regime del “nuovo” in appello appare simile alla disciplina italiana: il paragrafo 4 afferma che possono essere proposti nuovi elementi di fatto e nuove prove in appello solamente se la parte interessata dimostri che non era per essa ragionevolmente possibile presentare prima le allegazioni; ulteriori condizioni verranno poi stabilite dal regolamento di procedura.

All'articolo 74 è previsto che l'appello non ha effetto sospensivo, salva decisione in senso contrario della corte d'appello, dietro richiesta di una delle parti. Tuttavia, in deroga a quanto detto sopra, un appello contro una decisione relativa ad azioni o domande riconvenzionali di revoca e ad azioni basate sull'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), ha sempre effetto sospensivo. Diversamente. Un appello

contro le ordinanze che attuano misure cautelari non impedisce il proseguimento del procedimento principale, tuttavia il tribunale non può emettere una decisione finché non è stato deciso l'autonomo appello della misura.

In ultimo l'articolo 75 consente alla corte d'appello, in casi eccezionali che verranno individuati dalle regole di procedura, il rinvio della causa dinnanzi al tribunale affinché decida. In quest'eventualità il tribunale sarà legato al punto di diritto stabilito dalla corte. Fuori dai casi eccezionali, la corte di appello deciderà revocando la sentenza di primo grado ed emettendone una definitiva.

Le previsioni del capo VI sono dedicate alle decisioni del tribunale e della corte. Esse non si discostano da quanto già noto al diritto processuale degli Stati membri contraenti; le uniche peculiarità risiedono a ben vedere nell'articolo 78, che consente l'emaneazione di pareri dissenzienti, e nell'articolo 82, dedicato all'esecuzione delle decisioni e delle ordinanze. In particolare quest'ultimo articolo prevede che le decisioni emesse dal Tribunale siano esecutive in ogni Stato membro contraente, sulla base della formula esecutiva che verrà apposta ad ogni sentenza. I procedimenti di esecuzione saranno poi soggetti alle disposizioni dello Stato in cui si svolge l'esecuzione.

In questo senso dunque, l'ATUB non provvede alcuna disciplina unitaria per quanto riguarda la fase esecutiva delle sentenze del TUB. Ciò, benché corrispondente con l'intento dell'Accordo⁸³, potrebbe portare a difformità nella fase esecutiva a seconda dei vari Stati; a tale problema ovvia, in parte, il paragrafo 4. Esso infatti prevede la corresponsione di *astreintes* da parte di chi non si conformi ad un'ordinanza emessa dal Tribunale, proporzionata all'importanza dell'ordinanza da eseguire; in questo modo la parte vittoriosa nel processo avrà sempre la possibilità di rivolgersi ad un giudice unico per vedersi corrispondere, almeno, una riparazione monetaria. Tuttavia nulla è detto né nel TUB, né nelle regole di procedura per quanto riguarda la situazione di apparente conflitto che si creerebbe tra una decisione ex articolo 82 paragrafo 4 ed una decisione del tribunale dell'esecuzione. Si consideri infatti la seguente situazione: una parte lamenta la (parziale) mancata esecuzione della sentenza TUB presso un tribunale nazionale e

⁸³ BARATTA, R.: *The unified patent court*, op. cit., pag. 111.

questi invece ritiene totalmente eseguita la sentenza. La parte che si è vista negare la tutela presso il tribunale nazionale chiede allora al TUB di emettere appunto l'ordine di *astreinte* verso controparte. Il TUB, verificati i fatti, accetta ed emette l'ordine. In questo caso si avrebbe una pronuncia nazionale che ritiene eseguita la sentenza di merito ed un altro giudicato, sempre "nazionale"⁸⁴ che invece emette un ordine sul presupposto che la sentenza di merito non sia stata eseguita correttamente. La via per evitare il conflitto evidente tra i giudicati potrebbe risiedere, ma si ripete: nulla è contenuto all'interno dei testi normativi di riferimento, nell'applicazione, da parte del TUB, delle norme in materia di conflitto di giudicati contenute all'interno dell'ordinamento nazionale che ha emesso la sentenza in conflitto. Tale conclusione muove dalla premessa che, siccome il TUB partecipa del sistema giuridico degli Stati membri, anche le sue sentenze debbano essere considerate come emesse da una autorità nazionale, pur dotata di efficacia territoriale ampliata a tutti gli Stati che hanno sottoscritto l'accordo TUB.

L'efficacia delle sentenze emesse dal TUB pone problemi anche per quanto riguarda il regime seguito dal brevetto europeo "semplice": infatti anche per questo titolo le pronunce del TUB varranno come sentenze emesse da un giudice nazionale, ed il loro *enforcement* sarà regolato dalle discipline degli Stati in cui l'esecuzione ha luogo e copriranno comunque tutto il territorio degli Stati contraenti in cui il brevetto europeo ha effetto. Tuttavia è possibile che alcuni Stati parte della CBE non ratifichino il TUB; con la conseguenza che la decisione del Tribunale non si applicherà ad essi. Questa conclusione diviene problematica laddove si consideri⁸⁵ che alcuni Stati parti della CBE sono anche soggetti al Regolamento 1215/2012⁸⁶. Da ciò deriva che, considerando il TUB come corte partecipe degli ordinamenti

⁸⁴ Si ricorda infatti che il TUB è considerato come parte integrante del sistema giuridico di tutti gli Stati membri contraenti.

⁸⁵ BARATTA, R.: *The unified patent court*, op. cit., pag. 112.

⁸⁶ Come modificato dal Regolamento 542/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 1215/2012 per quanto riguarda le norme da applicare con riferimento al Tribunale unificato dei brevetti e alla Corte di giustizia del Benelux, in *GUUE* L 163 del 29 maggio 2014, pagg. 1-4.

statali, le decisioni di essa siano eseguibili in tutti gli Stati membri⁸⁷. Tuttavia si ritiene⁸⁸ che in caso di pronuncia del TUB nel senso di revocare un brevetto europeo, questo rimarrà valido negli Stati membri che non hanno ratificato l'ATUB, anche se al quel punto il suo valore economico⁸⁹ sarà ridotto quasi a zero.

V.3.5 *Le regole di procedura*

Come già osservato sopra, solo recentemente il comitato preposto alla stesura di una bozza delle regole è arrivato alla versione definitiva di queste, la diciottesima⁹⁰. La struttura del regolamento di procedura è, per mole e contenuti, del tutto simile a quella di un codice di procedura civile degli Stati membri contraenti. Ciò ne rende da una parte eccessivamente onerosa l'analisi approfondita, almeno per la natura del presente contributo; dall'altra parte tale analisi risulterebbe in massima parte quasi superflua: le previsioni del codice infatti riproducono in larghissima parte quanto già noto agli ordinamenti statali continentali, esulandone solamente in alcune parti; peraltro solamente per inserire istituti tipici del diritto anglosassone, come ad esempio i poteri di *case management* del giudice. In questa sede si tratterà dunque la questione solamente in maniera sommaria, tracciando gli istituti peculiari e delineando un disegno di massima del procedimento ordinario

⁸⁷ L'articolo 71 *quinquies* infatti recita: Il presente regolamento si applica al riconoscimento e all'esecuzione: (a) delle decisioni emesse da un'autorità giurisdizionale comune che devono essere riconosciute ed eseguite in uno Stato membro che non è parte dello strumento che istituisce l'autorità giurisdizionale comune; (b) delle decisioni emesse dall'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è parte dello strumento che istituisce l'autorità giurisdizionale comune, che devono essere riconosciute ed eseguite in uno Stato membro parte di tale accordo.

⁸⁸ DE MIGUEL ASENSIO, P.A.: *The unified patent court agreement and the amendment to the Brussels I regulation (recast)*, in HONORATI, C. (a cura di): "*Luci e ombre nel nuovo Sistema UE di tutela brevettuale/The Eu patent protection lights and shades of the new system*", 1ª edizione, Torino, 2014, pag. 153.

⁸⁹ Al momento attuale solamente Spagna, Polonia e Croazia rimangono fuori dal TUB.

⁹⁰ Tuttavia prima che tale versione si trasformi nel testo ufficiale, saranno necessari due ulteriori passaggi: innanzitutto il *preparatory committee* dovrà disegnare la disciplina e soprattutto l'ammontare delle tasse di rinnovo; in seconda battuta sarà necessaria l'approvazione da parte del comitato amministrativo per la definitiva entrata in vigore delle *Rules*.

presso il TUB, già abbastanza ben descritto, nelle sue componenti fondamentali, dalle norme contenute all'interno dell'ATUB.

Il modello di procedimento ordinario contenuto nelle regole di procedura è distinto in 3 fasi successive, più una, quella cautelare, che può innestarsi in qualsiasi momento del processo. Il primo momento è quello della fase scritta, la *written procedure*, contenuta agli articoli 12-98⁹¹. Essa prende le mosse dalla notificazione nella lingua utilizzata presso la competente divisione. Con la citazione si determina la litispendenza ed in essa deve essere contenuta una descrizione tecnica esplicativa della tecnologia contenuta nel brevetto e le collegate pretese attoree, giustificate dai mezzi di prova che il ricorrente dovrà allegare. Ricevuta la notifica, il convenuto avrà un mese per proporre le obiezioni sulle questioni pregiudiziali di rito, ossia la giurisdizione del TUB, la competenza della divisione e la lingua della procedura. Il giudice istruttore (*rapporteur*) avrà il dovere di pronunciarsi su di esse, con decisione impugnabile presso la corte di appello. Il convenuto avrà inoltre 3 mesi per presentare la comparsa di risposta, in cui dovrà inserire una difesa completa che contenga le prove contrarie e le controdeduzioni rispetto alle pretese dell'attore; oltretutto le eventuali domande riconvenzionali, specialmente quelle di invalidità del brevetto. A questo punto l'attore avrà la possibilità di modificare la sua domanda in relazione a quanto dedotto dal convenuto, depositando in cancelleria, se del caso, una proposta di revisione delle sue rivendicazioni sul brevetto.

La successiva fase interlocutoria, che comprende gli articoli da 101 a 110, ruota intorno al giudice istruttore ed ai suoi poteri di *case management*: questi avrà ampi poteri per chiarificare l'oggetto della controversia e delineare le richieste delle parti, potendo ad esempio comunicare, pure informalmente, con i difensori, tentare una mediazione tra le parti ed ordinare la produzione di ulteriore materiale probatorio, anche su istanza di parte; in ossequio al principio del *discovery*.

L'ultima fase del processo è prevista agli articoli 111-119: essa sarà orale e si svolgerà di fronte al collegio giudicante, composto secondo i criteri enunciati *supra*.

⁹¹ Qui e altrove il riferimento è al testo contenuto nel XVIII *draft* delle *Rules of Procedure*, pertanto è possibile che nella versione definitiva vi siano degli spostamenti o, ma è meno probabile, modifiche del testo contenuto negli articoli.

In questo momento saranno sentite le parti ed i loro testimoni, secondo il modello della *cross examination*. Pure in presenza di un giudice qualificato tecnicamente, il collegio potrà richiedere i servizi di un consulente tecnico, che avrà gli usuali compiti e obblighi dei CTU: questi dovrà redigere una relazione in risposta alle domande che gli vengono poste dal collegio, per sottoporla in seguito alla discussione in contraddittorio tra le parti di fronte al collegio stesso. Chiusa la discussione la sentenza verrà redatta entro sei settimane. Nel caso in cui la sentenza accolga la domanda, principale o riconvenzionale, di invalidità del brevetto, questo sarà revocato in tutto o in parte. Se poi venisse accertata la contraffazione, la parte vittoriosa potrà chiedere una condanna generica e la conseguente instaurazione di un procedimento per la determinazione della somma dovuta. Infine è previsto un processo separato anche per la liquidazione delle spese processuali.

