



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico

**IL RECESSO DEL REGNO UNITO DALL'UNIONE
EUROPEA E I SUOI EFFETTI SUI TITOLI DI
PROPRIETÀ INDUSTRIALE**

Relatore:

Chiar.ma Prof.ssa **Silvia GIUDICI**

Correlatore:

Chiar.ma Prof.ssa **Chiara AMALFITANO**

Tesi di laurea di
Sofia PACHERA GASPARINI
Matricola 819333

Anno accademico 2016/2017

*A mia mamma Maria Rosa
e ai miei papà, Fabio e Giuseppe*

INDICE

INTRODUZIONE	6
CAPITOLO 1	
IL RECESSO DEL REGNO UNITO DALL'UNIONE EUROPEA	
1. Il dibattito sulla possibilità di configurare un diritto di recesso nella situazione ante – Lisbona	6
1.1. Il diritto di recesso nel quadro del contesto europeo	8
1.2. Il diritto di recesso alla luce del diritto internazionale.....	11
2. La clausola di recesso nel Trattato Costituzionale mai entrato in vigore... 14	
3. L'art. 50 TUE inserito dal Trattato di Lisbona	17
3.1. I presupposti e la procedura	17
3.2. Il momento in cui il recesso diventa effettivo e la possibilità di aderire nuovamente dopo il recesso	25
4. La revoca della notifica di recesso di cui all'art. 50 TUE	29
5. Il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione Europea.....	36
5.1. La posizione delle parti riguardo ai futuri meccanismi di risoluzione delle controversie.....	36
5.2. In particolare. La competenza giurisdizionale e consultiva della Corte di giustizia in relazione all'Accordo di recesso	39
6. La futura relazione tra il Regno Unito e l'Unione Europea	43
7. L'attuale relazione commerciale tra il Regno Unito e l'Unione Europea... 45	
8. I quadri di cooperazione instaurati dall'Unione Europea con paesi terzi.... 50	
8.1. Lo Spazio Economico Europeo (SEE).....	50
8.2. Il modello svizzero.....	56
8.3. L'Unione doganale tra l'Unione Europea e la Turchia.....	60
8.4. Gli Accordi commerciali preferenziali.	62
8.5. Le regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC).....	70

CAPITOLO 2

GLI EFFETTI DEL RECESSO SUL MARCHIO EUROPEO E SUL DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO

1. Premessa	77
2. Il quadro normativo e il rapporto tra disciplina nazionale e disciplina europea.....	81
2.1. Cenni sulla disciplina del marchio UE	81
2.2. Cenni sulla disciplina del design comunitario	85
2.3. Il rapporto tra tutela europea e tutela nazionale.....	86
3. Gli interrogativi che si pongono in relazione ai titoli unitari.....	88
4. Le opzioni disponibili e le modalità di attuazione.....	90
5. Una possibile proposta.....	94
5.1. I Marchi UE e i design comunitari registrati ante recesso	95
5.2. Le domande di registrazione pendenti al momento del recesso	97
5.3. I procedimenti di opposizione e di nullità avanti all’EUIPO e agli organi giurisdizionali pendenti al momento del recesso	99
5.4. Il marchio UE utilizzato effettivamente nel solo territorio del Regno Unito o utilizzato solamente negli altri Stati dell’Unione Europea	100
5.5. Il marchio UE che gode di notorietà nel solo territorio del Regno Unito o solo negli altri Stati dell’Unione Europea.....	103
5.6. Il design comunitario non registrato acquisito ante recesso	105

CAPITOLO 3

GLI EFFETTI DEL RECESSO SUL «PACCHETTO BREVETTUALE UNITARIO»

PRIMA SEZIONE	107
1. Premessa	107
2. Le origini dell’armonizzazione dei sistemi brevettuali nel contesto del diritto internazionale	109
3. La fase internazionale.....	111
3.1. La Convenzione sul brevetto europeo (CBE)	113

3.2. La Convenzione sul brevetto comunitario (CBC) del 1975 e la sua rielaborazione del 1989.....	117
4. La fase comunitaria: la proposta di Regolamento del 2000 e il progetto EPLA	120
5. Verso la creazione di un titolo brevettuale unitario	124
6. Verso l'istituzione di una giurisdizione unificata	128
7. L'approvazione del «pacchetto in materia di brevetti» e la sua entrata in vigore	132
SECONDA SEZIONE	136
8. Gli effetti del recesso sul «pacchetto in materia di brevetti»	136
9. È ancora possibile la partecipazione del Regno Unito all'Accordo sul tribunale unificato?	137
9.1. Gli argomenti a favore	139
9.2. (segue): Gli argomenti contrari	142
9.3. L'interpretazione del parere 1/09	144
9.4. La diversa interpretazione del parere 1/09 emersa a seguito del referendum	149
10. È ancora possibile collocare una delle sezioni della Divisione centrale a Londra?	154
11. È possibile un'estensione degli effetti dei Regolamenti sul brevetto con effetto unitario al Regno Unito?	160
CONCLUSIONI	
BIBLIOGRAFIA	
RINGRAZIAMENTI	

INTRODUZIONE

Il 23 giugno 2016 i cittadini inglesi hanno votato il referendum sul recesso del Regno Unito dall'Unione Europea esprimendosi a favore con una maggioranza di appena il 52%. Assecondando la volontà del popolo britannico, il 29 marzo 2017, l'attuale premier Theresa May ha notificato l'intenzione di recedere al Consiglio Europeo, attivando per la prima volta la procedura di recesso dall'Unione Europea disciplinata ai sensi dell'art. 50 TUE, introdotto dal Trattato di Lisbona.

La futura uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, descritta gergalmente come "*Brexit*", ha fin da subito scatenato reazioni di preoccupazione tra i professionisti e le imprese operanti nel mondo della proprietà intellettuale e industriale.

L'area della proprietà industriale e intellettuale è infatti un ambito che, sin dal secolo scorso, è stata oggetto di una forte "europeizzazione". La disciplina nazionale dei diritti di proprietà industriale, fondata sul principio di territorialità con effetti protettivi limitati al territorio nazionale, non era adatta a soddisfare le esigenze del commercio internazionale che richiedevano una protezione estesa oltre i confini nazionali. L'Unione Europea, riconoscendo tali necessità, è diventata una protagonista, verso l'esterno, del processo di costruzione internazionale dei diritti di proprietà industriale e, verso l'interno, fonte creatrice di discipline legislative tendenti ad un'armonizzazione delle discipline nazionali e alla creazione di un'autonoma e indipendente disciplina per l'istituzione di alcune privative sovranazionali europee.

In tale contesto, i lavori delle istituzioni europee hanno condotto all'istituzione di titoli assicuranti una protezione estesa a tutto il territorio dell'Unione Europea relativamente, per quanto riguarda l'oggetto del presente elaborato, ai marchi, come disciplinati dal Regolamento UE/1001/2017, e ai disegni o modelli, come disciplinati dal Regolamento CE/6/2002. Tali titoli hanno effetti unitari nel senso che producono gli stessi effetti in tutta l'Unione, non potendo essere registrati, trasferiti, formare oggetto di rinuncia, di decisione di nullità, di decadenza dai diritti del titolare, e il loro uso può essere vietato soltanto per l'intero territorio dell'Unione.

In materia di brevetti, invece, non esiste, o, meglio, non è ancora entrata in vigore una normativa unitaria come quella disciplinata dai Regolamenti sopra citati. Attualmente, infatti, la tutela delle invenzioni è disciplinata tramite uno strumento

giuridico pan-europeo, la «Convenzione sul brevetto europeo» del 1973, come modificata nel 2000, di cui fanno parte Stati UE e Stati extra-UE, che istituisce un sistema regionale europeo, centralizzando la procedura per la concessione di un “brevetto europeo” che, una volta ottenuto, si frammenta in un “fascio” di titoli nazionali che hanno i medesimi effetti di un brevetto concesso a livello nazionale. In sintesi, il sistema del brevetto europeo rappresenta essenzialmente una misura di semplificazione e razionalizzazione amministrativa della procedura di concessione ma conferisce dei titoli che sono territorialmente frammentati in unità giuridicamente separate, indipendenti e diversificate. Tale sistema implica difficoltà amministrative, imponenti costi derivanti dal regime delle traduzioni e per le tasse di rinnovo nazionale, oltre che una generale incertezza giuridica causata dalla mancanza di un sistema giurisdizionale comune che comporta la necessità di instaurare giudizi paralleli in caso di controversie transfrontaliere a cui conseguono rischi di contrasti di giudicato e, naturalmente, l’aumento esponenziale dei costi della giustizia.

È sin dagli albori della costruzione europea che, allo scopo di porre rimedio alle citate criticità, si assiste al tentativo da parte degli Stati europei di introdurre un titolo brevettuale unitario e di istituire un tribunale unificato con competenza a conoscere in via esclusiva le controversie relative all’istituendo brevetto europeo con effetto unitario e quelle relative al brevetto europeo “tradizionale”. Dopo il susseguirsi di numerosi fallimenti, a causa della difficoltà di raggiungere un compromesso in merito al regime linguistico e al sistema giurisdizionale, il lungo e accidentato percorso per la creazione di un sistema brevettuale unitario sembrava essere in fase di conclusione quando le istituzioni europee hanno adottato il cd. «pacchetto in materia di brevetti» composto dal Regolamento UE/1257/2012, dal Regolamento UE/1260/2012, rispettivamente, sul Brevetto europeo con effetto unitario e sul relativo regime di traduzione, adottati nell’ambito della cooperazione rafforzata, ed è stato concluso tra solo Stati membri dell’UE, in conformità con il parere 1/09 della Corte di giustizia, l’Accordo internazionale 2013/C/175 sul Tribunale unificato dei brevetti.

È in questo contesto che si inserisce la vicenda relativa al recesso del Regno Unito che rappresenta un evento significativo che si intreccia e si scontra in modo rilevante con le discipline europee protettive dei titoli di proprietà industriale con effetto unitario o avente effetto unitario.

Il presente elaborato mira innanzitutto a registrare le problematiche originate dal recesso del Regno Unito dall'Unione Europea relativamente al sistema del marchio europeo, del design comunitario e dell'instaurando sistema brevettuale unitario, tentando di indicare i punti fermi e proponendo delle possibili soluzioni che, tuttavia, sono soggette ad alta incertezza in quanto collegate al quadro generale dei negoziati relativi al recesso e agli obiettivi negoziali del Regno Unito necessariamente caratterizzati da una continua e rapida evoluzione.