In ultimo è prevista una procedura autonoma per le misure cautelari, agli articoli 205-213. Questa si articolerà in due sotto-fasi, scritta ed orale, che riprendono in parte le omologhe all'interno del procedimento principale. Le misure verranno concesse come sempre alla condizione che sussista il *periculum in mora*; in particolare l'articolo 211 vuole che il giudice tenga conto del *potential harm for either of the parties resulting from the granting or the refusal of the injunction*. La corte dovrà inoltre avere valutare se esistano elementi anche indiziari che supportino la validità del brevetto e la violazione dei diritti conferiti da essa da parte del convenuto. La tutela cautelare poi non potrà essere concessa per le domande di brevetto, ma potrà essere accordato il risarcimento dei danni occorsi nel tempo necessario alla registrazione della domanda ed alla sua trasformazione in brevetto. Nel caso in cui il convenuto subodori le misure cautelari nei suoi confronti, potrà depositare una *protective letter*, in cui si difenderà motiverà le ragioni del suo agire e contesterà quelle che ritiene essere le ragioni di controparte per richiedere la misura. In questo caso il tribunale non potrà più procedere *inaudita altera parte*, ma sarà obbligato ad indire un contraddittorio. Infine, la revoca oppure la perdita di efficacia delle misure farà sì che l'istante sia obbligato a risarcire dei danni la parte destinataria delle misure causati che non avrebbero dovuto essere emanate o che non hanno portato ad alcun frutto.

V.3.6 I rapporti tra TUB, Regolamento 1257/2012 e CBE – rimando

Per quanto riguarda i rapporti tra ATUB e Regolamento 1257/2012 non si può che rimandare a quanto detto, sullo stesso tema, al capitolo precedente. Altre osservazioni sono state svolte qui e là anche all'interno del presente capitolo, si rimanda anche a loro. Diversamente, per ciò che concerne i rapporti tra ATUB e CBE rimangono ancora profili da trattare, in particolare meritano attenzione le norme di collegamento tra la disciplina del brevetto europeo “semplice” e la giurisdizione del TUB, che nel giudicare questo particolare titolo potrà subire variazioni, come ad esempio il regime transitorio delineato al paragrafo 1.3.5.

V.4 Problemi e criticità dell'accordo TUB

Alcuni istituti previsti all'interno dell'Accordo sono stati lasciati fuori dalla disamina generale fin qui effettuata, in ragione del fatto che essi pongono questioni applicative ed interpretative delicate; oppure sono semplicemente frutto di scelte legislative più o meno condivisibili. Le questioni trattate prevedono:

1. Il rapporto del TUB con il Regolamento 1215/2012;
2. Il regime transitorio previsto all'articolo 83 dell'ATUB;

V.4.1 Il rapporto con il Regolamento 1215/2012

L'Articolo 89 del TUB espressamente lega l'entrata in vigore dell'Accordo a due condizioni: la prima, già vista, è la ratifica da parte di 13 Stati membri tra i quali figurino i 3 Stati in cui il maggior numero di brevetti europei aveva effetto nell'anno precedente⁹²; la seconda invece è che venga modificato il Regolamento 1215/2012 in modo da rispecchiare la nascita del TUB. Quest'ultima condizione si è avverata nel 2014, con l'emanazione del Regolamento 542/2014⁹³. Questo aggiunge quattro articoli al testo del Regolamento 1215/2012⁹⁴, disegnando una nuova disciplina che

⁹² Ossia, a meno di sconvolgimenti epocali nella vita brevettuale europea, Germania, Francia ed Inghilterra.

⁹³ Regolamento (UE) n. 542/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 1215/2012 per quanto riguarda le norme da applicare con riferimento al Tribunale unificato dei brevetti e alla Corte di giustizia del Benelux, in *GUUE* L 163, del 29 maggio 2014, pagg. 1–4.

⁹⁴ Gli articoli da 71 *bis* a 71 *quinquies*.

tenga conto della presenza del TUB nel sistema giudiziario interno agli Stati membri.

Innanzitutto l'articolo 71 *bis* definisce "autorità giurisdizionale comune" sia il TUB che la Corte di giustizia del Benelux⁹⁵. In realtà la definizione è più ampia e ricomprende ogni "autorità giurisdizionale di uno Stato membro laddove, in virtù dello strumento che la istituisce, detta autorità giurisdizionale comune eserciti la competenza in materie che rientrano nell'ambito del presente regolamento." L'articolo vuole in sostanza chiarificare che, per esempio, un convenuto che ha ricevuto una citazione a giudizio a norma dell'articolo 4 del Regolamento, dunque presso le autorità dello Stato membro in cui risiede, verrà in realtà giudicato, per ciò che concerne la materia brevettuale, presso la competente divisione del TUB.

L'articolo 71 *ter* entra direttamente nella questione della competenza di una autorità giurisdizionale comune, che viene individuata secondo un indice tripartito:

1) Innanzitutto il TUB è competente quando sarebbero competenti le corti degli Stati membri che partecipano all'Accordo, sulla base delle altre norme contenute all'interno del Regolamento 1215/2012.

2) Se il convenuto non risiede in uno Stato membro ed il Regolamento 1215/2012 non conferisce una competenza su di lui, si applicheranno comunque le disposizioni contenute nel capo dedicato all'esecuzione ed al riconoscimento delle decisioni; a prescindere dal domicilio del convenuto. In ogni caso potranno venire richieste al TUB misure cautelari, anche se la competenza a conoscerne spetterà ad un giudice di uno stato terzo.

3) Infine, se il TUB è competente nei confronti di un convenuto a norma del punto 2 in una controversia riguardante la violazione di un brevetto europeo che provoca danni all'interno dell'Unione, detto TUB può essere altresì competente in relazione ai danni derivanti da tale violazione che si verificano all'esterno dell'Unione. Questa competenza può sussistere unicamente se, all'interno di uno degli Stati membri parte dello strumento che istituisce

⁹⁵ Istituita dal trattato del 31 marzo 1965 relativo all'istituzione e allo statuto di una Corte di giustizia del Benelux, non trattata in questa sede.

l'autorità giurisdizionale, si trovano beni appartenenti al convenuto e se la controversia ha un collegamento sufficiente con tale Stato membro.

In particolare, riguardo al punto 3) la Commissione, nella sua proposta⁹⁶, riteneva che i residenti di Stati terzi potessero essere citati di fronte al TUB quando la quantità di beni da questi posseduti all'interno di uno Stato membro fosse "non trascurabile rispetto al valore della pretesa". L'estensione della competenza prevista al punto 3) si spiega perché il TUB dovrà decidere questioni inerenti anche al BE; di conseguenza potrebbe trovarsi nella situazione in cui vengano violati i diritti conferiti dal titolo in Stati esterni all'Unione e non firmatari dell'accordo TUB⁹⁷.

In dottrina⁹⁸ è sostenuto che la scelta da parte della Commissione, di estendere la giurisdizione del TUB tramite il requisito del "foro del luogo dove sono i beni del convenuto", vada ricondotta al caso di un residente di uno Stato terzo, che abbia violato un brevetto registrato per quello stesso Stato. Infatti se si considera il caso di una persona di cittadinanza non-UE che sia domiciliata nell'Unione, si cade nella previsione dell'articolo 4 del Regolamento 1215/2012; mentre se si considera il caso di un residente in Turchia che violi un BE all'interno dell'Unione, si ricadrebbe nel caso dell'articolo 7. Insomma, sarebbe difficile indentificare un caso autonomo di violazione *ex art. 71 ter*, paragrafo 1, punto 3) che abbia anche un legame sufficientemente forte con lo Stato dell'Unione ove si trovino i beni del convenuto. L'opinione espressa in dottrina in definitiva pare criticare l'assetto scelto dal legislatore dell'Unione per la giurisdizione sussidiaria del TUB: esso è troppo volatile e subordinato a condizioni, la disponibilità di beni all'interno dell'Unione ed un collegamento non trascurabile della disputa con essa, che non sono di facile

⁹⁶ Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, COM (2013) 554 def.

⁹⁷ Un esempio proposto dalla Commissione stessa (COM 2013, 554 def. Pag. 6) è quello di un convenuto residente in Turchia che violi un brevetto europeo sia all'interno dell'Unione che in Turchia. Senza l'estensione della giurisdizione operata dall'articolo 71 *ter*, paragrafo 1, punto 3), lo UPC non avrebbe competenza sulla violazione perpetrata in territorio turco, ma solamente su quella interna all'Unione.

⁹⁸ DE MIGUEL ASENSIO, P. A.: *The unified patent court agreement*, op. cit., pagg. 159-160.

verificazione né tantomeno di facile parametrizzazione da parte della giurisprudenza. Senza contare che un'estensione di giurisdizione a residenti di stati terzi sulla base del solo fatto che questi posseggono beni, anche irrelati alla controversia, in uno Stato membro, appare eccessivo.

L'opinione espressa appare condivisibile in linea di massima, tuttavia, essa non tiene in dovuto conto la seconda condizione che l'articolo 71 *ter* pone all'estensione di giurisdizione: ossia il fatto che la controversia abbia una relazione con il luogo ove si trovano i beni del convenuto. Tale previsione, se interpretata in maniera corretta dalla CGUE, potrebbe contribuire a mitigare l'eccessiva "liberalità" dimostrata dal legislatore UE nel disegnare l'estensione di competenza del TUB. Un esempio potrebbe essere l'affermarsi di una giurisprudenza che richieda che i beni del convenuto siano anche elementi probatori dell'avvenuta contraffazione di un brevetto europeo; oppure anche della semplice presenza di elementi probatori all'interno dello Stato membro dove sono i beni del convenuto.

L'articolo 71 *quater* poi si limita a prevedere l'applicabilità degli articoli da 29 a 32 del Regolamento 1215/2012⁹⁹, tutte le volte che siano instaurati procedimenti dinanzi al TUB e dinanzi a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è parte dell'ATUB. Dunque, almeno per quanto riguarda la litispendenza, non vi sono innovazioni rispetto al precedente testo del Regolamento. Ciò porta a concedere competenza alla prima corte adita tra le diverse competenti, che non siano esclusivamente competenti per la materia in esame.

Infine l'articolo 71 *quinquies* stabilisce che il Regolamento in discorso trovi applicazione quando si dibatta del riconoscimento:

- a) Delle decisioni emesse dal TUB che devono essere riconosciute ed eseguite in uno Stato membro che non è parte dell'Accordo; e
- b) Delle decisioni emesse dall'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è parte dell'ATUB, che devono essere riconosciute ed eseguite in uno Stato membro parte di tale accordo.

⁹⁹ Ossia le norme in materia di litispendenza e connessione di procedimenti.

Tuttavia, qualora il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione emessa dal TUB siano chiesti in uno Stato membro parte dell'ATUB, qualsiasi disposizione sul riconoscimento e l'esecuzione di tale strumento si applica in luogo delle disposizioni del presente regolamento.

V.4.2 *Il regime transitorio*

La parte IV dell'accordo TUB contiene un solo articolo, dedicato al regime transitorio che sarà applicato al Tribunale per i primi sette anni successivi all'entrata in vigore dell'Accordo stesso. In realtà trascorsi 5 anni dall'entrata in vigore dell'ATUB il comitato amministrativo svolgerà una consultazione con gli operatori del settore brevettuale per decidere se estendere il periodo transitorio per tutti i sette anni previsti oppure terminarlo prima. Durante tale periodo sarà possibile proporre dinanzi agli organi nazionali competenti, le azioni per violazione o revoca del brevetto europeo¹⁰⁰ che altrimenti sarebbero attratte dalla competenza del TUB. Per beneficiare del regime transitorio sarà sufficiente che il richiedente o il titolare di un brevetto europeo notifichino la decisione di rinunciare alla competenza esclusiva del Tribunale all'Ufficio Europeo Brevetti, almeno un mese prima della scadenza del periodo transitorio. I soggetti che abbiano rinunciato alla competenza del TUB potranno poi decidere di riacquistarla, semplicemente notificando tale intenzione alla cancelleria del TUB; sempreché prima non siano incorsi in un'azione presso un organo giurisdizionale nazionale. Infine, l'articolo 5 delle regole di procedura detta le condizioni ed i requisiti di forma che una dichiarazione di *opt out* deve contenere: in estrema sintesi essa va presentata alla cancelleria del Tribunale, che la valuterà nei suoi requisiti di forma e sostanza, riconducibili ad una chiara ed univoca individuabilità del soggetto titolare, del brevetto e della sua volontà di rinunciare alla giurisdizione unificata del Tribunale. Successivamente il tribunale iscriverà la richiesta di *opt out* in un registro, consultabile da terzi, e ne garantirà l'adeguata pubblicità.