Nel primo capitolo, avente l'obiettivo di inquadrare da un punto di vista generale la vicenda del recesso dall'Unione Europea, verrà analizzato, dopo aver delineato le diverse posizioni della dottrina in merito alla possibilità di recedere dall'Unione Europea *ante* Lisbona, l'art. 50 TUE con riguardo ai presupposti, la procedura e gli effetti dell'attivazione del procedimento di uscita, portando alla luce alcuni profili processuali potenzialmente critici e indagando la discussa tematica del ritiro della notifica di recedere. In seguito, preso atto delle posizioni del governo inglese e delle istituzioni europee, verranno svolte alcune considerazioni riguardanti un'eventuale competenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea in merito all'Accordo di recesso. Nella parte finale verranno invece descritte le attuali relazioni tra il Regno Unito e l'Unione Europea e, in termini generali, delineate le caratteristiche principali degli esistenti quadri di cooperazione tra l'Unione Europea e Stati terzi, al fine di trarre dagli stessi un minimo comune denominatore costituente la base di un futuro rapporto tra l'Unione Europea e il Regno Unito.

Il secondo e il terzo capitolo, invece, saranno dedicati alle conseguenze e alle problematiche relative ai marchi UE e ai design comunitari originate dal recesso.

A tal fine, il secondo capitolo registra le problematiche, in particolare di natura transitoria, in merito alla sorte degli attuali titoli esistenti e ai procedimenti amministrativi e giudiziari pendenti al momento del recesso, tentando di delineare, dopo aver inquadrato a livello generale la disciplina sul marchio UE e del design comunitario, e il loro rapporto con le discipline nazionali, le migliori opzioni a tal fine applicabili. Ai sensi dell'art. 50 TUE i Regolamenti relativi al marchio UE e al design comunitario cesseranno di essere applicabili al termine del procedimento di uscita del Regno Unito, comportando, come conseguente corollario, che tali titoli non potranno avere più alcuna diretta efficacia nel territorio inglese. Si

renderà dunque necessario, in assenza di un accordo tra le parti che estenda gli effetti dei citati regolamenti al Regno Unito anche a seguito del recesso, disciplinare un regime transitorio per affrontare le relative problematiche.

Il terzo capitolo sarà infine volto, dopo una prima parte dedicata alle origini storiche di come si è giunti alla conclusione del Regolamento UE/2012/1257, del Regolamento UE/1260/2012 e dell'Accordo internazionale 2013/C/175, a mettere in luce tutti gli interrogativi che il recesso del Regno Unito ha posto in relazione al «pacchetto in materia di brevetti».

Il processo di realizzazione del sistema brevettuale unitario potrebbe fallire di nuovo, o quanto meno subire dei ritardi a causa del ruolo chiave dello Stato inglese ai fini dell'entrata in vigore del sistema. Vista la diversità degli strumenti giuridici adottati, tali atti sono stati tra loro collegati tramite un meccanismo che si potrebbe definire «ad orologeria»¹ al precipuo scopo di permetterne la contemporanea applicabilità e garantire un ottimale funzionamento del sistema. In particolare, i Regolamenti sul brevetto con effetto unitario si applicheranno dalla data di entrata in vigore dell'Accordo sul Tribunale Unificato il quale ai sensi dell'art. 89 può entrare in vigore solo quando almeno tredici parlamenti nazionali abbiano depositato lo strumento di ratifica, di cui è indispensabile la ratifica da parte del Regno Unito, quale uno dei tre Stati – insieme a Francia e Germania – nel quale aveva effetto il maggior numero di brevetti nell'anno precedente alla firma dell'Accordo.

Ancora una volta dunque si frappone un ostacolo alla entrata in vigore di un sistema brevettuale unitario, ritardando o addirittura rischiando di vanificare il progetto. Nonostante il Regno Unito abbia dichiarato di voler procedere alla ratifica dell'Accordo, l'art. 84 dell'Accordo TUB stabilisce che solo uno Stato membro dell'UE può aderire all'Accordo, mettendo a rischio la sua possibile partecipazione al sistema come Stato extra-UE. La decisione di recedere dall'Unione potrà inoltre incidere sul collocamento di una delle sezioni della Divisione centrale del Tribunale Unificato stabilita a Londra e renderà inapplicabile, ai sensi dell'art. 50 TUE, l'efficacia unitaria dell'instaurando brevetto nel Regno Unito. Tali problematiche verranno affrontate nella seconda parte del terzo capitolo concentrandosi in particolar modo sulla possibile partecipazione del Regno Unito all'Accordo sul Tribunale

¹ A. ILARDI, *Il nuovo brevetto europeo*, Torino, 2013, p. 75.

Unificato, condizione necessaria anche se (forse) non sufficiente per collocare una delle sezioni della Divisione Centrale a Londra ed eventualmente per estendere gli effetti dei Regolamenti sul brevetto con effetto unitario al territorio inglese.

In tale contesto, se e nel momento in cui il Regno Unito non dovesse o non potesse partecipare al sistema, passerebbe allo Stato italiano, che ha completato il procedimento di ratifica nel 2016, il ruolo fondamentale ai fini dell'entrata in vigore del sistema in quanto, in assenza del Regno Unito, diventerebbe il terzo paese per numero di brevetti europei aventi effetto nel suo territorio.

Le risposte che verranno proposte, tuttavia, non possono naturalmente essere considerate sicure e definitive in quanto tali questioni giuridiche sono fortemente collegate ad elementi variabili, in particolare all'andamento delle negoziazioni del futuro accordo commerciale, alle scelte di politica europea e a valutazioni di opportunità, che rendono il quadro complessivo fortemente incerto.

CAPITOLO 1

IL RECESSO DEL REGNO UNITO DALL'UNIONE EUROPEA

1. Il dibattito sulla possibilità di configurare un diritto di recesso nella situazione ante – Lisbona; 1.1. Il diritto di recesso nel quadro del contesto europeo; 1.2. Il diritto di recesso alla luce del diritto internazionale; 2. La clausola di recesso nel Trattato Costituzionale mai entrato in vigore; 3. L'art. 50 TUE inserito dal Trattato di Lisbona 3.1. I presupposti e la procedura; 3.2. Il momento in cui il recesso diventa effettivo e la possibilità di aderire nuovamente dopo il recesso; 4. La revoca della notifica di recesso di cui all'art. 50 TUE; 5. Il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea; 5.1. La posizione delle parti riguardo ai futuri meccanismi di risoluzione delle controversie; 5.2. In particolare. La competenza giurisdizionale e consultiva della Corte di Giustizia in relazione all'Accordo di recesso; 6. La futura relazione tra il Regno Unito e l'Unione Europea; 7. L'attuale relazione commerciale tra il Regno Unito e l'Unione Europea; 8. I quadri di cooperazione instaurati dall'UE con paesi terzi; 8.1. Lo Spazio Economico Europeo; 8.2. Il modello svizzero; 8.3. L'unione doganale tra l'Unione Europea e la Turchia; 8.4. Gli Accordi commerciali preferenziali. 8.4.1. Il Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) contenuto nell'Accordo di Associazione tra l'Unione Europea e l'Ucraina; 8.4.2. L'Accordo economico e commerciale globale (CETA) con il Canada.

1. Il dibattito sulla possibilità di configurare un diritto di recesso nella situazione ante – Lisbona

Il diritto di recesso di ogni Stato dall'Unione Europea, previsto attualmente dall'art. 50 Trattato sull'Unione Europea (TUE), è stato introdotto per la prima volta in modo espresso il 1° dicembre 2009 con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona².

Prima di allora la possibilità di recedere era altamente controversa e discussa. Il Trattato Istitutivo della Comunità Economica Europea (CEE)³ – diventata successivamente Comunità Europea (CE) – e il successivo Trattato istitutivo

² Il Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione Europea e il trattato che istituisce la Comunità Europea è stato firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 (in GU C 306/2007).

³ Il Trattato che istituisce la Comunità economica Europea (CEE) è stato firmato a Roma il 25 marzo 1957.

dell'Unione Europea (TUE)⁴ non contenevano una clausola espressa di recesso e, prevedendo al contempo per il relativo Trattato, rispettivamente agli artt. 240 CEE, 312 CE e 51 TUE⁵, una durata illimitata, facevano sorgere dubbi sulla legalità di un eventuale recesso.

L'originario motivo per cui non è stata inserita una disposizione relativa al recesso è dubbia e, data la mancata pubblicazione, non possono soccorrere in aiuto i *travaux préparatoires* del Trattato CEE⁶. La volontà delle parti era ambigua: da un lato vi era stata una proposta francese di inserire una clausola di recesso che era stata rigettata⁷; dall'altro la Repubblica Federale tedesca aveva dichiarato espressamente di riservarsi il diritto di riconsiderare la sua partecipazione alla CEE in caso di riunificazione con la Repubblica Democratica tedesca⁸. In ragione di queste "dichiarazioni" delle parti non è dunque possibile affermare che la mancanza della disposizione sia dovuta a negligenza dei redattori o rifletta per certo l'intenzione di precludere il diritto di recesso⁹. È invece più plausibile che i padri fondatori, percependo il processo di integrazione europeo come un processo irreversibile¹⁰, non abbiano inserito una clausola espressa con la funzione di dissuadere gli Stati membri dal recedere¹¹.

Per analizzare ordinatamente la discussione giuridica sulla possibilità di recedere *ante-Lisbona*, è opportuno trattare le argomentazioni relative all'argomento sulla base di due diverse prospettive, a loro volta divise tra motivazioni a sostegno o viceversa contrarie. La prima suddivisione inquadra l'argomento nell'ambito del contesto europeo mentre la seconda lo analizza nel quadro del diritto internazionale.

Vi erano valide argomentazioni su entrambi i fronti ma si anticipa che sarebbe parso più opportuno sostenere che anche anteriormente all'introduzione dell'art.

⁴ Il Trattato sull'Unione Europea è stato firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 (in GU C 191/1992).

⁵ Oggi la medesima previsione è prevista all'art. 53 TUE.

⁶ J.A. HILL, *The European Economic Community: The right of Member State Withdrawal*, in *Georgia Journal of International & Comparative Law*, 1982, p. 338.

⁷ *Ibidem*; J. DAMMANN, *Revoking Brexit: Can Member States Rescind their Declaration of Withdrawal from the European Union?*, in *Columbia Journal of European Law*, 2017, p. 272.

⁸ J.A. HILL, *The European Economic Community*, cit., p.338.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ A. LAZOWSKI, *Withdrawal from the European Union and Alternatives to Membership*, in *European Law Review*, 2012, p. 525.

¹¹ J.A. HILL, *The European Economic Community*, cit., p.338.

50 TUE, fosse possibile recedere almeno all'occorrere delle limitate circostanze disciplinate dalla Convenzione di Vienna¹².

1.1. Il diritto di recesso nel quadro del contesto europeo

Alcuni autori¹³ negavano in via generale la possibilità di recedere in virtù delle disposizioni che prescrivevano la durata illimitata del Trattato e sostenendo che il processo di integrazione fosse irreversibile¹⁴. Si argomentava che un trattato, normalmente, non termina automaticamente a meno che la sua durata non sia stata, esplicitamente o implicitamente, prevista. La durata illimitata del trattato era raggiungibile anche senza inserire una clausola apposita e perciò, allo scopo di dare un significato reale e non superfluo alla previsione, era necessario interpretarla come una "clausola di non recesso"¹⁵. Ciò era compatibile, non solo con l'obiettivo contenuto nel preambolo dei Trattati¹⁶ di porre le fondamenta e di portare avanti il processo di creazione di «un'unione sempre più stretta» fra i

¹² Si veda *infra* 1.2.