La "rinuncia" alla giurisdizione del TUB sarà quindi possibile solamente per i brevetti europei, mentre i BEEU saranno fin da subito sottoposti all'esclusiva cognizione del Tribunale. Per quanto riguarda poi i BE, saranno sottoposti alla

¹⁰⁰ E solo quello: il BEEU sarà da subito di competenza esclusiva del TUB.

giurisdizione unificata tutti i brevetti europei validamente concessi al momento dell'entrata in vigore dell'ATUB¹⁰¹.

La prima questione che si pone in materia di regime transitorio è come contare il *dies a quo* per il periodo di sette anni. In astratto infatti¹⁰² è possibile interpretare il termine “entrata in vigore dell'accordo” sia nel significato di prima entrata in vigore, nel momento in cui saranno soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 89; sia come entrata in vigore per tutti i singoli Stati membri che ratificheranno l'Accordo. Secondo la prima impostazione passati sette anni dalla data di prima entrata in vigore in assoluto, il periodo transitorio avrà fine una volta per tutte; secondo la seconda impostazione invece, ogni Stato che ratificherà il TUB godrà poi dei sette anni del periodo transitorio, a prescindere dalla data di prima entrata in vigore. Benché dal testo non traspaiano ulteriori indicazioni in materia, è auspicabile che il Tribunale interpreti, una volta instaurato, l'articolo in discorso secondo la prima impostazione: concedere un rinnovo del periodo transitorio non gioverebbe alla chiarezza del sistema brevettuale; inoltre, per evitare conflitti positivi di giurisdizione con i giudici nazionali che scegliessero la seconda interpretazione, è auspicabile che il Tribunale quanto prima sancisca l'interpretazione che intende dare dell'articolo 83 in merito alla durata del periodo transitorio, consentendo a tutti i giudici nazionali di uniformarsi all'interpretazione “autentica”.

Il secondo problema è quello relativo all'eshaustività o meno della lista di azioni contenute all'articolo 83 paragrafo 1. Questo infatti ammette che le azioni per violazione e di revoca di un brevetto europeo ed alle stesse azioni per un certificato protettivo complementare siano ancora proponibili presso i tribunali nazionali. Ci si chiede¹⁰³ se sia possibile ammettere anche altre azioni all'interno di questa lista, in particolare tutte le altre azioni previste all'articolo 32 che

¹⁰¹ Dunque anche i brevetti registrati prima dell'entrata in vigore dell'ATUB saranno sottoposti al regime da questo previsto.

¹⁰² BOSSHARD, M.: *L'entrata in vigore del pacchetto sul brevetto europeo unitario*, op. cit., pag. 208.

¹⁰³ PINCKNEY, R.: *understanding the transitional provisions of the agreement on the unified patent court*, in *European Intellectual Property Review*, n°5, 2015, pag. 268.

coinvolgano un brevetto europeo. Ad esempio non si comprende perché un'azione di contraffazione sia proponibile presso i tribunali nazionali, mentre una di accertamento di non contraffazione no; inoltre sembra strano che un'azione per la concessione di misure cautelari debba subire un regime differente da quella, principale, di contraffazione. Contrariamente a questa tesi tuttavia milita il carattere tendenzialmente esclusivo della lista contenuta all'articolo 83 paragrafo 1: non sembrerebbe che vi siano in essa spazi per l'allargamento dell'*opt out* ad altre fattispecie. L'assetto apparentemente scelto dall'ATUB complica la gestione del contenzioso a livello europeo, con azioni principali di contraffazione che vengono proposte presso i tribunali nazionali e le correlate domande per le misure cautelari che finiscono invece al vaglio del TUB. Il vantaggio insito nella scelta tuttavia è che le azioni per la concessione di misure cautelari, poco armonizzate tra i vari Stati, rimangono di appannaggio del TUB, che le concederà secondo una giurisprudenza univoca a cui, si spera, gli altri tribunali tenderanno a conformarsi. D'altro canto è innegabile che separare in questa maniera misure cautelari ed azione principale non è per nulla semplice: non si riesce a comprendere come i tribunali gestiranno la perdita di competenza e soprattutto se l'accetteranno di buon grado. In definitiva, ci si scontra contro la povertà e la sinteticità di un regime transitorio che avrebbe necessitato di ulteriori previsioni chiarificatrici.

Un'altra questione che si pone sul regime transitorio riguarda la possibilità o meno per il titolare di un brevetto di rinunciare alla giurisdizione del TUB solamente per il territorio di alcuni Stati in cui il BE è stato registrato. Infatti, mentre è possibile per il titolare di più brevetti rinunciare solo ad alcuni di essi, nulla è detto per quanto riguarda la rinuncia alla giurisdizione per alcuni Stati¹⁰⁴. Una tale possibilità è da rigettare: innanzitutto una possibilità così rilevante di modificare la "geografia" del brevetto sarebbe stata prevista dal legislatore internazionale in maniera espressa, invece di lasciarla all'interpretazione. In secondo luogo, anche ammettendo in astratto la possibilità di un'interpretazione così larga, questa deve essere dismessa: prevedere un *opt out* "ritagliabile" per Stati non sembra aiutare la

¹⁰⁴ *Ivi*, pag. 213.

certezza giuridica; senza contare che così facendo si rischierebbero situazioni di abuso del diritto¹⁰⁵.

Come previsto al paragrafo 3 dell'articolo 83, un'azione intentata presso il TUB prima che venga richiesto l'*opt out* ne impedisce l'efficacia per quel brevetto. Il problema diventa quindi capire quali azioni da parte di quali soggetti possono "bloccare" il regime di *opt out*. Innanzitutto è opportuno comprendere se le "azioni" debbano essere del titolare del brevetto oppure possano muovere anche da terzi. Il testo del TUB in realtà si limita a parlare di "azioni" in senso generico, aprendo in astratto la possibilità ad entrambi i percorsi interpretativi. Tuttavia, accettando la seconda ipotesi si verserebbe nel rischio di azioni ricattatorie o anche di mero tatticismo processuale, in cui terzi attaccherebbero il brevetto col solo fine di bloccarne l'*opt out*. Diventa dunque più ragionevole¹⁰⁶ sostenere la prima interpretazione: il blocco dell'*opt out* deve essere sempre lasciato al titolare del brevetto e non dato in mano a terzi, che quasi sicuramente ne farebbero un uso deviato.

Ancora, ci si può domandare se il Tribunale possa rilevare d'ufficio o su istanza di parte l'esistenza di *opt out* ed anche quale sia il significato da attribuire ad una comparizione presso il TUB del titolare di un brevetto escluso dalla giurisdizione di questo: deroga *una tantum* oppure revoca tacita dell'*opt out*? Se si sceglie di considerare l'*opt out* come diritto soggettivo del titolare del brevetto, si deve anche ritenere¹⁰⁷ che questi possa esercitarlo a piacere, in assenza di previsioni limitative.

Infine ci si può domandare¹⁰⁸ se i tribunali nazionali potranno applicare le norme contenute nell'ATUB per giudicare i brevetti *opted-out* oppure dovranno

¹⁰⁵ Ad esempio gli intenzionati a contraffare un brevetto avrebbero maggiori possibilità di *forum shopping* "alternativo", scegliendo di volta in volta lo Stato più opportuno dove perpetrare la violazione.

¹⁰⁶ VAN GENERT, P.; PORS, W.: *The effect of an opt out under article 83*, op. cit.

¹⁰⁷ BOSSHARD, M.: *L'entrata in vigore del pacchetto sul brevetto europeo unitario*, op. cit., pag. 221.

¹⁰⁸ PINCKNEY, R.: *Understanding the transitional provisions*, op. cit., pag. 275.

limitarsi al diritto nazionale; interrogativi simili, benché meno pressanti, si pongono riguardo al grado di osservanza della giurisprudenza del TUB che i tribunali nazionali potranno mostrare. In teoria, se si afferma che la giurisdizione esclusiva del TUB viene meno con l'*opt out*, bisogna anche concludere che le corti nazionali non possano applicare le norme contenute nel TUB: diversamente la potenzialità dell'*opt out* ne verrebbe depotenziata, riducendosi alla scelta del giudice competente¹⁰⁹.

Tutte le questioni fino a qui enunciate sul regime transitorio dimostrano quanto questo necessiti, il più presto possibile, di un'interpretazione univoca ed approfondita da parte del Tribunale, che risolva una volta per tutte i problemi, anche non indifferenti dal punto di vista della sicurezza giuridica, che l'essenzialità della disciplina positiva può causare. Infatti esiste il rischio che i tribunali nazionali aditi, vuoi in buona vuoi in mala fede, non siano in grado di decidere in modo adeguato sulla propria competenza, non potendo conoscere di quella del TUB. Una soluzione, parziale e non del tutto soddisfacente, potrebbe essere quella di un rinvio pregiudiziale da parte del TUB alla CGUE per quanto riguarda l'*opt out*, anche se permane il rischio (in realtà molto basso) che una tale questione non si presenti mai al TUB. Inoltre è anche possibile, vista la natura "nazionale" del Tribunale, considerato come corte di primo grado interna agli Stati membri, che in caso di conflitto di competenza siano i meccanismi risolutivi interni a ciascuno Stato a dirimere le controversie¹¹⁰. Un'altra via astrattamente percorribile per le corti nazionali, sarebbe il rinvio pregiudiziale, per l'interpretazione dell'articolo 1215/2012, ogni qualvolta sorga un conflitto di competenza tra il TUB ed i tribunali degli Stati membri. Ciò, in teoria, dovrebbe portare la CGUE a pronunciarsi in

¹⁰⁹ Con però una non trascurabile differenza: i BE di competenza TUB verrebbero invalidati a livello "europeo", mentre gli altri no.

¹¹⁰ Nel caso dell'Italia si potrebbe ipotizzare il caso in cui la Cassazione desse la competenza, per quanto riguarda la porzione nazionale italiana di un brevetto, ad una corte del nostro Stato. Benché in prima analisi non sembri soddisfacente che una stessa questione possa venire trattata in maniera diversa a seconda del tribunale che si individua come competente, si deve tenere a mente che proprio in questo consiste il regime transitorio: una rinuncia alla giurisdizione esclusiva del TUB in materia di BE, con tutto ciò che, nel bene e nel male, consegue.

maniera incidentale anche sui limiti dell'*opt out*. Tuttavia è anche da riconoscere che tale soluzione, oltre che azzardata e sofisticata, sarebbe anche contraria alle intenzioni degli Stati firmatari dell'ATUB, che hanno inteso, benché non commendevolmente, ridurre al minimo l'influenza della CGUE sul funzionamento del TUB.

Un'altra questione, immanente a molte delle perplessità create dall'articolo 83, che necessità risoluzione è quella della natura dell'*opt out*: questo è oppure non è un diritto del titolare del brevetto? Rispondendo in maniera affermativa infatti si lascerebbero molte libertà al titolare del Brevetto, che questi non avrebbe se l'*opt out* fosse considerato non come diritto, ma come mera facoltà concessa al titolare. In teoria sarebbe stato meglio se nelle regole di procedura fossero state previste delle norme di dettaglio, dedicate proprio al periodo transitorio. Tuttavia così non è stato, essendo rinvenibile, nel momento in cui si scrive, solamente un articolo, peraltro dedicato solamente alle formalità necessarie per presentare la domanda di *opt out*. Una via sicura percorribile dal TUB, non appena avviato, potrebbe essere quella di un comunicato che risolva tutte le questioni lasciate in sospeso dall'ATUB e dal regolamento di procedura, unito ad una scelta oculata delle cause da dirimere nei primi anni di attività, dando la precedenza a quelle che consentano pronunce sui problemi applicativi più importanti.

VI. CONCLUSIONI

VI.1 Sulla scelta della Cooperazione rafforzata come strumento di azione

Come dimostrato *supra*¹, il Trattato di Lisbona, con l'articolo 118 TFUE, ha creato per l'Unione una possibilità concreta e percorribile di darsi finalmente, dopo anni di tentativi, un sistema brevettuale uniforme. Tuttavia gli Stati membri non sono riusciti a sottrarsi del tutto dal dibattito politico che si trascina ormai da più di 40 anni, in particolare sul regime linguistico che il famigerato brevetto unitario² dovrebbe seguire. Il disaccordo insanabile tra Stati membri ha dunque portato alla scelta di utilizzare il tramite della Cooperazione rafforzata per creare il BEEU, in modo da evitare che il veto di alcuni potesse minare la costruzione del titolo uniforme. L'utilizzazione della Cooperazione rafforzata tuttavia è stata interpretata da parte della dottrina e soprattutto da Spagna ed Italia come un tentativo di aggirare i dissensi sul regime linguistico, forzando la lettera della norma oltre misura. Non a caso infatti, la causa C-274/11 è stata la prima in cui lo strumento della Cooperazione rafforzata veniva sottoposto allo scrutinio della CGUE, che per l'importanza della questione si è pronunciata in grande sezione.

L'articolo 118 TFUE prevede fondamentalmente due condizioni perché possa essere creato un brevetto unitario: l'estensione del titolo a tutto il territorio dell'Unione e la creazione di un meccanismo di autorizzazione, controllo e coordinamento centralizzato a livello di Unione. Di tali condizioni la prima appare rispettata, poiché, come detto dalla CGUE, in una Cooperazione rafforzata la menzione dell'Unione va sostituita con quella degli Stati membri partecipanti. In tal senso non sembrano conferenti, per ragioni di sistematicità interna al TFUE, le opinioni che vogliono l'articolo 118 TFUE creatore di una competenza esclusiva dell'Unione, dunque non esercitabile tramite Cooperazione rafforzata. Nel merito della seconda condizione, la creazione di un meccanismo di controllo centralizzato a livello di Unione, non sembra possibile rinvenire una giustificazione all'operato

¹ Per la lettura del paragrafo in discorso si rimanda in generale al capitolo III, con particolare attenzione ai suoi paragrafi 2.3 e 3.

² Col significato di "brevetto comune a tutti gli Stati dell'Unione", benché non ne sia mai esistito uno.

degli Stati membri. Infatti nel sistema BEEU il controllo e l'autorizzazione sono lasciati all'UEB, che è un'organizzazione internazionale indipendente ed esterna all'Unione europea, benché tutti gli Stati membri ne facciano comunque parte. Un'interpretazione letterale dell'articolo 118 TFUE vorrebbe invece che fosse un organo interno all'Unione, o quantomeno un organo internazionale di cui fa parte anche l'Unione, a gestire il BEEU. La ragione dietro questa discrasia sta nella difficoltà di rinvenire nel panorama giuridico attuale un altro organo con le stesse competenze e la stessa reputazione dell'OEB, stante anche l'inesistenza di agenzie europee che potrebbero assumere il compito di gestire il BEEU. La Corte tuttavia ha ritenuto legittima la Cooperazione rafforzata in materia, per cui questa va presunta tale.

Proprio sulla sentenza della Corte è tuttavia possibile fare un'osservazione: in uno dei motivi di doglianza la Spagna sosteneva in sintesi che le cooperazioni rafforzate andassero utilizzate solamente nel caso in cui vi fosse incertezza sul *se* agire a livello di Unione, non, come apparentemente era il caso in discorso, sul *come*. Nella sua sentenza la CGUE non accoglie il ricorso spagnolo sul punto, affermando, correttamente, che i Trattati non prevedono alcuna condizione di questo tipo³. Tuttavia un'interpretazione di questo segno potrebbe aprire ad uno "sfilacciamento" dell'Unione, in cui si formano di volta in volta minoranze che decidono i totale autonomia quanti e quali provvedimenti adottare, senza o quasi senza che vengano consultati tutti gli altri membri dell'Unione. È auspicabile dunque, che la Corte ritorni in parte su quanto affermato nella sentenza sulla causa C-274/11, almeno circondando di qualche cautela il ricorso alla Cooperazione nei casi manifestamente infondati.

Da un punto di vista più ampio è possibile anche criticare la scelta della Cooperazione rafforzata perché, per sua stessa natura, limitata ad una parte dell'Unione. Durante gli anni infatti il progetto che ha costantemente guidato i redattori dei vari Trattati in tema di brevetti è stato quello riassunto nell'espressione

³ Benché dalla dottrina traspaia un'analisi della Cooperazione rafforzata come ultima istanza, da utilizzarsi solamente quando alcuni Stati rifiutino di cooperare nell'avanzamento dell'integrazione europea.

enfatica: “Un brevetto comune per l’Europa”. Scegliere di escludere alcuni Stati⁴ non fa che ritardare ulteriormente un progetto già risalente. Tuttavia è anche vero che il risultato raggiunto dalla Cooperazione rafforzata è epocale ed eguaglia, se non supera, la CBE.

VI.2 Sul contenuto dei Regolamenti che disegnano il regime del BEEU

Il Pacchetto europeo brevetti, come noto, consta di due Regolamenti: il primo⁵ delinea le norme di funzionamento del BEEU; il secondo⁶ dispone invece sulle regole di traduzione e sul regime linguistico del titolo brevettuale. Entrambi i Regolamenti sono stati oggetto di un ricorso per annullamento presentato dalla Spagna; entrambi sono stati ritenuti validi dalla Corte⁷: tali perciò vanno presuntivamente ritenuti. Nonostante la validità di fondo tuttavia, è possibile muovere numerose critiche⁸ ad entrambi i testi.

Il Regolamento 1260/2012 definisce il regime linguistico del BEEU, in pratica riprendendo quello già previsto per il BE: le domande di concessione del BEEU andranno presentate in una delle lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei

⁴ Ormai solamente Spagna e Croazia, vista la recente adesione dell’Italia all’intero pacchetto brevetti.

⁵ Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una Cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile, in *GUUE* L 361, 31 dicembre 2012, pag. 89–92.

⁶ Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una Cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, in *GUUE* L 361, 31 dicembre 2012, pag. 1–8.

⁷ Causa C-146/13, *Spagna c. Consiglio dell’Unione europea*, sentenza della Corte (grande sezione) del 5 maggio 2015, *GUUE* C-213 del 29 giugno 2015, pag. 5, non ancora pubblicata in raccolta, disponibile presso: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=it&jur=C,T,F&num=C-146/13>; Causa C-147/13, *Spagna c. Consiglio dell’Unione europea*, sentenza della Corte (grande sezione) del 5 maggio 2015, *GUUE* C-213 del 29 giugno 2015, pag. 5, non ancora pubblicata in raccolta, disponibile presso: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=it&jur=C,T,F&num=C-147/13>.

⁸ Anche in questo paragrafo è previsto un rinvio generale a quanto contenuto nel capitolo IV.

brevetti, con allegata traduzione delle rivendicazioni anche nelle altre due lingue. Il novero di lingue, ristretto, in cui il brevetto finirà per essere tradotto ha sollevato diverse e giustificate critiche in dottrina: non si comprende infatti secondo quale criterio, al di fuori della spartizione politica tra i più importanti Stati dell'Unione, tedesco e francese debbano essere lingue privilegiate⁹. Al di là delle critiche sulla scelta del regime linguistico effettuata per il BEEU, appare evidente che, in un senso o in un altro, una scelta tra lingue è necessaria perché il BEEU funzioni e sia economicamente appetibile: se infatti tutte le lingue dell'Unione meritassero una versione del brevetto, difficilmente si troverebbero soggetti disposti a sobbarcarsi i costi di traduzione. Dunque una scelta di (poche) lingue i cui tradurre il brevetto è necessaria; ciò che va contestato al Consiglio è la mancata volontà di trovare un compromesso soddisfacente su questa scelta, che in quanto necessaria rende importante l'esistenza di un accordo condiviso sulle lingue da adottare.

In difesa dell'assetto linguistico scelto dal Consiglio, è opportuno notare che il Regolamento 1260/2012 prevede, agli articoli 4-6, alcune regole per attenuare lo svantaggio di chi non sia pratico nelle lingue ufficiali dell'OEB. In particolare vengono contemplati: un regime di traduzione in caso di controversia; un regime di compensazione dei costi di traduzione per alcuni soggetti "deboli" e meritevoli ed infine un regime transitorio di traduzione che, in buona sostanza, farà in modo che l'inglese sia sempre tra le lingue in cui è depositato il testo del brevetto. Come già discusso *supra*¹⁰ le misure compensative per questo sistema linguistico non appaiono interamente soddisfacenti: chi volesse ottenere informazioni sul brevetto nella propria lingua madre dovrebbe arrivare alla controversia giudiziale. Inoltre le traduzioni automatiche previste all'articolo 6 del Regolamento 1260/2012 sono sia incerte che inutili: incerte poiché non vi è alcun indizio oggettivo che alla fine del periodo transitorio saranno disponibili tali "traduzioni automatiche di alta qualità"; inutili, poiché avranno sempre e comunque valore solamente informativo e non

⁹ Per l'inglese invece il discorso è diverso: la sua funzione di lingua veicolare della ricerca e dell'innovazione è indiscutibile; ciò rende comunque necessaria una traduzione in questa lingua per ogni brevetto che voglia trovare applicazione in più Stati.

¹⁰ Si veda il paragrafo III.4.

legale¹¹. Anche sull'insufficienza delle garanzie approntate dal Regolamento 1260/2012, peraltro sollevata dalla Spagna come motivo di ricorso, la CGUE ha statuito, affermando come queste siano proporzionate e sufficienti.

Pe quanto riguarda il regime sostanziale del BEEU il Regolamento 1257/2012 provvede disegnando sia una disciplina sostanziale che, soprattutto, le competenze che acquisirà l'UEB per concedere il nuovo brevetto. Riguardo a questo testo normativo le critiche più numerose vertono sull'assenza o quasi assenza di previsioni sostanziali: come noto¹² infatti, in sede di approvazione presso il Parlamento europeo, sono stati modificati gli articoli 6-7-8 del Regolamento, contenenti le definizioni di contraffazione diretta; indiretta ed i limiti alla brevettabilità. Queste previsioni uniformi sono state spostate, identiche, all'interno dell'ATUB agli articoli 25-26-27, causando di fatto una discrasia all'interno dell'UPP. Invero prima della modifica l'ATUB e il Regolamento 1257/2012 rappresentavano l'uno la cornice processuale e l'altro quella sostanziale del regime brevettuale unitario; dopo la modifica invece l'ATUB ha acquisito anche una valenza sostanziale, di cui si dirà oltre. Oltre alla mancanza di previsioni sostanziali sulla violazione del brevetto e sulle eccezioni di brevettabilità è lamentabile anche l'assenza di previsioni unitarie sulle licenze obbligatorie e sul diritto al preuso¹³: queste infatti vengono lasciate ai singoli diritti nazionali e, soprattutto, rimangono valutabili Stato per Stato dai vari giudici; ciò rende i due istituti difficilmente compatibili con un brevetto ad effetto unitario, tanto da sollevare anche dubbi di ammissibilità¹⁴.

¹¹ Benché sia da notare che gli interessati al brevetto potranno comunque farsi un'idea del suo testo e soprattutto delle rivendicazioni ad esso collegate. In relazione alle traduzioni automatiche sorge poi il quesito di come il TUB interpreterà la presunzione di buona fede del presunto contraffattore quando le suddette traduzioni automatiche saranno disponibili al pubblico.

¹² Paragrafo IV.1

¹³ Paragrafo IV.4.2.

¹⁴ Non si comprende infatti come sia compatibile un brevetto ad effetto unitario, che si estingue e nasce nello stesso momento in relazione ad tutti gli Stati membri per cui è concesso, con la previsione che lascia alle singole corti nazionali la concessione di licenze obbligatorie o la verifica del preuso.