¹³Tra cui J.A. HILL, *The European Economic Community*, cit., pp. 335-337, ove si afferma che la creazione della CEE per un periodo illimitato e l'intento degli Stati Membri di promuovere l'integrazione europea esprimono la natura della CEE. Sulla base di ciò sostiene che nella CEE un diritto di recesso unilaterale non esiste, salvo circostanze eccezionali (uno dei limitati casi in cui potrebbe essere configurabile un diritto di recesso sarebbe stato l'eventuale riunificazione della Germania Federale tedesca e della Germania Democratica tedesca).

¹⁴ Si noti BENTIVOGLIO, Sub Art. 240 CEE, in R. QUADRI, R. MONACO, A. TRABUCCHI (a cura di), *Commentario Trattato Istitutivo della Comunità Economica Europea*, Milano, 1965 che afferma in riferimento all'art. 240 CEE che tale disposizione non va intesa in un significato letterale, nel senso di conferire al Trattato un carattere di perpetuità, ma deve essere intesa nel senso che sulla base del Trattato non vi sono cause idonee a determinare la cessazione della sua efficacia; in ogni caso il Trattato sarebbe comunque soggetto a quelle cause di estinzione che trovano fondamento nel diritto internazionale generale ed in particolare l'abrogazione delle norme del Trattato a seguito di un nuovo accordo tra le stesse Parti contraenti e la clausola risolutiva *rebus sic stantibus* (esclude invece la denuncia del Trattato ad opera di uno degli Stati contraenti in quanto "esistono delle procedure di garanzie e di tutela delle situazioni giuridiche relative" che "sono affidate istituzionalmente agli organi comunitari").

¹⁵ J. WEILER, *Alternatives to Withdrawal from an International Organization: The Case of the European Economic Community*, in *Israel Law Review*, 1985, p. 285; *contra* BENTIVOGLIO, Sub Art. 240 CEE secondo il quale la presunta irreversibilità del Trattato di Roma deve intendersi unicamente in un significato politico, quale indice di una conforme volontà degli Stati membri, oltre ad avere la *ratio* di ribadire in forma solenne la subordinazione degli Stati membri agli obblighi nascenti dal Trattato e la propria volontà di adempire in modo integrale e continuativo.

¹⁶ Il trattato istitutivo della Comunità Economica Europea ed il trattato istitutivo dell'Unione Europea.

popoli dell'Europa, ma anche con il consolidato orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE)¹⁷.

Inoltre si rifiutava, in particolar modo, la possibilità di configurare un diritto unilaterale di recedere implicito nei Trattati istitutivi, adducendo tra l'altro argomentazioni di carattere sistematico: sarebbe stato singolare che per il recesso fosse ammessa la possibilità di una decisione unilaterale mentre per l'adesione fosse necessario il consenso di tutti gli Stati membri in base all'ordinaria procedura di adesione prevista dall'art. 49 TUE¹⁸.

Viceversa, l'esistenza di un diritto di recesso veniva fatto discendere implicitamente dall'art. 6, par. 3 TUE¹⁹ che prescriveva il rispetto da parte dell'Unione delle identità nazionali degli Stati membri. Perciò, in caso di fondamentali incompatibilità tra l'azione dell'UE e i desideri degli Stati membri, il recesso avrebbe costituito una delle manifestazioni del mantenimento della propria identità²⁰.

Questa posizione veniva rafforzata dalla circostanza che si fosse tenuto un referendum in Gran Bretagna il 6 giugno 1975 avente ad oggetto il recesso dalla

¹⁷ Sentenza della Corte di giustizia, 15 luglio 1964, causa C 6/64, *Costa c. ENEL (Flaminio Costa contro E.N.E.L.)*, in *Raccolta*, 1964, p. 1135 ss.: «La Corte rileva che, a differenza dei comuni trattati internazionali, il Trattato C.E.E. ha istituito *un proprio ordinamento giuridico*, integrato nell'ordinamento giuridico degli Stati membri all'atto dell'entrata in vigore del Trattato e che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare. Infatti, istituendo *una Comunità senza limiti di durata*, dotata di propri organi, di personalità, di capacità giuridica, di capacità di rappresentanza sul piano internazionale, ed in specie di poteri effettivi provenienti da una limitazione di competenza o da un *trasferimento di attribuzioni degli Stati alla Comunità*, questi hanno limitato, sia pure in campi circoscritti, i loro poteri sovrani e creato quindi un *complesso di diritti vincolante per i loro cittadini e per loro stessi*.» (p. 1144, corsivo aggiunto); «Il trasferimento, effettuato dagli Stati a favore dell'ordinamento giuridico comunitario, dei diritti e degli obblighi corrispondenti alle disposizioni del Trattato implica quindi una *limitazione definitiva dei loro diritti sovrani*.» (p. 1145, corsivo aggiunto); in modo simile si veda Sentenza della Corte di giustizia, 14 dicembre 1971, causa C 7/71, *Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese*, in *Raccolta*, 1971, p. 1004 ss.: «Gli Stati membri hanno convenuto d'istituire una *Comunità di durata illimitata*, dotata di organi permanenti investiti di poteri effettivi, poteri derivanti da una limitazione di competenze o da un trasferimento di attribuzioni dagli Stati alla Comunità stessa. Di conseguenza, solo un'espressa disposizione del trattato potrebbe ritogliere alla Comunità le attribuzioni così conferite e restituirle ai singoli Stati membri.» (punti 18/20, p. 1018, corsivo aggiunto).

¹⁸ H. HOFMEISTER, *Should I Stay or Should I Go? - A Critical Analysis of the Right to Withdraw from the EU*, in *European Law Journal*, 2010, p. 590.

¹⁹ Dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il rispetto delle identità nazionali è previsto dall'art. 4 par. 2 TUE: «L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. [...]».

²⁰ P. MANIN, *Les Communautés européennes, l'Union européenne: l'Unione europea*, Pedone, 1999.

Comunità e nessuno Stato membro ne contestò il diritto²¹. Il Regno Unito infatti aderì alle Comunità nel gennaio 1973, sotto la guida del Partito Conservatore, ma fin dall'inizio fu in costante discussione sulle sue future relazioni con l'Europa. Nel manifesto delle elezioni del 1974 il Labour Party promise un referendum sull'appartenenza alla CEE. Dopo un cambio di governo ed una rinegoziazione del Trattato di adesione, nel 1975 si tenne il referendum sul recesso il quale ebbe, a differenza di quello tenuto il 23 giugno 2016, esito negativo²².

Un ulteriore fatto confermativo della possibilità di recedere sarebbe stato il "recesso" della Groenlandia dalle Comunità europee nel 1985. La Groenlandia fece parte delle Comunità non come membro diretto ma in quanto parte della Danimarca. A seguito del riconoscimento di uno status di forte autonomia dalla Danimarca nel 1978, la Groenlandia organizzò un referendum consultivo che risultò in favore dell'uscita dalla Comunità e che portò infine al raggiungimento di un accordo, negoziato dalla Danimarca in rappresentanza della Groenlandia. Il Trattato del 13 marzo 1984, entrato in vigore nel 1985, che modifica i Trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia si presenta come un atto di revisione dei Trattati istitutivi ai sensi dell'art. 48 TUE. A rigore, in questo caso non si trattò di un recesso in senso tecnico ma piuttosto di una modifica dell'ambito di applicazione dei Trattati²³.

²¹ H. HOFMEISTER, *Should I Stay or Should I Go? - A Critical Analysis of the Right to Withdraw from the EU*, in *European Law Journal*, 2010, p. 590; WYROZUMSKA, *Withdrawal from the Union*, in BLANKE, MANGIAMELI (a cura di), *The European Union after Lisbon - Constitutional Basis, Economic Order and External Action*, Heidelberg, 2012, p. 351.

²² Il quesito posto nel referendum del 6 giugno 1975 fu: "Do you think the UK should stay in the European Community?". È interessante notare che invece il quesito posto nel referendum del 23 giugno 2016 fu: "Should the United Kingdom's membership remain a member of the European Union or leave the European Union?". Il quesito originario "Il Regno Unito dovrebbe restare membro dell'Unione Europea?" che richiedeva di rispondere "sì" o "no" è stato ritenuto dalla Commissione elettorale troppo favorevole allo *status quo* ed è stato quindi deciso di aggiungere la seconda domanda per rendere il quesito più completo e imparziale. Si veda sul tema l'articolo di E. BALDARI, *Brexit, Cameron cambia il quesito del referendum, esultano gli euroscettici*, in *eunews.it*, 2 settembre 2015 disponibile al seguente indirizzo: <http://www.eunews.it/2015/09/02/brexit-cameron-cambia-il-quesito-del-referendum-esultano-gli-euroscettici/41055>.

²³ Per un inquadramento generale sul "recesso" della Groenlandia si veda H.R. KRÄMER, *Greenland's European Community (EC)- referendum, background and consequences*, in *German Yearb Int. Law.*, 1983, pp. 273 ss.; F. HARHOFF, *Greenland's withdrawal from the European Communities*, in *CMLR*, 1983, pp. 13 ss.; F. WEISS, *Greenland's withdrawal from the European communities*, in *EL rev.*, 1985, pp. 173 ss.; in particolare sulla dubbia natura di "recesso" dell'uscita della Groenlandia dall'UE si veda F. HARBO, *Secession right - an anti-federal principle? Comparative study of federal states and the EU*, in *J. Polit. Law*, 2008, p. 140; A. WYROZUMSKA, *Withdrawal from the Union*, cit., p. 343-344; J.A. HILL *The European Economic Community*, cit., p. 337; J. DAMMANN, *Revoking Brexit*, cit., pp. 265-304.

1.2. Il diritto di recesso alla luce del diritto internazionale

Prima di proseguire con l'analisi è necessario rammentare alcune caratteristiche generali dell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea ed i principi generali a livello internazionale relativamente al diritto di recesso.

I Trattati istitutivi della CEE/CE/UE sono indubbiamente scaturiti nel contesto del diritto internazionale, ma fin dall'origine sono stati caratterizzati da alcune specificità²⁴. Fin dalle più risalenti sentenze, la Corte di giustizia ha sconfessato indirettamente la tendenza di quei commentatori che vedevano nel diritto dell'Unione Europea niente più che una branca del diritto internazionale.

Nella famosa sentenza *Van Gen & Loos* pronunciata nel 1963 la Corte ha affermato che il trattato CEE andava «al di là di un accordo che si limit[ava] a creare degli obblighi reciproci fra gli Stati contraenti» costituendo invece «un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunciato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani, ordinamento che riconosce come soggetti, non soltanto gli Stati membri ma anche i loro cittadini»²⁵.

Sono due i fondamentali elementi distintivi di questo terzo, nuovo e indipendente ordinamento giuridico: il primo concerne l'efficacia diretta che gli atti normativi adottati dalle istituzioni dell'UE sono suscettibili di avere all'interno degli Stati ed in capo ai singoli, senza necessità dell'intermediazione del diritto nazionale mentre il secondo riguarda la supremazia del diritto europeo sul diritto nazionale. Questi due elementi sono due facce della stessa medaglia: infatti, come è stato sottolineato dalla Corte, l'efficacia diretta «sarebbe priva di significato se uno Stato potesse unilateralmente annullarne gli effetti con un provvedimento legislativo che prevalesse sui testi comunitari»²⁶.

²⁴ H. HOFMEISTER, *Should I Stay or Should I Go?*, cit., p.590.

²⁵ Sentenza della Corte di giustizia 5 febbraio 1963, causa C 26/72, *Van Gen & Loos (NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos contro Amministrazione olandese delle imposte)*, in *Raccolta*, 1963, p. 7 ss., (citazione p. 22-23).

²⁶ Sentenza della Corte di giustizia, 15 luglio 1964, C 6/64, *Costa c. ENEL*, cit., p. 1145.

Quanto alle disposizioni riguardanti il ritiro da un Trattato internazionale, queste sono contenute all'interno della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969²⁷ (CVDT), la quale ha codificato la maggioranza delle regole esistenti sul diritto internazionale consuetudinario dei trattati²⁸.

In linea di principio il recesso se concordato è sempre ammesso²⁹: ai sensi dell'art. 54 CVDT, nel caso in cui sussista il consenso di tutte le parti il ritiro dal Trattato è possibile in ogni momento.

Spesso i Trattati istitutivi di organizzazioni disciplinano il diritto di recesso³⁰ ma gli stessi potrebbero anche essere silenti sul punto. In quest'ultimo caso, anche se il testo della Convenzione di Vienna suggerisce che il ritiro unilaterale dai trattati è in via generale contrario al principio *pacta sunt servanda*, in determinate limitate ipotesi viene riconosciuto un diritto di recesso³¹. L'art. 56 CVDT disciplina specificamente l'ipotesi in cui un trattato non contenga la possibilità espressa di denuncia o di ritiro, prevedendo che sia possibile recedere solo nell'ipotesi in cui si accerti che l'intento delle parti sia nel senso di permettere la possibilità di una denuncia o di un ritiro³² (lett.a) o che tale diritto possa essere dedotto dalla natura del trattato (lett. b). Gli artt. 60, 61, 62 CVDT, invece, prevedono la possibilità di recedere dal Trattato, come conseguenza rispettivamente alla violazione del trattato ad opera di una delle parti, ad un'impossibilità sopravvenuta che renda impossibile l'esecuzione ed a un mutamento fondamentale e imprevedibile delle circostanze rispetto a quelle

²⁷ La Convenzione di Vienna è stata adottata a Vienna il 23 maggio 1969 ed è stata ratificata in Italia con L. 12 febbraio 1974, n. 112 (in GU 30/04/1974 n.111).

²⁸ La Convenzione di Vienna è considerata generalmente vincolante sia per gli Stati firmatari (vincolati dalla stessa Convenzione) sia per gli Stati non firmatari (vincolati al diritto internazionale consuetudinario di cui è riflesso la Convenzione). L'ambito di applicazione è definito dall'art. 5 della CVDT: «La presente convenzione si applica ad ogni trattato che sia atto costitutivo di una organizzazione internazionale e ad ogni trattato adottato in seno ad una organizzazione internazionale, con riserva di qualsiasi norma pertinente all'organizzazione.».

²⁹ S. BERGLUND, *Prison or Voluntary Cooperation? The possibility of Withdrawal from the European Union*, in *Scandinavian Political Studies*, 2006, p. 150.

³⁰ Ad es. il Fondo Internazionale Monetario (FIM) e il Accordo Generale sulle Tariffe ed il Commercio (GATT).

³¹ F. HARHOFF, *Greenland's withdrawal*, cit., p. 28.

³² Uno degli esempi più rilevanti è la Carta delle Nazioni Unite che non contiene una clausola sul recesso perché si riteneva indebolisse l'organizzazione ed anche per sottolineare il carattere permanente dell'organizzazione. Tuttavia il diritto di recesso (anche se in casi eccezionali) è ricavabile da una dichiarazione espressa alla Conferenza di San Francisco.

esistenti al tempo della conclusione del contratto (la cd. *clausola rebus sic stantibus*).

Dall'insieme di queste norme si può dedurre che non esiste nel diritto internazionale un diritto consuetudinario (implicito) di recedere unilateralmente, ma al contrario che tale possibilità risulta eccezionale³³.

Non essendo la CEE/CE/UE scaturente da un ordinario trattato di diritto internazionale, era oggetto di discussione se fosse possibile applicare gli artt. 54-56-60-61-62 CVDT ai casi di recesso dall'Unione.

Secondo alcuni autori la circostanza che il Trattato CE avesse creato un ordinamento giuridico autonomo e di nuovo genere giustificava l'esclusione delle regole generali di diritto internazionale³⁴.

Altri, invece, ritenevano che i Trattati fossero ancora parte del diritto internazionale e le pertinenti regole dovevano essere ritenute inapplicabili solamente nel caso in cui l'ordinamento avesse provveduto a disciplinare in modo specifico la materia, in virtù del principio *lex specialis derogat legi generali*. Pertanto, dato che fino al Trattato di Lisbona non erano presenti delle disposizioni espresse sul diritto di recesso, si poteva ricorrere alle norme generali del diritto internazionale³⁵.

In conclusione, prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona era incerto se esistesse un diritto di recesso ed anche gli autori che ne ammetteva la possibilità deducendolo implicitamente dai Trattati Istitutivi o derivandolo dalle norme di diritto internazionale, lo restringevano fortemente.

Si ritiene, comunque, che sarebbe stato preferibile ritenere esistente il diritto di recesso, anche se subordinato all'occorrere delle eccezionali circostanze disciplinate dalla Convenzione di Vienna che tuttavia, essendo difficilmente configurabili nel caso concreto, rendevano il recesso una possibilità più astratta che una reale opzione³⁶.

³³ A. WYROZUMSKA, *Withdrawal from the Union*, cit., p. 345.

³⁴ H. HOFMEISTER, *Should I Stay or Should I Go?*, cit., p. 591.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ Sulla difficoltà di configurare tali situazioni nel contesto dell'Unione Europea si veda J.A. HILL, *The European Economic Community*, cit., in cui l'autore argomenta in relazione alla violazione del Trattato che «the EEC Treaty, however, stipulates that any disputes within the EEC arising from *alleged Treaty violations should be settled through the dispute settlement methods established by the Treaty*» (p. 352, corsivo aggiunto); in relazione all'impossibilità sopravvenuta: «the EEC Treaty drafters

2. La clausola di recesso nel Trattato Costituzionale mai entrato in vigore

Nel 2001 il Consiglio Europeo decise con la Dichiarazione di Laeken di istituire la «Convenzione Europea» per investigare il futuro sviluppo dell'Europa. Lo scopo della Convenzione era quello di progettare una Costituzione che avrebbe sostituito interamente il complesso sistema di accordi internazionali che formavano la base giuridica dell'Unione³⁷. Inoltre si intendeva dotare l'Unione di un Ministro degli esteri a cui affidare la rappresentanza esterna e di alcuni elementi, quali una bandiera, un inno, un motto, una moneta ed una festa dell'Europa, da erigere formalmente a simboli dell'Unione, in modo tale da richiamare un acquisito carattere costituzionale dell'ordinamento europeo³⁸. La Convenzione Europea vedeva coinvolti rappresentanti dei governi e dei parlamenti nazionali, del Parlamento europeo e della Commissione ed era composta in totale di 105 *conventionnels*³⁹. Le decisioni più importanti erano prese o almeno preparate dal cd. *Praesidium* composto da solo 12 membri (tra cui il Presidente Valérie Giscard d'Estaing, ex primo ministro francese e i due Vice Presidenti Giuliano Amato and Jean-Luc Dehaene, rispettivamente l'ex Primo Ministro italiano e belga)⁴⁰.

In tale contesto venne discussa e inserita nel Trattato Costituzionale una disposizione sul diritto di recesso, che è stata successivamente “copiata e incollata”⁴¹ nell'attuale art. 50 TUE. Le principali proposte fatte alla Convenzione pervennero dal Professore inglese Dashwood⁴² e dai politici francesi Alain

attempted to anticipate possible national problems and *provide safeguards in the Treaty to remove obstacles to Treaty performance.*» (p. 353, corsivo aggiunto); in relazione all'applicazione della clausola *rebus sic stantibus*: «despite recognition of this principle under rules of general international law, this argument might have difficulty passing legal muster in the EEC. [...] *rebus sic stantibus* might not apply to EEC law at all. The *dynamic character of the Treaty permits adjustments* to change in circumstances by modification of the Treaty through the Council and EEC institutions.» (p. 353-354, corsivo aggiunto); si veda anche A. WYROZUMSKA, *Withdrawal from the Union*, cit., p. 344-349; F. HARBO, *Secession right – an anti-federal principle*, cit., p. 141.

³⁷ F.V. PERRY, e S. REHMAN, *Secession, the Rule of Law and the European Union*, in *Connecticut Journal of International Law*, 2015, p. 82.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ M.G. PUDER, *Constitutionalizing the European Union-More Than a Sense of Direction from the Convention on the Future of Europe*, in *Fordham International Journal*, 2003, p.1575.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ A. LAZOWSKI, *Withdrawal from the European Union and Alternatives to Membership*, cit., p. 525

⁴² La proposta del Professor Dashwood (28 ottobre 2002) presentata da Peter Hain è reperibile all'indirizzo: <http://www.cap.uni-muenchen.de/konvent/download/Dashwood.pdf>

Lamassoure⁴³ e Robert Badinter⁴⁴. Tutte le proposte contenevano un diritto di recesso, anche se variamente modulato.

Il progetto di Costituzione di Dashwood prevedeva un diritto di recesso assoluto. Lo Stato Membro avrebbe dovuto notificare l'intenzione di recedere al Consiglio ma non sarebbe stato necessario acquisire il consenso degli altri Stati Membri in quanto il recesso era una questione appartenente esclusivamente allo Stato e derivato dalla sua sovranità. Il recesso avrebbe avuto degli effetti sul quadro istituzionale europeo rendendo necessarie delle modifiche dei Trattati da parte degli Stati Membri i quali avrebbero agito all'unanimità dopo aver consultato il Parlamento Europeo⁴⁵.

Lamassoure analizzò i potenziali modelli di riorganizzazione dell'Unione: il modello della confederazione, il modello federale, un modello di compromesso ed un modello comunitario. Il modello della confederazione venne rigettato perché ritenuto degradante il livello di integrazione esistente ed impraticabile in vista di un allargamento progressivo dell'Unione; anche il modello federale, improntato sull'assunto che «una volta che lo Stato era divenuto membro, sarebbe stato un membro per sempre», venne rifiutato in quanto si riteneva improbabile che fosse accettabile per i popoli europei; l'autore promosse, invece, un modello “comunitario” in cui il recesso era possibile solo in presenza di determinate rigide condizioni⁴⁶.