Tutte queste doglianze sono state presentate dalla Spagna nei suoi motivi di ricorso contro il Regolamento 1257/2012; la Corte, ha ritenuto¹⁵ valido l'atto, rigettando tutti i motivi avanzati dallo Stato membro. Tuttavia pongono problemi, in particolare, i primi due motivi di ricorso. Nell'ambito del primo la Spagna lamentava che l'UEB, organo esterno all'Unione e da essa indipendente, non fornisse garanzie sufficienti sul rispetto del diritto e dei principi UE e, in realtà, nemmeno fosse tenuto formalmente a rispettarli. Tale motivo sembra riprendere, in parte, la più generale questione, individuata al paragrafo precedente: l'UEB non fa parte dell'Unione, eppure ha un ruolo chiave nella concessione di un titolo riconducibile ad essa¹⁶. Sul punto la CGUE rigetta l'opinione della Spagna, di fatto sottostimando¹⁷ l'indipendenza che l'UEB ha nei confronti dell'Unione con la motivazione che gli Stati membri, tutti membri anche dell'OEB, non si sono mai lamentati del comportamento dell'Ufficio europeo dei brevetti riguardo ai diritti fondamentali dell'Unione. L'opinione della Corte sul punto tuttavia non sembra rispondere alla domanda se sia lecito o meno che un organismo esterno all'Unione ricopra un ruolo fondamentale nel funzionamento di un titolo emanato da questa, ciò che, in ultima analisi, sembra anche irrispettoso dell'articolo 118 TFUE, nella parte in cui prevede la creazione di meccanismi di controllo e concessione del Brevetto unitario, "centralizzati a livello di Unione".

Il punto che qui si sostiene è che la costruzione del BEEU è viziata alla radice: non si comprende come mai il legislatore europeo abbia scelto di creare non un titolo autonomo di origine europea, ma di attribuire semplicemente un effetto ulteriore (unitario) ad un BE, concesso però da un'organizzazione internazionale con regole proprie e formalmente indipendente da qualsiasi giudice. A tacere dell'ulteriore complicazione del sistema creata dal TUB infatti, la pluralità di fonti

¹⁵ Causa C-146/13, *Spagna c. Consiglio dell'Unione europea*, sentenza della Corte (grande sezione) del 5 maggio 2015, GUUE C-213 del 29 giugno 2015, pag. 5, non ancora pubblicata in raccolta, disponibile presso:
<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=it&jur=C,T,F&num=C-146/13>.

¹⁶ Benché infatti l'atto propulsivo dell'UPP sia stata una Cooperazione rafforzata, gli atti emanati in funzione di questa sono sempre e comunque riferiti all'Unione.

¹⁷ Punti 23 e 24 della Sentenza.

che regolano il BEEU ne complica la leggibilità all'inverosimile, rendendolo dunque poco appetibile per tutte le imprese e gli operatori che non abbiano le adeguate capacità legali per comprenderlo. Un'alternativa ragionevole, e già proposta più di 40 anni fa¹⁸, sarebbe stata quella di un brevetto veramente Unitario, concesso da un'agenzia europea creata *ad hoc* e giustiziato da una sezione speciale del Tribunale dell'Unione, con effetti *erga omnes* per tutti gli Stati membri. Oppure, per evitare il coinvolgimento nella valutazione dei brevetti da parte della CGUE¹⁹, gli Stati avrebbero potuto creare all'interno dell'CBE un accordo particolare che non utilizzasse il *frame work* dell'Unione per funzionare; adottando poi in seguito l'ATUB. In questa maniera la legislazione sul brevetto europeo ad effetto unitario sarebbe rimasta del tutto internazionale, con conseguente semplificazione della lettura e delle questioni di applicazione incrociata dei vari diritti.

Per il futuro la speranza, e l'aspettativa, è che gli Stati membri rimasti fuori dalla Cooperazione rafforzata vi entrino al più presto, in modo che questa diventi parte dell'*acquis communautaire*. Un'ulteriore mossa verso l'uniformità del diritto brevettuale europeo sarebbe l'ingresso dell'UE nella Convenzione europea sul brevetto²⁰: in questo modo si avrebbe un vero e proprio meccanismo centralizzato di concessione del brevetto a livello di Unione; inoltre non vi sarebbe più il rischio di una violazione del diritto dell'Unione nella concessione di un BEEU, che invece sussiste nel sistema attuale.

VI.3 Sul tribunale unificato dei brevetti

Il Tribunale Unificato dei Brevetti è stato istituito nel 2013 tramite la firma dell'accordo ATUB²¹ da parte di quasi tutti²² gli Stati membri che hanno aderito alla

¹⁸ Paragrafo II.4 e seguenti.

¹⁹ Questo infatti, assieme al regime linguistico, sembra sia stato il motivo che ha escluso l'approccio esclusivamente euro-unitario.

²⁰ Il che appare difficile: allo stato attuale solamente gli Stati possono far parte della CBE, mentre le organizzazioni internazionali ne sono escluse.

²¹ Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, in GUUE C 175, del 20 giugno 2013, pag. 1.

²² Rimane fuori la Polonia.

Cooperazione rafforzata, sia in origine che in seguito²³. Ad oggi solamente Spagna e Croazia non partecipano del tutto al pacchetto UPP, la prima per i motivi già enunciati *supra*²⁴, la seconda perché solo di recente entrata all'interno dell'Unione.

Quando entrerà in vigore, il TUB avrà giurisdizione esclusiva sulle questioni inerenti il BEEU ed il BE; le sue decisioni saranno immediatamente eseguibili in tutto il territorio degli Stati membri parte dell'Accordo, come se emanate da una corte nazionale all'interno del suo Stato. Nonostante l'innegabile portata innovativa del progetto, numerose sono state le critiche che in dottrina hanno coperto l'intero testo del TUB, restituendone una visione decisamente ridimensionata rispetto all'entusiasmo creato dagli Stati membri.

In generale, un primo motivo di doglianza, piuttosto comune in dottrina, è la questione del diritto applicabile dal Tribunale: essa infatti è complicata dal numero molto alto di fonti che il TUB si troverà a dover tenere in considerazione, oltretutto, naturalmente, dall'interazione reciproca, non sempre chiara, tra di esse. Al di là delle lamentele sul sistema delle fonti è anche opportuno notare che perfino la divisione di massima tra cornice processuale e cornice sostanziale dell'UPP non è rispettata, a causa dello spostamento di disciplina sostanziale dal Regolamento 1257/2012 al testo del ATUB. Infatti se prima i due strumenti rispecchiavano bene la differenza tra cornice sostanziale e cornice processuale applicabile al BEEU, dopo lo spostamento la distinzione si è fatta meno limpida.

Secondariamente, in materia di competenze (*rectius*, giurisdizione) del TUB, è lamentabile la limitata possibilità per questo di tener conto delle norme sulla concorrenza e soprattutto la sua incompetenza in tema di garanzia di licenze obbligatorie: ciò rischia infatti di creare un sistema giudiziario poco o per nulla attento alle limitazioni che tipicamente accompagnano un diritto di privativa.

In terzo luogo appare d'interesse la possibilità, per i giudici delle diverse divisioni, di "scegliere" se biforcare o meno le azioni di validità e di contraffazione

²³ Dei 25 Stati firmatari, ad oggi, solamente 8 hanno ratificato l'accordo. Tra quelli invece "obbligatori" per l'entrata in vigore dell'ATUB, solamente la Francia ha depositato lo strumento di ratifica.

²⁴ Si veda il capitolo III paragrafo 1.

del brevetto. Da qui infatti deriverà, si ritiene, il delinarsi di prassi diverse a seconda della cultura giuridica dei giudici che opereranno nelle divisioni locali. Inutile dire che questa possibilità rappresenterà un forte appiglio per coloro che siano interessati ad intentare liti temerarie, presentando un'azione di contraffazione per brevetti deboli, ben sapendo che l'azione di validità procederà quasi sicuramente per binari diversi e, si pensa, più lenti.

Sempre in tema di diritto applicabile dal Tribunale, è da osservare come i rimedi garantiti dal TUB potrebbero non essere sempre perfettamente compatibili con la disciplina costituzionale degli Stati membri; soprattutto con la prassi delle corti che nei fatti avranno il compito di riconoscere ed eseguire le misure cautelari del TUB. In particolare, potrebbe accadere che parti in causa presso il TUB presentino dei ricorsi di costituzionalità presso le corti degli Stati membri in cui risiedono, con lo scopo di demolire l'efficacia delle misure cautelari emanate dal Tribunale. Fornire una risposta ad oggi è impossibile o molto difficile: non si conosce infatti quali potrebbero essere le reazioni della classe giuridica europea al nuovo impianto del TUB, che non sempre sembra essere conforme pienamente alle garanzie costituzionali dei vari Stati membri²⁵. Sul tema non si può che suggerire, come anche per altre parti del TUB, lo sviluppo, almeno per i primi anni di attività, di una "cultura del rinvio pregiudiziale" del Tribunale verso la CGUE, in modo che questa possa interpretare le previsioni dell'ATUB conformemente al diritto europeo e soprattutto ai principi fondamentali del diritto riconosciuti dall'Unione e dagli Stati che la compongono.

Un altro profilo che sicuramente potrebbe creare problemi è quello delle regole di procedura del Tribunale. Ad oggi non esiste ancora un corpo di regole di sicura applicazione, ma solamente una serie di *drafts* contenenti dei progetti di codice procedurale. Inoltre, anche quando saranno state approntate tutte le disposizioni necessarie al funzionamento del TUB, rimarrà comunque l'incognita di come giudici provenienti da 25 tradizioni legali diverse interpreteranno testi che dovrebbero fornire uniformità al sistema brevettuale nella sua fase litigiosa.

²⁵ Ad esempio sembra dubbio che molte corti accetteranno l'eventualità di un'ordinanza cautelare *inaudita altera parte* che viene notificata in una lingua sconosciuta al convenuto.

L'assenza di una tradizione legale comune poi potrebbe creare problemi ogniqualvolta i giudici del TUB dovessero valutare i limiti di brevettabilità, costituiti, in generale dall'ordine pubblico e dai costumi morali²⁶. Il TUB si troverà, almeno in una prima fase, totalmente privo di strumenti per fronteggiare tali questioni: l'assenza di una tradizione giuridica peserà molto sui primi anni di lavoro del Tribunale. Sicuramente sarà di aiuto il quadro fornito dal diritto dell'Unione, anche se forse più decisivo sarà il bagaglio culturale portato da ciascun giudice che prenderà servizio tra i ranghi del TUB. In questo senso dovrebbe giocare un ruolo chiave l'articolo 19, che dispone la creazione di un quadro di formazione comune dei giudici del TUB.

Vi è poi la questione della possibilità o meno, per i giudici nazionali, di applicare le norme materiali contenute nell'accordo: una risposta affermativa significherebbe ammettere la concorrenza del tribunale nazionale con il TUB; una risposta negativa invece escluderebbe la possibilità, durante il periodo transitorio, che qualsiasi azione riguardante un brevetto europeo per cui sia stato esercitato l'*opt out* venga proposta di fronte al TUB. Nel caso in cui si propendesse per la risposta affermativa, si porrebbero immediatamente problemi connessi ai conflitti di competenza tra giudici nazionali e TUB; senza contare che, una volta individuato il giudice nazionale come competente, questi dovrebbe decidere se applicare le leggi brevettuali nazionali ovvero quelle *ex ATUB*. Sul punto però rimane dubbio che i giudici nazionali possano autonomamente dare applicazione alle norme contenute nell'accordo TUB: benché infatti con la sottoscrizione dell'Accordo le norme entrino a far parte del diritto nazionale di tutti gli Stati firmatari, il sistema creato dall'ATUB prevede un sistema di diritto "speciale", dedicato ai brevetti ed applicabile da un'unica corte competente.