La proposta di Robert Badinter, invece, riconosceva tra i poteri degli Stati membri il diritto di recesso ma questo poteva essere esercitato solo in accordo con le istituzioni europee; l'intenzione di recedere doveva essere notificata al Consiglio Europeo e fino al momento in cui questo non avesse accordato una data effettiva, il recesso non poteva avere nessun effetto. La proposta, inoltre, conferiva alla CGUE un potente ruolo in quanto competente a decidere sulle controversie

⁴³ La proposta di Alain Lamassoure: CONV. 235/02, *The European Union: Four Possible Models* (3 settembre 2002), reperibile all'indirizzo: <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=CV%20235%202002%20INIT>

⁴⁴ La proposta di Robert Badinter: CONV. 317/02, *A European Constitution* (30 settembre 2002) è reperibile all'indirizzo: <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=CV%20317%202002%20INIT>

⁴⁵ R.J. FRIEL, *Providing a Constitutional Framework for Withdrawal from the EU: Art. 59 of the Draft European Constitution*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2004, p. 423.

⁴⁶ *Ibidem*.

tra il Consiglio e lo Stato recedente e sull'interpretazione e applicazione dell'Accordo di recesso⁴⁷.

Sulla base di queste proposte la regola che prevedeva il recesso dall'UE fu inserita nei progetti di Costituzione del Praesidium (inizialmente all'art. 46, in seguito all'art. 57, poi 59 ed infine 60). La motivazione dell'introduzione della previsione si trova espressa nel commento all'art. I-59 della proposta del 26 maggio 2003⁴⁸. Dapprima il Praesidium – basandosi sulla premessa che il recesso sarebbe stato comunque possibile attraverso l'applicazione dei generali principi di diritto internazionale⁴⁹ – ne motiva l'introduzione affermando che ritiene appropriato introdurre una specifica previsione nella Costituzione allo scopo di chiarire la situazione e per permettere di introdurre una procedura adatta alla realtà e ai bisogni dell'Unione e dei suoi Stati Membri.

All'origine di tale previsione, inoltre, vi era la necessità di raggiungere un compromesso in ordine al Trattato Costituzionale⁵⁰. Si era voluto riconoscere un diritto di recesso esplicito, al fine di controbilanciare l'obiettivo perseguito dalla Convenzione di far abbandonare agli Stati la regola secondo la quale per la revisione dei Trattati fosse necessaria l'unanimità, in tal modo potendo la maggioranza dei paesi membri imporsi sulla minoranza⁵¹. A fronte di un tale ulteriore sviluppo del processo di integrazione europea, l'espressa predisposizione

⁴⁷ Ivi, p. 424.

⁴⁸ Proposta di Convenzione 26 maggio 2003 (CONV. 724/03), commento all'art. I-59: «[...]the Praesidium feels that inserting a specific provision in the Constitution on voluntary withdrawal from the Union *clarifies the situation* and allows the introduction of a procedure for negotiating and concluding an agreement between the Union and the Member State concerned setting the arrangements for withdrawal and the framework for future relations.» (p. 134, corsivo aggiunto). È reperibile all'indirizzo: <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=CV%20724%202003%20INIT>

⁴⁹ Per un riconoscimento del diritto di recesso dai principi di diritto internazionale si veda il commento all'art. 50 TUE di M. VELLANO, in F. POCAR, M.C. BARUFFI (a cura di), *Commentario breve ai Trattati dell'Unione Europea*, Padova, 2014, p. 151 il quale sostiene che «*la previsione del diritto di recesso unilaterale dall'UE in capo agli Stati membri non è che il formale riconoscimento di un diritto già esistente*, con l'aggiunta di alcune specifiche previsioni che ne regolano l'esercizio in concreto» (p. 151, corsivo aggiunto) ; *contra* A.WYROZUMSKA, *Withdrawal from the Union*, cit. la quale rileva che «*at the outset the provision, as it was presented in the Convention, seems to be based on the wrong assumption that the right to voluntary withdrawal exists independently of the Treaties*. Such an assumption does not have a good basis either in the law of the treaties or in UE law» (p. 355, corsivo aggiunto).

⁵⁰ E.M. POTCHEVA, *Art. 50 TEU: Withdrawal of a Member State from the EU*, in *European Parliamentary Research Service*, Febbraio 2016, p. 3.

⁵¹ G. BUSIA, *Revisione del Trattato, Ammissione di Nuovi Stati e Recesso dall'Unione*, in F. BASSANINI, G. TIBERI (a cura di), *Le nuove Istituzioni Europee. Commento al Trattato di Lisbona*, Bologna, 2010, pp. 413-414.

del recesso costitutiva inoltre «un importante segnale politico per tutti coloro che affermavano che l'Unione [fosse] una rigida entità politica dalla quale [fosse] impossibile uscire»⁵².

Non tutti i membri della Convenzione erano favorevoli all'introduzione della previsione e vennero proposte delle modifiche: alcuni sostenevano che il diritto di recesso potesse essere utilizzato abusivamente, come un “contudente strumento di negoziazione”, minando alla stabilità dell'Unione⁵³; altri, invece, espressero la preoccupazione che il diritto di recesso fosse contrario allo spirito dell'integrazione europea e all'idea di solidarietà tra gli Stati Membri⁵⁴.

Nonostante ciò, la Conferenza intergovernativa che seguì la Convenzione inserì la previsione, senza sostanziali cambiamenti, all'art. I-60 del «Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa»⁵⁵, firmato a Roma il 29 ottobre 2004⁵⁶.

Tuttavia, negli anni successivi si manifestarono in alcuni Stati Membri dei ripensamenti scettici sulla Costituzione Europea. Si avvertiva il timore che una sua attuazione avrebbe gravato eccessivamente sulla sovranità nazionale⁵⁷. A seguito di un periodo di incertezza – durante il quale, ad ogni modo, ratificarono 18 Stati membri – l'entrata in vigore del Trattato costituzionale fu definitivamente bloccato dall'esito di due referendum tenutesi in Francia e nei Paesi Bassi che lo rigettarono⁵⁸.

3. *L'art. 50 TUE inserito dal Trattato di Lisbona*

3.1. *I presupposti e la procedura*

Anche se il progetto del Trattato Costituzionale fu formalmente abbandonato, la sua sostanza divenne il punto di partenza di una nuova Conferenza

⁵² Proposta di Convenzione del 26 maggio, commento all'art. I-59: «Moreover, the existence of a provision to that effect is an *important political signal to anyone inclined to argue that the Union is a rigid entity which it is impossible to leave.*» (p. 143, corsivo aggiunto).

⁵³ J. DAMMANN, *Revoking Brexit*, cit., p. 275.

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ Il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (di seguito denominato anche Trattato Costituzionale) è stato adottato il 16 dicembre 2004 ma non è mai entrato in vigore (in GU C 310/04).

⁵⁶ A. LAZOWSKI, *Withdrawal from the European Union and Alternatives to Membership*, cit., p. 525.

⁵⁷ F. V. PERRY., *Secession, The Rule of Law*, cit., p. 82.

⁵⁸ F. LAURSEN, *Process and Main Elements of the Treaty*, in F. LAURSEN (a cura di), *The Rise and Fall of the EU's constitutional Treaty*, Leiden, 2008, p. 16.

intergovernativa che condusse alla redazione e alla firma il 13 dicembre 2007 del Trattato di Lisbona.

Questo Trattato non fu denominato Costituzione e furono eliminati, al fine di evitare la sollevazione politica, tutti i riferimenti ai simboli dell'Unione, considerati degli *hot buttons* e visti come rinuncia della sovranità e dell'identità nazionale degli Stati Membri⁵⁹.

Tuttavia, molte delle novità introdotte dal Trattato di Lisbona sono state riprese quasi integralmente dalle disposizioni del Trattato Costituzionale⁶⁰. Tale è il caso del diritto di recesso dall'Unione previsto dall'art. 50 TUE, inserito all'interno del Titolo VI relativo alle «Disposizioni finali», il quale contiene alcune delle norme più importanti e significative introdotte dal Trattato di Lisbona⁶¹.

A differenza del diritto internazionale⁶² il paragrafo 1 dell'art. 50 TUE sancisce un diritto di recesso *ad nutum* sganciato da ogni condizione sostanziale⁶³. L'esercizio del diritto di recesso è vincolato solamente dalla condizione che la decisione venga presa dallo Stato Membro «conformemente alle proprie norme costituzionali⁶⁴». Questo vincolo è stato posto, da un lato, per minimizzare al massimo le possibilità che la clausola venga utilizzata in modo abusivo per ragioni

⁵⁹ F.V. PERRY, *Secession, The rule of law*, cit., pp. 82-83.

⁶⁰ G. BUSIA, *Revisione del Trattato*, cit., p. 401.

⁶¹ Ivi. Oltre all'inserimento dell'art. 50 relativo al recesso, in questa Titolo si trova la procedura sull'adesione dei nuovi Stati, la dichiarazione che l'Unione ha personalità giuridica, si collocano le procedure per la revisione dei trattati e la disposizione "passarella" grazie alla quale è possibile passare dall'approvazione all'unanimità a quella a maggioranza qualificata in moltissimi settori.

⁶² Si veda *supra* par. 1.2.

⁶³ In tal senso M. VELLANO, in *Commentario breve*, cit., p. 150; cfr. J. HERBST, *Observations on the Right to Withdraw*, cit., p. 1755; A. F. TATHAM, *Don't Mention Divorce at the Wedding, Darling! EU Accession and Withdrawal after Lisbon*, in A. BIONDI, P. EECKHOUT, S. RIPLEY (a cura di), *EU Law After Lisbon*, Oxford, 2012, p. 152; P. ATHANASSIOU, *Withdrawal and expulsion from the EU and EMU*, in *ECB Legal Working Paper Series*, 2009, p. 24; R. SMITS, *The European Constitution and EMU: An Appraisal*, in *Common Market Law Review*, 2005, p. 464.

⁶⁴ Per una critica a questa condizione si veda R.J. FRIEL, *Providing a Constitutional Framework for Withdrawal from the EU*, cit., p. 425 ove l'autore critica il requisito (riferendosi all'art. I-59 del progetto di Costituzione per l'Europa) in quanto se sorgesse una controversia a livello nazionale sulla validità della decisione di recedere, la questione potrebbe essere rimessa alla Corte di giustizia facendo diventare quest'ultima la Corte di ultima istanza in relazione ad un'importante materia di diritto costituzionale nazionale. Ribatte correttamente a questo argomento A. WYROZUMSKA, *Withdrawal from the Union*, cit., p. 359 che ritiene il timore di Friel non supportato dalle disposizioni dei Trattati e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Quest'ultima rigetterebbe il caso in quanto riterrebbe di non avere competenza come ha già fatto in una situazione simile nella sua ordinanza del 22 giugno 1965, causa C 9/65, *Acciaierie San Michele Spa contro l'Alta Autorità della CECA*, in *Raccolta*, 1965, p. 31 ss.

politiche⁶⁵ e, dall'altro, per assicurare gli Stati Membri che rimarranno i “padroni dei trattati” e potranno di recedere in ogni momento ed in modo autonomo, essendo assoggettati soltanto alle proprie disposizioni costituzionali⁶⁶. Pertanto, il recesso costituisce un atto del tutto volontario che non obbliga gli Stati Membri ad esplicitare le ragioni della decisione ma soprattutto, a differenza della procedura di adesione ex art. 49 TUE⁶⁷, non necessita del consenso da parte degli altri Stati Membri⁶⁸.