Riguardo poi al raccordo con il Regolamento Bruxelles I *bis* è lamentabile la scelta di estendere la giurisdizione del TUB agli Stati terzi, operata dall'articolo 71

²⁶ Oltreché, ovviamente, dalle norme di matrice internazionale ed UE in materia; ma per esse la questione appare più semplice: anche senza l'ausilio di una tradizione giuridica, i giudici del TUB dovrebbero essere in grado di applicare una previsione legislativa; al più, ed è anche quanto si auspica, il TUB potrà sempre inviare una questione interpretativa alla CGUE.

ter, tramite il criterio del “luogo ove sono i beni del convenuto”. Questo infatti dovrebbe applicarsi al caso in cui un residente di uno Stato terzo, violi lì un brevetto registrato per quello stesso Stato. Infatti se si considera il caso di una persona di cittadinanza non-UE che sia domiciliata nell’Unione, si cade nella previsione dell’articolo 4 del Regolamento 1215/2012; mentre se si considera il caso di un residente in Turchia che violi un BE all’interno dell’Unione, si ricadrebbe nel caso dell’articolo 7. Insomma, sarebbe difficile indentificare un caso autonomo di violazione *ex art. 71 ter*, paragrafo 1, punto 3) che abbia anche un legame sufficientemente forte con lo Stato dell’Unione ove si trovino i beni del convenuto. La giurisdizione sussidiaria del TUB appare insomma basata su un criterio discutibile: esso è troppo volatile e subordinato a condizioni, come la disponibilità di beni all’interno dell’Unione ed un collegamento non trascurabile della disputa con essa, che non sono di facile verificaione né tantomeno di facile parametrizzazione da parte della giurisprudenza. Senza contare che un’estensione di giurisdizione a residenti di Stati terzi sulla base del solo fatto che questi posseggono beni, anche irrelati alla controversia, in uno Stato membro, appare eccessivo.

Infine, il regime transitorio previsto all’articolo 83 appare eccessivamente essenziale²⁷: questo necessita, il più presto possibile, di un’interpretazione univoca ed approfondita da parte del Tribunale, che risolva una volta per tutte i problemi, anche non indifferenti dal punto di vista della sicurezza giuridica, che l’essenzialità della disciplina positiva può causare. Infatti esiste il rischio che i tribunali nazionali aditi, vuoi in buona vuoi in mala fede, non siano in grado di decidere in modo adeguato sulla propria competenza, non potendo conoscere di quella del TUB. Una soluzione, parziale e non del tutto soddisfacente, potrebbe essere quella di un rinvio pregiudiziale da parte del TUB alla CGUE per quanto riguarda l’*opt out*, anche se permane il rischio (in realtà molto basso) che una tale questione non si presenti mai al TUB. Inoltre è anche possibile, vista la natura “nazionale” del Tribunale, considerato come corte di primo grado interna agli Stati membri, che in caso di

²⁷ Si rimanda al paragrafo V.4.2 per una più completa esposizione delle ragioni che portano a tale valutazione.

conflitto di competenza siano i meccanismi risolutivi interni a ciascuno Stato a dirimere le controversie. Un'altra via astrattamente percorribile per le corti nazionali, sarebbe il rinvio pregiudiziale, per l'interpretazione dell'articolo 1215/2012, ogni qualvolta sorga un conflitto di competenza tra il TUB ed i tribunali degli Stati membri. Ciò, in teoria, dovrebbe portare la CGUE a pronunciarsi in maniera incidentale anche sui limiti dell'*opt out*. Tuttavia è anche da riconoscere che tale soluzione, oltre che azzardata e sofisticata, sarebbe anche contraria alle intenzioni degli Stati firmatari dell'ATUB, che hanno inteso, benché non commendevolmente, ridurre al minimo l'influenza della CGUE sul funzionamento del TUB.

Nonostante tutti i difetti e le perplessità enunciati, rimane sempre vero che l'adozione di un sistema di *litigation* uniforme a livello europeo, geograficamente parlando, è una svolta potenzialmente rivoluzionaria nel sistema brevettuale, pari se non superiore all'adozione della CBE. Quando il TUB sarà pienamente operativo, produrrà sentenze immediatamente applicabili in tutti gli Stati contraenti, contribuendo a ridurre grandemente il ruolo dei brevetti nazionali ed, in ultima analisi, depotenziando grandemente lo schema legislativo che voleva i diritti di privativa come strettamente legati al territorio degli Stati che li emettevano. Uno dei difetti del TUB tuttavia è la sua tendenziale rigidità: ai sensi dell'articolo 87 dell'Accordo infatti le modifiche al testo contrattato dagli Stati vanno approvate all'unanimità, in questo modo riducendo grandemente la possibilità di innovazione tramite legislazione²⁸. A mente di ciò l'unica propulsione innovativa potrà venire dai giudici del TUB, che si troveranno assegnato il compito di creare una giurisprudenza nuova, slegata da quanto sperimentato finora nelle corti nazionali. Tale giurisprudenza dovrà innanzitutto dimostrarsi rispettosa del diritto UE, auspicabilmente intraprendendo una "cultura del rinvio pregiudiziale" riferendosi alla CGUE per quanto riguarda i profili più complessi ed ancora oscuri dell'accordo TUB.

²⁸ SALUNG PETERSEN, C.; RIIS, T.; SCHOVSBO, J.: *The Unified Patent Court (UPC) in action*, op. cit.

Un ulteriore rischio che l'uniformità e la specializzazione porta con sé è lo sviluppo di un *bias* verso una delle due parti che tipicamente contendono dinnanzi ad una corte brevettuale: titolare e presunto contraffattore. Sul tema, le previsioni del ATUB²⁹ sembrano promettere una tutela maggiore delle pretese del titolare³⁰, con il presunto contraffattore in posizione svantaggiata. Tuttavia è importante che i giudici de Tribunale, pur nel rispetto della *littera legis* non esacerbino ulteriormente la tendenza, cercando anzi di venire incontro alle ragioni di tutte le parti che non rappresentano i tipici *stakeholders* brevettuali.

In definitiva si può affermare che la creazione di una corte comune alla quasi totalità dell'Unione (in senso geografico) è una svolta epocale nella storia della tutela europea dei brevetti. Le perplessità tuttavia rimangono, anche se mitigate dall'evidenza che il sistema approntato dall'ATUB non è ancora entrato in vigore. Spetterà infatti ai giudici del Tribunale unificato il compito di adattare e smussare il testo istitutivo, in modo da renderlo quanto prima chiaro e soprattutto pienamente compatibile con le garanzie istituzionali previste dal diritto europeo *in primis* e dalle tradizioni costituzionali dei singoli Stati membri contraenti *in secundis*.

VI.4 Ulteriori indirizzi di ricerca

La materia fin qui esposta è un oggetto in continuo divenire: l'entrata in vigore definitiva dell'ATUB³¹, inizialmente prevista per il 2015, avverrà, si spera, nel corso del 2016. Da quel momento il TUB inizierà ad operare, emanando sentenze e dando applicazione a quell'Accordo che, come visto al capitolo V, rimane di difficile interpretazione in alcune sue parti. In particolare, per il futuro potrebbero essere tre le direttrici di ricerca da seguire, in modo da monitorare efficacemente lo sviluppo del Tribunale.

Innanzitutto sarà d'interesse studiare come i giudici provenienti da 25 tradizioni giuridiche diverse e, alcune volte, incompatibili, interpreteranno l'Accordo. La sfida che si pone ai giudici infatti è di riuscire a creare una classe

²⁹ Si veda il paragrafo 1.3.5, specialmente riguardo alle misure cautelari.

³⁰ CERULLI IRELLI, V.: *Il tribunale unificato dei brevetti*, op. cit., pag. 394.

³¹ E dunque dell'intero pacchetto europeo brevetti.

giuridica unica ed omogenea, che prenda istituti e buone pratiche da tutti gli ordinamenti, pur senza cadere nell'interpretazione "nazionalizzante" dell'ATUB a seconda della cultura del giudice. In tal senso l'articolo 19 del TUB provvidenzialmente crea un quadro di formazione per i giudici del TUB ed addirittura una *training facility* localizzata in Ungheria, dove i magistrati potranno seguire corsi di aggiornamento e comunque venire a contatto con tradizioni e conoscenze differenti.

In secondo luogo bisognerà comprendere quale sarà l'evoluzione del rapporto tra CBE ed ordinamento dell'Unione. In particolare saranno cruciali le posizioni che l'OEB prenderà nella concessione dei BEEU, per renderli più o meno conformi al diritto dell'Unione. Si può affermare fin d'ora che se l'OEB sceglierà di non prestare eccessiva attenzione ai cambiamenti del diritto dell'Unione, sono alte le probabilità che questa si ponga in posizione antagonista rispetto alla CGUE, che potrebbe sviluppare un *bias* negativo verso l'organizzazione dei brevetti, supportando interpretazioni del diritto che portino all'annullamento dei BEEU.

Infine potrebbe essere importante studiare il ruolo che la CGUE ricoprirà nello sviluppo del TUB. In particolare comprendendo se le due corti finiranno per essere totalmente separate e, in un senso, avversarie; con la prima che interpreta in senso restrittivo e ostacola le sentenze della seconda perché non conformi al diritto UE; oppure all'opposto, se le due corti riusciranno ad instaurare un dialogo costruttivo, basato sulla già menzionata "cultura del rinvio pregiudiziale". Ovviamente l'opzione auspicata è la seconda, stante anche il rischio che, diversamente, il precario successo del BEEU si trasformi in una chiara disfatta.

VII. BIBLIOGRAFIA**A. Trattati dell'Unione, Trattati internazionali e diritto derivato:**

1. Trattato di Nizza che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, in *GUUE C* 80 del 10 marzo 2001, pagine 1–87
2. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in *GUUE C* 326, del 26 ottobre 2012, p. 391–407
3. Versione consolidata del Trattato sull'Unione Europea, in *GUUE, C* 326, 26 ottobre 2012, pag. 13–390
4. Versione consolidata del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in *GUUE, C* 326, 26.ottobre 2012, pag. 47–390
5. Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà intellettuale, del 20 marzo 1883, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Lisbona il 31 ottobre 1958 e a Stoccolma il 14 luglio 1967
6. Convenzione sul Brevetto europeo per il mercato Comune, fatta a Lussemburgo il 15 dicembre 1975
7. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Fatta a Lugano il 16 settembre 1988, in *GU L* 319 del 25 novembre 1988, pagg. 9–28
8. Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, in *GUUE C* 175, del 20 giugno 2013, pag. 1
9. Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una Cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile, in *GUUE L* 361, 31 dicembre 2012, pag. 89–92
10. Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una Cooperazione

rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, in *GUUE* L 361, 31 dicembre 2012, pag. 1–8

11. Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, in *GUUE* L 78, del 24 marzo 2009, pag. 1

12. Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, in *GUL* 152 del 16 giugno 2009, pagg. 1–10

13. Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), in *GUUE* L 177, del 4 luglio 2008, p. 6–16

14. Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), in *GUUE* L 199, del 31 luglio 2007, pag. 40

15. Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari, in *GUL* 198 dell'8 agosto 1996, pagg. 30–35

16. Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI)

17. Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, in *GUUE* L 213, del 30 luglio 1998, pag. 13–2

18. Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in *GUUE* L 351, del 20 dicembre 2012, pag. 1

19. Regolamento (UE) n. 542/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 1215/2012 per quanto riguarda le norme da applicare con riferimento al

Tribunale unificato dei brevetti e alla Corte di giustizia del Benelux, in *GUUE* L 163, del 29 maggio 2014, pagg. 1–4

20. Decisione del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una Cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, in *GUUE* L 76 DEL 22 marzo 2011 pag. 53.

21. Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, in *GU* L 157, del 30 aprile 2004, pagg. 45–86.

22. Convenzione sul Brevetto europeo per il mercato Comune, fatta a Lussemburgo il 15 dicembre 1975

23. Decisione (UE) 2015/1753 della Commissione, del 30 settembre 2015, che conferma la partecipazione dell'Italia alla Cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, in *GUUE* L 256 del 1/10/2015, pag. 19

24. Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale, in *GU* nn.52 del 4-3-2005 - Suppl. Ordinario n. 28

25. Legge Ordinaria n. 302 del 26/07/1993, ratifica ed esecuzione dell'accordo sul brevetto comunitario, della convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune e relativo regolamento di esecuzione, con quattro protocolli, annessi, dichiarazioni, atto finale, fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989

26. Trattato di Cooperazione in materia di brevetti, fatto a Washington il 19 giugno 1970, emendato il 28 settembre 1979, modificato il 3 febbraio 1984, e il 3 ottobre 2001

27. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, signed in Marrakesh, Morocco on 15 April 1994

28. Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198, adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale

concernenti il commercio - Uruguay Round, in *GU Serie Generale* n.88, del 15 aprile 1996 - Suppl. Ordinario n. 64

29. Convenzione sul Brevetto Europeo, CBE, conclusa a Monaco il 5 ottobre 1973; riveduta il a Monaco il 29 novembre 2000, CBE 2000

B. Sentenze e pareri:

1. Cause riunite C-154/04 e C-155/04, *Alliance for Natura Health et al*, Sentenza del 12 luglio 2005.

2. Causa C-344/04, *IATA c. department for transport*, sentenza del 10 gennaio 2006, pubblicata in raccolta, 2006 I-00403.

3. Causa C-428/08, *Monsanto Technology LLC c. Cefetra BV e altri*, Sentenza della Corte (grande sezione) del 6 luglio 2010, pubblicata nella raccolta digitale generale.

4. Causa C-34/10, *Oliver Brüstle c. Greenpeace e altri*, Sentenza della Corte (grande sezione) del 18 ottobre 2011, pubblicata nella raccolta digitale generale.

5. Cause riunite C-274/11 e C-295/11, *Spagna e Italia c. Consiglio dell'Unione europea*, sentenza della Corte (grande sezione), del 16 aprile 2013, in *GUUE* C 164 del 8 giugno 2013 pag.3, pubblicata nella raccolta digitale generale disponibile presso: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62011CJ0274>

6. Causa C-414/11, *Daiichi Sankyo Co. Ltd e Sanofi-Aventis Deutschland GmbH c. DEMO Anonymos Viomichaniki kai Emporiki Etairia Farmakon*, Sentenza della Corte (grande sezione) del 18 luglio 2013, pubblicata nella raccolta digitale generale.

7. Causa C-370/12, *Thomas Pringle c. Gouvernement of Ireland, Ireland e The Attorney General*, Sentenza della Corte in seduta plenaria del 27 novembre 2012, pubblicata nella raccolta digitale generale.

8. Causa C-146/13, *Spagna c. Consiglio dell'Unione europea*, sentenza della Corte (grande sezione) del 5 maggio 2015, *GUUE* C-213 del 29 giugno

2015, pag. 5, non ancora pubblicata in raccolta, disponibile presso:
<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=it&jur=C,T,F&num=C-146/13>.

9. Causa C-147/13, *Spagna c. Consiglio dell'Unione europea*, sentenza della Corte (grande sezione) del 5 maggio 2015, *GUUE* C-213 del 29 giugno 2015, pag. 5, non ancora pubblicata in raccolta, disponibile presso:
<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=it&jur=C,T,F&num=C-147/13>.

10. Causa C-209/13, *Regno Unito c. Consiglio*, in *GUUE* C 194 del 24 giugno 2014, pag.6, non ancora pubblicata in raccolta, disponibile presso:
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1444585668552&uri=CELEX:62013CJ0209>.

11. Causa 10-56, *Meroni & Co., Industrie Metallurgiche, società in accomandita semplice c. l'Alta Autorità della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio*, sentenza della Corte del 13 giugno 1958, pubblicata nella raccolta della giurisprudenza

12. Cause riunite C-414/99 e C-416/99, *Zino Davidoff SA c. A & G Imports Ltd e Levi Strauss & Co. e altri c. Tesco Stores Ltd e altri*, sentenza della Corte del 20 novembre 2001, pubblicata nella raccolta della giurisprudenza, 2001 I-08691

13. Causa T-321/05, *AstraZeneca AB e AstraZeneca plc c. Commissione europea*, sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 1 luglio 2010, pubblicata nella raccolta della giurisprudenza, 2010 II-02805

14. Parere 1/09 della Corte (Seduta Plenaria); disponibile presso:
<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=80233&doclang=IT>

C. Documenti istituzionali

1. Promuovere l'innovazione tramite il brevetto - Libro verde sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa, Bruxelles, 24 giugno 1997, COM(97) 314 def.

2. Promoting innovation through patents - The follow-up to the Green Paper on the Community Patent and the Patent System in Europe, Bruxelles, 5 febbraio 1999, COM(99) 42 def.,

3. OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET: *Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union*, disponibile presso: http://ec.europa.eu/internal_market/intellectual-property/docs/joint-report-epo-ohim-final-version_en.pdf.

4. Impact assessment Accompanying document to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council implementing Enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection and Proposal for a Council Regulation implementing Enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements, SEC(2011) 483 def.

5. Documento di lavoro della Commissione sulla prossima istituzione di un organo giudiziario per il brevetto comunitario COM/2002/0480 def

6. Proposta di decisione del Consiglio che attribuisce alla Corte di giustizia la competenza a conoscere delle controversie in materia di brevetto comunitario COM/2003/0827 def. - CNS 2003/0326.

7. Proposta di Regolamento del Consiglio, del 1° agosto 2000, sul brevetto comunitario in *GU* n. C 337 E del 28 novembre 2000 pagg. 0278 – 0290

8. Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una Cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, COM/2011/0215 def

9. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council of 3 April 2007 - *Enhancing the patent system in Europe* COM/2007/165 final - Not published in the Official Journal

10. Proposta di Regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea, COM/2010/0350 def

11. Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Tribunale del brevetto comunitario e disciplina i ricorsi in appello dinanzi al Tribunale di primo grado COM/2003/0828 def. - CNS 2003/0324

12. Proposta di decisione del Consiglio che autorizza una Cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, COM(2010) 790 def

13. Dibattito al Consiglio, del 30 maggio 2011, 2011/0093(COD)

D. Dottrina:

1. AERTS, R. J.: *The unitary patent and the Biotechnology directive: is uniform protection of biotechnological inventions ensured? In European Intellectual Property Review*, n°9, 2014, pag. 584

2. BÊLOHLÁVEK, A.: *New European Patent System: a Long Way to the Unitary Patent*, in *The World Jurist Association for International Perspectives on Intellectual Property Protection*, conferenza a Shangai, 2-4 Novembre, 2014

3. BERGIA, S.: *Commento all'articolo 49 C.P.I.*, in VANZETTI, A. (a cura di): *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013, pag. 663

4. BONADIO, E.: *The EU embraces enhanced cooperation in patent matters: towards a unitary patent protection system*, in *European Journal of Risk Regulation*, volume 2, fascicolo 3, 2013, pag 416 ss

5. CAGGIANO, G.: *Il pacchetto normativo sul "brevetto europeo unitario" tra esigenze di un nuovo sistema di tutela, profili di illegittimità delle proposte in discussione e impasse istituzionale*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2012, p. 683 ss

6. CERULLI IRELLI, V.: *Il tribunale unificato dei brevetti: rischi e compatibilità con il nostro ordinamento*, in *Il Diritto Industriale*, 2013, pag.393

7. CONTALDI, G.: *La tutela brevettuale nel systema OMC – esclusiva brevettuale e valori emergenti nella comunità internazionale*, I edizione, Milano, 2012, pag. xi-332

8. COYLE, P.: *Uniform Patent Litigation in the European Union: an Analysis of the Viability of Recent Proposals Aimed at Unifying the European Patent Litigation System*, in *Washington University Global Studies Law Review*, N°11, 2012, pag.171 ss
9. CROWLEY, M.J.: *Restoring order in European patent law: a proposal for the reintroduction of the substantive provisions of the unitary patent package into EU law*, in *New York University Journal of Intellectual Property & Entertainment Law*, n°197, 2015
10. DELLA SALA, V.: *Leaders and followers leadership amongst member states in a differentiated Europe*, in JONES, E. ET AL.: *The Oxford Handbook of the European Union*, Oxford, 2012, pag. 306
11. DESANTES REAL, M.: *le –Paquet Européen des Brevets-, Paradigme du Chemin à Rebours: de la Logique Institutionnelle à la la Logique Intergouvernementale*, in *Cahiers de Droit Européen*, 2013, vol. 3, p. 578
12. DI BLASE, A.: *L'attuazione delle norme internazionali sulla proprietà intellettuale nell'ordinamento comunitario*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2008, p.269
13. 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 *Rivista di Diritto Industriale*, fasc. 6, 2013, p.301
14. DI CATALDO, V.: *I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e i modelli [artt. 2584-2594]*, Giuffrè, Milano, 2012
15. DIMOPOULOS A.; VANTSIOURI, P.: *Of Trips and Traps: The Interpretative Jurisdiction of the Court of Justice of the EU Over Patent Law*, in *TILEC Discussion Paper*, N° 2012-025, 2012. Disponibile presso: SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2109378>
16. DREXL, J.: *The european unitary patent system: on the “unconstitutional” misuse of conflict-of-law rules*, in *Max Planck institute for*

innovation and competition research paper, 2015, n° 15-01, disponibile presso:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2553791

17. DOANE, M.: *TRIPs and International Intellectual Property Protection in an Age of Advancing Technology*, in *The American University Journal of International Law & Policy*, N°9, 1994, pag. 465 ss.

18. EDITORIAL COMMENTS: *Enhanced cooperation: a Union à taille réduite or à porte tournante?*, in *Common Market Law Review*, n°48, 2011, pag. 317 ss.

19. ERSTLING, J.: *The Patent Cooperation Treaty: At the Center of the International Patent System*, in *William Mitchell Law Review*, volume 32, n°4, 2006, pagg.1582-15601.

20. FABBRINI, F.: *Enhanced Cooperation Under Scrutiny: Revisiting the Law and Practice of Multi-Speed Integration in Light of the First Involvement of the EU Judiciary*, in *Legal Issues Of Economic Integration*, 40 ,n°3, 2013, p.197

21. FASONE, C.: *la Cooperazione rafforzata in materia di brevetto europeo: un difficile test per il coinvolgimento dei parlamenti nel processo decisionale europeo*, in *Osservatorio sulle fonti*, fascicolo 3, 2011

22. FELDMAN, J.: *Compulsory Licenses: The Dangers Behind the Current Practice*, in *Journal of international business and law*, volume 8, n°1, pag. 137, 2009

23. FERACI, O.: *L'attuazione della Cooperazione rafforzata nell'Unione Europea, un primo bilancio critico*, in *Rivista di diritto internazionale*, Volume 96, N° 3, 2013, pag. 955 ss.