Il paragrafo 2 e 4 dell'art. 50 TUE descrivono la procedura da seguire in caso di recesso.

Per avviare il procedimento è necessario che lo Stato interessato notifichi formalmente la sua intenzione al Consiglio Europeo.

A fronte della notifica, il Consiglio Europeo formula gli orientamenti che dovrà seguire l'Unione durante le negoziazioni con lo Stato recedente al fine di raggiungere un accordo di recesso, il quale dovrà tenere conto delle relazioni future che lo Stato intratterrà con l'Unione.

L'accordo è negoziato in base alla procedura prevista dall'art. 218, par. 3 TFUE relativo alla conclusione degli accordi internazionali dell'UE. In seguito, il Parlamento Europeo deciderà se approvare l'accordo di recesso il quale sarà infine concluso in nome dell'Unione dal Consiglio che delibererà a maggioranza qualificata.

Si deve sottolineare che l'accordo che si raggiungerà sulla base di questa procedura disciplinerà soltanto gli aspetti strettamente legati all'uscita dello Stato dall'Unione mentre per quanto riguarda il futuro assetto delle relazioni tra lo Stato membro recedente e l'Unione sarà necessario un ulteriore e distinto accordo⁶⁹. Ne consegue che l'Accordo di recesso sarà un accordo internazionale dell'Unione

⁶⁵ A. WYROZUMSKA, *Withdrawal from the Union*, cit., p. 358; J. CARMONA, C.C. CÎRLIG, G. SGUEO, *Uk withdrawal from the European Union. Legal and procedural issues*, in *European Parliamentary Research Service*, marzo 2017, p. 5.

⁶⁶ H. HOFMEISTER, *Should I Stay or Should I Go?*, cit., p. 592.

⁶⁷ L'ingresso nell'UE consegue a un atto volontario dello Stato richiedente, ma condizionato al consenso di tutti gli Stati già membri. L'art. 49 par. 2 TUE recita: «Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.»

⁶⁸ E.M. POTCHEVA, *Art. 50 TEU: Withdrawal of a Member State from the EU*, cit., p. 5.

⁶⁹ H. HOFMEISTER, *Should I Stay or Should I Go?*, cit., p. 593.

(seppur particolare, in quanto stipulato con uno Stato dell'UE recedente) ed essendo concluso dal solo Consiglio, non avrà natura di accordo misto che esige la ratifica da parte di tutti gli Stati membri⁷⁰. Ciò nonostante, saranno necessarie delle modifiche ai Trattati, come conseguenza del recesso, e queste andranno effettuate in base all'ordinaria procedura di revisione delineata dall'art. 48 TUE, richiedendo quindi la ratifica da parte degli Stati membri rimanenti⁷¹. Sembra generalmente condiviso, invece, che l'accordo sulle future relazioni avrà natura mista e dovrà essere ratificato da parte di tutti gli Stati membri, oltre che dal Regno Unito.

Nel prosieguo si analizzeranno alcuni profili processuali e gli aspetti problematici relativi alla norma, mentre nella seconda sezione del capitolo verranno delineate le caratteristiche generali dei quadri di cooperazione tra l'Unione e Stati terzi, caratterizzanti i rapporti esterni dell'Unione, al fine di trarre dagli stessi un minimo comune denominatore costituente la base di un futuro rapporto tra l'Unione Europea e il Regno Unito.

Quanto alla procedura di negoziazione dell'Accordo di recesso l'art. 50, par. 2 TUE fa riferimento, come già anticipato, all'art. 218, par. 3 TFUE. In virtù di questa disposizione il Consiglio, ricevute le raccomandazioni della Commissione, adotta una decisione che autorizza l'apertura delle negoziazioni e designa il negoziatore o il capo della squadra di negoziato.

È da notare che l'art. 50 TUE contempla un'eccezione rispetto alla procedura di negoziazione degli accordi internazionali relativamente al potere di definire le direttive di negoziato che, in via generale, appartiene, ai sensi del par.2 dell'art. 218 TFUE, al Consiglio. Nel caso di recesso, infatti, il Consiglio Europeo ha il potere di definire gli «orientamenti generali»⁷². Sulla base di ciò, alcuni avevano affermato che sarebbe stato legittimo configurare la procedura dell'art. 50 TUE come speciale, ritenendo di conseguenza che gli «orientamenti generali» stabiliti

⁷⁰ C.C. GIALDINO, *Oltre la Brexit: brevi note sulle implicazioni giuridiche e politiche per il futuro prossimo dell'Unione europea*, in *Federalismi.it*, 29 giugno 2016, p. 23.

⁷¹ C. HILLION, *Leaving the European Union, the Union way- A legal analysis of Article 50 TEU*, in *SIEPS European Policy Analysis*, agosto 2016, p. 7 in cui si fa l'esempio delle modifiche necessarie all'elenco delle parti contraenti nel preambolo dei Trattati, alle disposizioni sul campo di applicazione dei trattati (art. 52 TFUE e 355 TFUE) e sulla lingua dei Trattati (art. 55 TFUE).

⁷² A LAZOWSKI, *Withdrawal from the European Union and Alternatives to Membership*, cit., p. 528.

dal Consiglio Europeo – i quali avrebbero contenuto ragionevolmente il mandato negoziale – si sarebbero sostituiti alle «raccomandazioni» che, secondo l’art. 218, par. 3 TFUE, la Commissione presenta al Consiglio prima che questo autorizzi l’avvio dei negoziati⁷³. Tuttavia questa considerazione è stata smentita inizialmente dall’analisi effettuata dal Servizio di ricerca del Parlamento Europeo a marzo 2017 che, tra le varie fasi della procedura, ha prefigurato anche quella relativa alla Commissione che adotta raccomandazioni⁷⁴, ma soprattutto dal fatto che il 3 maggio 2017 la Commissione ha effettivamente presentato al Consiglio una raccomandazione di decisione relativa ai negoziati sulla *Brexit*⁷⁵.

Prima facie l’art. 50 TUE sembra delineare il *modus operandi* per il recesso in modo esaustivo e trasparente ma in realtà effettuando un’analisi più approfondita è possibile notare alcuni profili potenzialmente critici.

In primo luogo, la norma non specifica il tipo di maggioranza richiesta per la decisione del Parlamento Europeo sull’Accordo di recesso. Il silenzio della norma sul punto non crea particolari problemi in quanto esiste l’art. 231 TFUE⁷⁶ e l’art. 74 *quinquies* del Regolamento interno del Parlamento Europeo⁷⁷ che ritengono sufficiente la maggioranza semplice dei votanti quando non esistono disposizioni contrarie nei trattati, rispettivamente, a livello generale e nello specifico per l’accordo di recesso⁷⁸. Il quorum richiesto per la delibera del Consiglio è invece stabilita con precisione: l’istituzione è chiamata a deliberare sull’Accordo di recesso a maggioranza qualificata come definita dall’art. 238, par. 3 lett. b)⁷⁹, vale

⁷³ C.C. GIALDINO, *Oltre la Brexit: brevi note sulle implicazioni giuridiche e politiche*, cit., p. 19.

⁷⁴ CARMONA, CÍRLIG, SGUEO, *Uk withdrawal from the European Union*, cit., pp. 6-7.

⁷⁵ Raccomandazione di Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall’Unione europea, 3 maggio 2017, COM (2017) 218 Final [<https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/IT/COM-2017-218-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF>]

⁷⁶ Art. 231 par. 1 TFUE: «Salvo contrarie disposizione dei trattati, il PE delibera a maggioranza dei suffragi espressi.».

⁷⁷ Art. 74 *quinquies* Regolamento Interno PE: «[...] Il Parlamento decide sull’approvazione di un accordo di recesso a maggioranza dei voti espressi.».

⁷⁸ M. VELLANO, in *Commentario breve*, cit., p. 151 in cui si nota che diversamente per il procedimento di adesione ex art. 49 TUE è richiesta la decisione a maggioranza assoluta dei membri che compongono il Parlamento Europeo.

⁷⁹ Art. 238 par. 3 lett. b): « In deroga alla lett. a), quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli SM partecipanti, che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell’Unione.».

a dire con almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati Membri partecipanti che totalizzano almeno il 65% della popolazione dell'Unione.

In secondo luogo, un aspetto problematico è sollevato dal paragrafo 4 riguardo alla partecipazione dei rappresentanti dello Stato Membro recedente all'interno della cornice istituzionale dell'Unione Europea.

È da sottolineare che la prima parte del paragrafo 4 precisa che tali rappresentanti non partecipano alle deliberazioni e alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio concernenti il recesso. L'esclusione è conforme con la previsione dell'art. 10, par. 2 (seconda parte) TUE secondo la quale «Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.»; da ciò se ne può derivare che i membri del Consiglio e del Consiglio europeo sono i rappresentanti dei cittadini dello Stato a cui appartengono ed il loro operare è rivolto, in modo ancora più rilevante in un'ipotesi di recesso dall'Unione Europea, ai propri interessi nazionali⁸⁰.

Nulla viene detto, invece, riguardo ai rappresentanti dello Stato recedente all'interno del Parlamento europeo. Non è chiaro se ciò sia stato deliberatamente voluto o sia una svista ma in ragione del silenzio è possibile sostenere entrambe le ipotesi. Si potrebbe dire che in mancanza di un'espressa previsione non è possibile impedire ai membri del Parlamento europeo di partecipare al dibattito o di votare sull'accordo di recesso⁸¹; oppure, sulla base dell'art. 10, par. 2 TUE in virtù del quale «[i] cittadini dell'Unione sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo», si potrebbe sostenere che il coinvolgimento dei parlamentari in relazione all'Accordo di recesso è coerente al loro ruolo istituzionale di essere direttamente dei rappresentanti di tutti i cittadini dell'Unione e non degli interessi provinciali dello Stato recedente⁸².

⁸⁰ C.M. RIEDER, *The Withdrawal Clause of the Lisbon Treaty in the Light of the EU Citizenship (Between Disintegration and Integration)*, in *Fordham International Law Journal*, 2013, p. 158.

⁸¹ C. VELLANO, in *Commentario breve*, cit., p. 151; *contra* A. LAZOWSKI, *Withdrawal from the European Union*, cit., p. 528 che afferma anche se l'art. 50 TUE è silente su questo aspetto sembra ragionevole che la regola prevista per i rappresentanti del Consiglio e del Consiglio europeo si applichi anche ai rappresentanti del Parlamento europeo eletti nello Stato membro recedente.