24. FLORIDIA, G.: *Diritto industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza*, IV edizione, Torino, 2012, pagg. 231-296

25. FORD, S.M.: *Compulsory Licensing Provisions Under the TRIPs Agreement: Balancing Pills and Patents*, in *American University International Law Review*, Vol. 15, n°4, 2000, pagg. 941-974

26. GAJA, G: *la Cooperazione rafforzata, Il Diritto dell'Unione Europea*, 1998, fascicoli 2-3, pag.317 ss.
27. GALLOUX, J.-C.: *Le brevet unitaire et la future juridiction unifiée*, in *Propriétés intellectuelles*, n°47, 2012, pag. 152 ss.
28. GIUSSANI, A.: *La disciplina comunitaria della tutela giurisdizionale della proprietà intellettuale*, in UBERTAZZI, L.C.: *La proprietà intellettuale*, in AJANI, G.; BENNACCHIO, G.A. (diretto da), *Trattato di diritto privato dell'Unione Europea*, Torino, 2011, pag. 459 ss.
29. GLAZER, K: *Advantages and Disadvantages of the Single European Patent/Prednosti in slabosti enotnega evropskega patenta*, in *Naše gospodarstvo/Our economy*, n°61, 2015, pagg.24-34
30. HESTERMEYER, H.: *The Notion of 'Trade-Related' Aspects of Intellectual Property Rights: From World Trade to EU Law – and Back Again*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, n°44, 2013, p.925
31. HONORATI, C. (a cura di): *Luci e ombre nel nuovo Sistema UE di tutela brevettuale/The Eu patent protection lights and shades of the new system*, 1ª edizione, Torino, 2014,
32. JAEGER, T.: *The EU Patent: Cui Bono et Quo Vadit?*, in *Common Market Law Review*, N°47, 2010, p.63
33. JAEGER, T. (ET AL.): *The Unitary Patent Package: Twelve Reasons for Concern*, in *Max Planck Institute for Innovation and Competition, working paper*, 2012, n° 12-12, disponibile presso SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2169254>
34. JAEGER, T.: *What's in the Unitary Patent Package?*, in *Max Planck institute for innovation and comepetition research paper*, 2014, n°14-18, preparato per la conferenza: Regional and EU Intellectual Property Challenges, 6 Giugno 2014, Burch University, Sarajevo, disponibile presso: SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2435125>

35. JAEGER, T.: *the unitary patent: new rules for internal market lawmaking?*, in *Max Planck institute for innovation and competition research paper*, 2015, n° 15-06, disponibile presso: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2622056
36. KASI, A.: *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, in *European Intellectual Property Review*, n° 3, 2014, pag. 170
37. KOVAR, R.: *Le Système des Brevets Européens – Introduction*, in *Juris Classeur*, Fascicule 4425, 2014, disponibile presso LexisNexis SA
38. LAMPING, M. (et al.): *Declaration on Patent Protection: Regulatory Sovereignty under TRIPs*, in *Max Planck Institute for innovation and competition, research paper* N° 14-19, disponibile presso: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2500784
39. LAMPING, M.: *Enhanced Cooperation in The Area of Unitary Patent Protection: Testing the Boundaries of the Rule of Law*, in *Maastricht Journal of European and comparative law*, n°20, 2013, pag. 589
40. LAMPING, M.: *Enhanced cooperation: a proper approach to market integration in the field of unitary patent protection?*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, n°42, 2011, pag. 879
41. LEMBKE, J.: *Legal Order in the Unified Court*, in *Nordiskt Immateriellt Rättskydd (NIR)*, n° 4, 2014, pag. 375
42. MACHECK, N.: *How ‘Unitary’ is the Unitary Patent?*, in *Munich Intellectual Property Law Center, Master Thesis (2012/2013)*, disponibile presso SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2407357>
43. MANHE, K.: *A Unitary Patent and Unified Patent Court for the European Union: An Analysis of Europe's Long Standing Attempt to Create a Supranational Patent System*, in *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, n°94, 2012, pag. 162 e segg

44. MASSON, D.; ABELLA, J.: *Le Brevet Unitaire – Il Faut Saisir la Balle au Bond*, in *La Semaine Juridique - Entreprise et Affaires*, n° 21-22, 2014, pag.1293
45. MEDINA, D.: *How the unitary patent will fragment European patent law*, in *Arizona State Law Journal*, n°47, 2015
46. MORI, P.: *Commento all'articolo 288 TFUE*, in TIZZANO, A. (a cura di): *I Trattati dell'Unione europea*, II edizione, Torino, 2014, pag. 2256
47. MULDER, C.: *Proposal for simplifying and streamlining the payment of renewal fees in the European patent convention*, in *European Intellectual Property Review*, n°10, 2015, pag. 645
48. NIVARRA, L.: *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale dopo la direttiva 2004/48/CE*, in *Rivista di diritto industriale*, 2005, pag.33
49. OHLY, A. (a cura di): *Common principles of european intellectual property law*, Bayreuth, 2011, pagg. VIII – 272
50. OTTAVIANO, I.: *La tutela brevettuale unitaria nell'Unione europea: alcuni spunti su questioni istituzionali tuttora aperte*, in *Osservatorio costituzionale*, n°1, 2014, disponibile presso: <http://www.osservatorioaic.it/la-tutela-brevettuale-unitaria-nell-unione-europea-alcuni-spunti-su-questioni-istituzionali-tuttora-aperte.html>
51. PILA, J.; WADLOW, C. (a cura di): *The Unitary EU Patent System*, 2014, Hart publishing. Portland and Oxford, pag. xviii-207
52. PINCKNEY, R.: *Understanding the transitional provisions of the agreement on the unified patent court*, in *European Intellectual Property Review*, n°5, 2015, pag. 268.
53. PISTOIA, E: *Enhanced Cooperation as a Tool to... Enhance Integration? Spain and Italy v. Council*, in *Common Market Law Review*, 51, 2014, pag.247 ss.
54. POCAR, F.: *Brevi note sulle cooperazioni rafforzate e il diritto internazionale privato europeo*, in *Rivista di diritto Internazionale Privato e Processuale*, 2011, n°2, pag. 297

55. POCAR, F.; BARUFFI, M.C.: *Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell'Unione europea*, II edizione, 2014, pag. XXVI-1848, limitatamente agli articoli 20; 118; 326-334 TFUE

56. PLOMER, A.: *Spain v. Parliament and Council (C-146/13) - a giant step toward (dis)integration of the European patent system*, in *Eutopia law*, 11 maggio 2015, disponibile presso: <http://eutopialaw.com/2015/05/11/spain-v-parliament-council-c-14613-a-giant-step-towards-disintegration-of-the-european-patent-system/>

57. PLOMER, A.: *A unitary patent for a (dis)united Europe: the long shadow of history*, in *International review of intellectual property and competition law*, n°46, 2015, pag. 508

58. ROSSI, L.S.: *Cooperazione rafforzata e Trattato di Nizza: quali geometrie per l'Europa allargata?*, in TIZZANO, A. (a cura di), *Il Trattato di Nizza. Quaderni della rivista Il diritto dell'Unione europea*, Milano, 2003, pag. 41 ss

59. ROSSI, L.S.: *commento all'articolo 20 del TFUE*, in TIZZANO A. (a cura di) *I Trattati dell'Unione europea*, Torino, 2014, pag. 216

60. ROSSI, L.S.: *Commento agli articoli 326-334 del TFUE*, in TIZZANO, A. (a cura di) *I Trattati dell'Unione Europea*, Torino, 2014, pag. 2426

61. BARATTA, R.: *Commento all'articolo 118 del TFUE*, in TIZZANO, A. (a cura di) *I Trattati dell'Unione Europea*, Torino, 2014, pag. 1278

62. ROSSOLILLO, G.: *Cooperazione rafforzata e Unione economica e monetaria: modelli di flessibilità a confronto*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2014, pag. 325 ss

63. SALUNG PETERSEN, C.; RIIS, T.; SCHOVSBO, J.: *The Unified Patent Court (UPC) in action – How Will the Design of the UPC Affect Patent Law?* in BALLARDINI, M. R. (a cura di): *Transitions in European Patent Law–Influences of the Unitary Patent Package*, Walters Kluwer, 2015

64. SALUNG PETERSEN, C.; RIIS, T.; SCHOVSBO, J.: *The Unified Patent Court (UPC), Compulsory licensing and competition law*, in BALLARDINI, M.

R.: *Transitions in European Patent Law—Influences of the Unitary Patent Package*, Walters Kluwer, 2015

65. SALUNG PETERSEN, C.; RIIS, T.; SCHOVSBO, J.: *The Unified Patent Court: Pros and Cons of Specialization—Is There a Light at the End of the Tunnel (Vision)?*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2015, 46.3, pag. 271-274

66. SCUFFI, M.: *Un progetto comune per l'Europa: dall'accordo di Lussemburgo al progetto EPLA*, in *Rivista di diritto industriale*, 2007, fascicolo 6, pag.211 ss

67. SCUFFI, M.: *Il brevetto comunitario: osservazioni a margine della legge n. 302/1993*, in *Quaderni del Consiglio superiore della magistratura*, N°94, disponibile presso: http://www.csm.it/quaderni/quad_94.htm

68. SENA, G.: *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, Milano, 2011, pag. 52

69. STJERNA, I. B.: *Unitary patent” and court system – “Cypriot compromise” compromised*, 20 aprile 2015, disponibile presso: http://www.stjerna.de/index_en_htm_files/Unitarypatent_Compromise.pdf

70. TAMBOU, O.: *Le Brevet européen à Effet Unitaire: un Brevet Tant Attendu*, in *Europe - Actualité du Droit de l'Union Européenne*, n°4, 2013, étude 4

71. TIBERI, G.: *L'integrazione differenziata e le cooperazioni rafforzate nell'Unione europea*, in BASSANINI, F.; TIBERI, G. (a cura di): *Le nuove istituzioni europee. Commento al Trattato di Lisbona*, 2010, pag. 303

72. TILMANN, W.: *Spain's action against the EU patent package: arguments and counter-arguments in case C-146/13*, in *European Intellectual Property Review*, n° 1, 2013, pag. 4

73. TILMANN, W.: *Possible impact of the unitary patent regulation and the Unified Patent Court Agreement on Poland*, in *European Intellectual Property Review*, n°9, 2015, pag. 545

74. TIZZANO, A: *Cooperazione rafforzata e flessibilità*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2001, pag. 460

75. TRONCOSO, M.: *European Union Patents: A Mission Impossible? An Assessment of the Historical and Current Approaches*, in *Marquette Intellectual Property Law Review (International Intellectual Property Scholars Series)*, Vol. 17, 2013, pag. 213 ss.

76. ULLRICH, H.: *Harmonizing Patent Law: the Untamable Union Patent*, in *Max Planck Institute for Innovation and Competition, research paper n° 12-03*, disponibile presso: SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2027920>

77. ULLRICH, H.: *The Property Aspects of the European Patent With Unitary Effect: a National Perspective for a European Prospect?*, in GOVAERE, I.; HANF, D.(a cura di): *Scrutinizing Internal and External Dimensions of European Law, Les dimensions internes et externes du droit européen à l'épreuve – Liber Amicorum Paul Demaret*, Bruxelles, 2013, pag. 481

78. ULLRICH, H.: *Select from within the system: the european patent with unitary effect*, in *Max Planck institute for intellectual property & competition law, research paper n° 12-11*, disponibile presso: <http://ssrn.com/abstract=2159672>

79. ULLRICH, H.: *Le Futur Système de Protection des Inventions par Brevets dans l'Union Européenne: un Exemple d'Intégration (re) Poussée?*, in *Max Planck Institute for Innovation and Competition, Discussion Paper N°2*, disponibile presso SSRN: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2464032

80. ULLRICH, H.: *The European patent and its courts: an uncertain prospect and an unfinished agenda*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, n°46, 2015, pag. 1-9

81. VAN GENERT, P.; PORS, W.: *The effect of an opt out under article 83 of the agreement on a unified patent court on jurisdiction for decisions on the merits and preliminary injunctions*, disponibile presso: www.eplawpatentblog.com/archives/august2013

BIBLIOGRAFIA

82. VANZETTI, A.; DI CATALDO, V.: *Manuale di Diritto industriale*, V edizione, Milano, 2005, pag. 373-524

83. VAREILLES, F.H.: *Judicial training in the framework of the Unified Patent Court as a prerequisite for the success of the Unitary Patent System*, in *ERA forum*, n°16, 2015, pagg. 1 – 6

RINGRAZIAMENTI

La mia gratitudine va innanzitutto ai miei genitori, Marco e Daniela, ed a mio fratello Guglielmo, per avermi incoraggiato, sostenuto e soprattutto rimproverato durante questi cinque anni. Voglio poi ringraziare Monica, per aver con pazienza letto e commentato tutti i capitoli della mia tesi e per l'ascolto, oggi come ieri, che presta alle mie reiterate lamentele su ogni cosa. Ancora, la mia gratitudine va ai compagni di facoltà che hanno condiviso con me le soddisfazioni e le sfide del percorso accademico: Chiara, Alice, Viola, Margherita, Susanna ed Elena e tutti gli altri colleghi; agli amici più cari: Alessandro, Luca, Andrea, Sofia, Tommaso, Marco, Pamela, Francesco, Sebastiano, Maria, Giovanni, Nicolò, Martina, Francesco, Silvia e Luca. In ambito accademico invece non posso che ringraziare il professor Lorenzo Schiano di Pepe, per la cortesia, la puntualità e la disponibilità dimostrate nel correggere e valutare la mia tesi.