⁸² M. DOUGAN, *The Convention's Draft Constitutional Treaty: A 'Tidying-Up Exercise' that Needs Some Tidying-Up of its Own*, in *The Federal Trust Constitutional Online Paper*, 2003, p. 8.

Tuttavia, pare piuttosto complesso essere portatori degli interessi dell'Unione nel suo insieme nel momento in cui si sta discutendo sui termini di un'uscita dall'Unione, distinguendo in modo netto tra il ruolo istituzionale affidato ai membri del Parlamento europeo e l'interesse nazionale. Non è infatti difficile credere che, una volta presa legittimamente la decisione di recedere dall'Unione, prevarrà nei membri del Parlamento europeo la fedeltà verso la nazione di appartenenza invece che verso il generale interesse dell'Unione che dovevano rappresentare originariamente nel momento in cui sono stati eletti⁸³. Di conseguenza, mentre la loro partecipazione al dibattito potrebbe essere utile, sarebbe preferibile escluderli dal voto sull'accordo di recesso.

In terzo luogo, la disposizione è silente sulla firma dell'accordo, gli esperti concordano nel ritenere applicabile l'art. 218, par. 5 TFUE⁸⁴ a norma del quale il Consiglio, seguendo la proposta del negoziatore, adotta una decisione autorizzando la firma dell'accordo⁸⁵.

Durante le negoziazioni per raggiungere un accordo è sempre necessario uno spirito di cooperazione tra le parti. Per riuscire a raggiungere un compromesso in situazioni, quali il recesso, cariche di tensioni e di conflitti ed un'infinità di tematiche da affrontare sarebbero state forse necessarie delle regole il più possibile chiare e dettagliate almeno sugli aspetti procedurali⁸⁶. Nell'ipotesi di recesso dall'Unione si approda su una terra incognita⁸⁷ e non sarà possibile integrare le lacune facendo affidamento su delle regole consuetudinarie formatesi nel tempo in quanto – essendo il recesso in corso della Gran Bretagna il vero primo recesso dall'Unione Europea – non esiste una prassi a cui riferirsi e, d'altronde, si spera non si formi.

Tuttavia, si deve dare atto che, nel caso concreto, non paiono esserci state finora gravi difficoltà nel definire la procedura da seguire.

⁸³ Ibidem; A. WYROZUMSKA, *Withdrawal from the Union*, cit., p. 361.

⁸⁴ Art. 218 par. 5 TFUE: «Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione che autorizza la firma dell'accordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.».

⁸⁵ A. WYROZUMSKA, *Withdrawal from the Union*, cit., p. 360.

⁸⁶ H. HOFMEISTER, *Should I Stay or Should I Go?*, cit., p. 594.

⁸⁷ A. LAZOWSKI, *Withdrawal from the European Union and Alternatives to Membership*, cit., p. 526.

A seguito di alcuni dibattiti interni a livello interno inglese sulla competenza ad effettuare la notifica⁸⁸, il governo inglese, previa approvazione da parte del Parlamento, ha notificato l'intenzione di recedere al Consiglio Europeo il 29 marzo 2017. Il Consiglio europeo ha adottato, il 29 aprile 2017, gli «Orientamenti per i negoziati sulla *Brexit*»⁸⁹ mentre il Consiglio, il 22 maggio 2017 – dopo aver ricevuto le «Raccomandazioni» da parte della Commissione Europea⁹⁰– ha autorizzato l'avvio dei negoziati nominando la Commissione come negoziatore dell'Unione⁹¹ e ha il medesimo giorno adottato le «Direttive di negoziato» relative alla prima fase del recesso»⁹².

Gli «Orientamenti» del Consiglio europeo del 29 aprile 2017 hanno predisposto un approccio progressivo diviso tra due fasi dei negoziati: una prima fase diretta ad offrire il massimo grado possibile di chiarezza e certezza giuridica riguardo agli effetti immediati del recesso, oltre a regolare i diritti e gli obblighi assunti durante la partecipazione del Regno Unito all'Unione; una seconda fase, in cui verranno avviate le trattative preliminari e preparatorie riguardo al futuro rapporto di partenariato, potendo in tal modo discutere delle modalità di recesso tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione.

La prima fase, snodata in sei cicli di negoziati (19 giugno 2017, 16-20 luglio 2017, 31 agosto 2017, 25-28 settembre 2017, 8-12 ottobre 2017, 9-10 novembre 2017), ha toccato in particolar modo le seguenti tematiche: diritti dei cittadini

⁸⁸ Inizialmente il governo inglese aveva ritenuto che fosse possibile attivare il procedimento di recesso senza la previa consultazione del Parlamento. La questione della competenza è stata da alcuni privati alla Alta Corte di Londra, giungendo poi alla Corte Suprema del Regno Unito. Entrambe le Corti hanno ritenuto che il governo avrebbe potuto dichiarare di recedere soltanto dopo aver ottenuto il benestare del Parlamento. Si veda G. GIUSEPPINA CARBONI, *La Corte suprema e le sorti del referendum nel Regno Unito*, in *DPCE online*, 2017/1, pp. 87-92 [<http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/issue/view/30/FI>].

⁸⁹ Orientamenti del Consiglio Europeo a seguito della notifica di recesso del Regno Unito, 29 aprile 2017, EUCO XT 20004/17 [<http://www.consilium.europa.eu/media/21751/29-euco-art50-guidelines-it.pdf>].

⁹⁰ Raccomandazione di Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea, 3 maggio 2017, cit. (si veda nota 75).

⁹¹ Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea, 22 maggio 2017, XT 21016/17 [<http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21016-2017-INIT/it/pdf>].

⁹² Le direttive del Consiglio per la negoziazione dell'accordo di recesso, 22 maggio 2017, XT 21016/17 ADD 1 REV 2 [<http://www.consilium.europa.eu/media/21766/directives-for-the-negotiation-xt21016-ad01re02en17.pdf>].

europei, obblighi finanziari e il confine fra Irlanda e Irlanda del Nord. I risultati delle negoziazioni raggiunti finora su questi argomenti è stato registrato in un Joint Report presentato congiuntamente dai negoziatori dell'Unione Europea e del Regno Unito l'8 dicembre 2017⁹³.

Al momento in cui si scrive si è appena concluso il settimo ciclo di negoziati (6-9 febbraio 2018), il primo della seconda fase dei colloqui.

Il passaggio dalla prima alla seconda fase è stato possibile in quanto il Consiglio Europeo, il 15 dicembre 2017, ha constatato, come riflesso nella Comunicazione della Commissione dell'8 dicembre 2017⁹⁴ e nel Joint Report, che sono stati raggiunti progressi sufficienti in relazione alla prima fase.

Il medesimo giorno il Consiglio Europeo ha pertanto adottato gli «Orientamenti per i negoziati sulla *Brexit*»⁹⁵ relativi alla seconda fase, a cui sono seguite, il 29 gennaio 2018, le «Direttive di negoziato in merito al periodo di transizione» adottate dal Consiglio⁹⁶ che hanno conferito alla Commissione il mandato di avviare le discussioni con il Regno Unito su tale questione.

3.2. Il momento in cui il recesso diventa effettivo e la possibilità di aderire nuovamente dopo il recesso

In base al paragrafo 3 dell'art. 50 TUE: «I Trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica [dell'intenzione di recedere], salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato Membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine.»

⁹³ Joint Report presentato congiuntamente dai negoziatori del Regno Unito e dell'Unione Europea sull'avanzamento della prima fase delle negoziazioni in base all'art. 50 TUE per un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione Europea, 8 dicembre 2017 [https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint_report.pdf].

⁹⁴ Comunicazione della Commissione al Consiglio Europeo sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito in base all'art. 50 TUE, 8 dicembre 2017, COM (2017) 784 Final [https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/1_en_act_communication.pdf].

⁹⁵ Orientamenti per i negoziati sulla *Brexit* del Consiglio Europeo, 15 dicembre 2017, EUCO XT 20011/17 [<http://www.consilium.europa.eu/media/32236/15-euco-art50-guidelines-en.pdf>].

⁹⁶ Direttive di negoziato del Consiglio supplementari per la negoziazione di un Accordo con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea, 29 gennaio 2018, XT 21004/18 ADD 1 REV 2 [<http://www.consilium.europa.eu/media/32577/negotiatingdirectives.pdf>].

Quindi, dal momento in cui il recesso ha effetto, i Trattati cessano di essere applicabili all'interno dello Stato recedente. I Regolamenti, in virtù della loro diretta applicabilità, cesseranno immediatamente di avere effetto; invece, le leggi nazionali adottate per l'attuazione o la trasposizione del diritto dell'Unione rimarranno valide fino a che non verranno abrogate o modificate dalle Autorità nazionali; egualmente gli accordi internazionali tra l'Unione e paesi terzi o con organizzazioni internazionali non si applicheranno più allo Stato recedente, che dovrà dunque negoziare accordi alternativi ⁹⁷.

La data in cui il recesso diventa effettivo dovrebbe coincidere con l'entrata in vigore dell'accordo di recesso; tuttavia anche nel caso in cui non si riesca a raggiungere un accordo soddisfacente, il recesso produrrà i suoi effetti al termine di un periodo di 2 anni decorrenti dal giorno in cui è avvenuta la notifica dell'intenzione di recedere ⁹⁸.

Dunque, il raggiungimento di un accordo di recesso non costituisce una condizione necessaria di efficacia⁹⁹. Infatti, il recesso non è vincolato a requisiti sostanziali ma soltanto procedurali: se l'accordo fosse indispensabile verrebbe spazzato via il concetto di recesso come scelta volontaria ed unilaterale. Ciò nonostante, un accordo è fortemente desiderabile sia per lo Stato membro recedente, sia per tutti gli altri Stati dell'Unione¹⁰⁰. È nell'interesse delle parti prevedere un'adeguata base legale per il recesso e per le relazioni future, considerando il livello di integrazione e di interdipendenza reciproca tra gli Stati membri¹⁰¹. Il paragrafo 3 contiene un compromesso: le parti possono consensualmente negoziare un accordo di recesso in un periodo di tempo prestabilito decorso il quale il recesso diventa, in ogni caso, effettivo. In breve ogni Stato membro ha un diritto unilaterale di recedere anche se non immediato¹⁰² ed in concreto, anche se non indispensabile, è preferibile la conclusione di un accordo di recesso.

⁹⁷ J. CARMONA, C.C. CÍRLIG, G. SGUEO, *Uk withdrawal from the European Union*, cit., p. 7; E.M. POTCHEVA, *Art. 50 TEU: Withdrawal of a Member State from the EU*, cit., p. 5.

⁹⁸ M. VELLANO, in *Commentario breve*, cit., p. 151.

⁹⁹ A. WYROZUMSKA, *Withdrawal from the Union*, cit., p. 361.

¹⁰⁰ *Ibidem*.

¹⁰¹ A. LAZOWOSKI, *Withdrawal from the European Union and Alternatives to Membership*, cit., p. 527.

¹⁰² R.J. FRIEL, *Providing a Constitutional Framework*, cit., p. 425.

Le soluzioni alternative sarebbero state: far coincidere gli effetti del recesso con la notifica dell'intenzione di recedere, costituendo in tal modo un diritto unilaterale immediato di recedere; oppure far corrispondere gli effetti del recesso con il raggiungimento di un accordo, istituendo invece un diritto di recedere condizionato al consenso degli altri Stati Membri.

Un recesso senza accordo come soluzione di *default* avrebbe creato una situazione particolarmente destabilizzante portando con sé conseguenze negative ed una pericolosa incertezza. All'opposto, l'indispensabilità di un accordo di recesso avrebbe potuto creare delle situazioni dannose per lo Stato membro recedente, che avrebbe potuto trovarsi in ostaggio degli altri Stati membri con il rischio di procrastinazioni procedurali e con tentativi di far firmare accordi totalmente sbilanciati a favore dell'Unione¹⁰³.

Il periodo di 2 anni permette quindi di tenere entrambe le parti in linea durante le negoziazioni del recesso¹⁰⁴ ed anche se da molti è considerato troppo breve¹⁰⁵ per riuscire ad occuparsi in modo adeguato delle moltissime tematiche da affrontare, può essere esteso con una decisione presa all'unanimità dal Consiglio europeo d'intesa con lo Stato Membro interessato¹⁰⁶.

Come anticipato, al tempo in cui si scrive, ci si trova al settimo ciclo di negoziati, il primo della seconda fase dei colloqui. Non è ancora dato sapere se le tempistiche stabilite saranno rispettate e i risultati raggiunti riusciranno ad essere effettivamente concretizzati in un Accordo di recesso. Tuttavia, si deve dare atto che, attualmente, sulla base degli «Orientamenti» del 15 dicembre 2017 del

¹⁰³ A. LAZOWSKI, *Withdrawal from the European Union and Alternatives to Membership*, cit., p. 28.

¹⁰⁴ *Ibidem*

¹⁰⁵ A.F. TATHAM, *Don't Mention Divorce at the Wedding Darling!*, cit., p. 149; J. HERBST, *Observations on the Right to Withdraw*, cit., p. 1757; per alcuni commenti provenienti di testate giornalistiche si veda S. CASTLE, *2 Months After Brexit' Vote, Britain's Push to Leave E.U Is a Muddle*, in *N.Y. TIMES*, 31 agosto 2016 (in cui l'autore ritiene che le negoziazioni dureranno almeno 3 anni) disponibile all'indirizzo: https://www.nytimes.com/2016/09/01/world/europe/britain-brexit-eu.html?_r=0; J. STONE, *Theresa May Warns there are 'Difficult Times Ahead' as Britain Leave the EU*, in *The Independent*, 4 settembre 2016 (in cui l'autore sostiene che potranno volerci fino a 10 anni) disponibile all'indirizzo: <http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/theresa-may-brexit-eu-g20-china-summit-andrew-marr-difficult-times-plain-sailing-a7224306.html>; N. BARKIN, *Tight Brexit Timeline Could Be 'Mission Impossible'*, in *Sydney Morning Herald*, 26 luglio 2016 (che nota che il periodo di 2 anni è ampiamente visto come una forzatura) disponibile all'indirizzo: <http://www.smh.com.au/world/tight-brexit-timeline-is-mission-impossible-20160722-gqbs94.html>

¹⁰⁶ Per una critica J. DAMMANN, *Revoking Brexit*, cit., p. 284 in cui l'autore ritiene che ci siano molte opportunità per gli Stati membri per sabotare l'accordo di recesso, tra le quali la possibilità di estendere il periodo di tempo solamente all'unanimità dando quindi un diritto di veto ad ogni Stato Membro.

Consiglio Europeo¹⁰⁷ e delle «Direttive supplementari» relativamente alla seconda fase, adottate dal Consiglio il 29 gennaio 2018¹⁰⁸, pare che il Regno Unito e l'Unione Europea siano concordi nel disciplinare delle disposizioni transitorie da applicare a seguito del recesso che saranno contenute nell'Accordo di recesso.

Le istituzioni europee hanno preso posizione nei citati documenti statuendo che, durante il periodo transitorio, il Regno Unito, diventato uno Stato terzo, non potrà più eleggere o nominare membri delle istituzioni europee o partecipare al processo decisionale delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, ma sarà obbligato, continuando ad essere parte dell'Unione doganale e del mercato interno, ad applicare interamente l'*acquis* europeo, incluso eventuali modifiche intervenute nel frattempo e a rispettare tutti gli obblighi che ne derivano.

Dall'entrata in vigore dell'Accordo di recesso dunque è quasi certo che il Regno Unito continuerà ad applicare il diritto dell'Unione Europea per un periodo transitorio che, sulla base delle Direttive del Consiglio non dovrebbe andare oltre il 31 dicembre 2020.

Il paragrafo 5, infine, stabilisce la procedura per il caso in cui lo Stato membro che ha receduto cambi idea e richieda nuovamente di aderire all'Unione. In tale eventualità lo Stato deve affrontare *ex novo* l'ordinaria procedura di adesione dell'art. 49 TUE. Da un lato, quindi, non è stata prevista una procedura semplificata e ciò ragionevolmente con il fine di evitare che gli Stati abusino del diritto di recesso utilizzandolo come uno strumento di negoziazione e condizionando il loro rientro al riconoscimento delle richieste negategli in precedenza¹⁰⁹; dall'altro lato, non si è nemmeno aggravato l'iter ordinario prevedendo per esempio un periodo di tempo di attesa prima di poter presentare una nuova richiesta di adesione¹¹⁰.

¹⁰⁷ Orientamenti del Consiglio Europeo del 15 dicembre 2017, cit. (si veda nota 95).

¹⁰⁸ Direttive supplementari del Consiglio del 29 gennaio 2018, cit. (si veda nota 96).

¹⁰⁹ M. VELLANO, in *Commentario breve*, cit., p. 151.

¹¹⁰ A. WYROZUMSKA, *Withdrawal from the Union*, cit., p. 361.

Una simile proposta era stata proposta da Vastagh e da Lamassoure nel momento di redazione della Convenzione Europea al fine di evitare l'utilizzo del diritto di recesso per motivi politici ed a breve termine.

4. La revoca della notifica di recesso di cui all'art. 50 TUE

L'interessante tema relativo alla possibilità di revocare il recesso prima che la notifica produca i suoi effetti è un tema tanto interessante quanto controverso e discusso dato che l'art. 50 TUE non affronta esplicitamente l'argomento.

Se la questione venisse analizzata da un punto di vista politico è intuitivo ritenere che il ritiro della notifica sia ad oggi difficilmente attuabile. David Cameron, promettendo durante la sua campagna elettorale di tenere il referendum sull'appartenenza della Gran Bretagna all'Unione Europea, si è politicamente vincolato ai suoi risultati¹¹¹. Di conseguenza, dopo le dimissioni di Cameron, il successivo ed attuale Primo ministro Theresa May, seppur in passato favorevole alla permanenza nell'UE, ha dichiarato che rispetterà la volontà del popolo inglese promettendo che «*Brexit means Brexit*»¹¹².

Se invece la questione venisse esaminata da un punto di vista giuridico la risposta non risulta così limpida.

I commentatori per lo più concordano nel ritenere possibile il ritiro della notifica di recesso a seguito di un accordo all'unanimità tra il Regno Unito e gli altri Stati membri¹¹³ in quanto quest'ultimi sono i “padroni dei Trattati”¹¹⁴.

Quanto alla possibilità di revocare unilateralmente la notifica di recesso già effettuata la discussione diventa più delicata.

Per una corretta analisi è preliminarmente necessario ricordare alcuni concetti: innanzitutto la decisione di invocare l'art. 50 TUE è un atto unilaterale sottoposto all'unica condizione che vengano soddisfatti i requisiti costituzionali dello Stato Membro interessato¹¹⁵; inoltre si deve sottolineare che la notifica è l'evento che innesca il procedimento ed è da quel momento che comincia a decorrere il conto

¹¹¹ J. DAMMANN, *Revoking Brexit*, cit., p. 296.

¹¹² *Ibidem*.

¹¹³ In tal senso si veda V. MILLER, *Brexit Unknowns*, in *House of Commons Library*, 9 novembre 2016, p. 6; Cfr. HOUSE OF LORDS (Select Committee on the Constitution 4th Report of Session 2016–17), *The invoking of Article 50*, 13 settembre 2016, punti 10-13, p. 5; A. DUFF, *Brexit: What Next?*, Statement to the Constitutional Affairs Committee of the European Parliament, 8 novembre 2016, p. 2; A. DUFF, *After Brexit: A new Association Agreement Between Britain and Europe*, in *Policy Network Paper*, ottobre 2016, p. 9; E.M. POTCHEVA, *Art. 50 TEU: Withdrawal of a Member State from the EU*, cit., p. 5.

¹¹⁴ J. CARMONA, C.C. CÍRLIG, G. SGUEO, *Uk withdrawal from the European Union*, cit., p. 9.

¹¹⁵ Si veda *supra* par. 3

alla rovescia del periodo di 2 anni al termine del quale, salvo che non venga concluso prima un accordo di recesso o che venga esteso detto periodo con le modalità previste dalla norma, lo Stato è effettivamente receduto e considerato uno Stato terzo¹¹⁶.

La dottrina prevalente ritiene che ritirare unilateralmente la notifica dell'intenzione di recedere sia giuridicamente possibile¹¹⁷ ed a sostegno della tesi vengono portati molteplici e differenti argomenti.

Alcune motivazioni vengono tratte dal diritto internazionale.

Un primo ragionamento parte dal presupposto – dedotto dalla giustificazione prevista dal Praesidium alla Convenzione Europea – che la procedura di recesso dell'art. 50 TUE sia stata parzialmente modellata sulla procedura di recesso prevista dagli artt. 65-68 CVDT sul diritto dei trattati¹¹⁸. In particolare, l'art. 65 CVDT dispone che lo Stato che desidera recedere deve «notificare la sua pretesa alle altre parti» le quali potranno sollevare delle obiezioni entro un periodo di 3 mesi – o minore in caso di urgenza – decorso inutilmente il quale la parte potrà adottare il provvedimento che, ai sensi dell'art. 67 CVDT, deve avere forma scritta. Sostenendo che la dottrina sia generalmente concorde nel ritenere che lo Stato recedente da un trattato internazionale abbia il diritto di ritirare la notifica ed astenersi dal portare avanti il recesso, a fortiori si ritiene che lo stesso diritto appartenga anche agli Stati membri dell'Unione che recedono sulla base della procedura delineata nell'art. 50 TUE, modellata per l'appunto sulla Convenzione di Vienna¹¹⁹.

Particolarmente rilevante, per quanto riguarda questo tema, è l'art. 68 della medesima Convenzione secondo il quale la notifica può essere revocata in ogni momento prima che questa abbia avuto effetto. La possibilità di applicare questa norma al recesso dall'Unione viene affermata su due fronti.

Una prima opinione parte dalla considerazione che il diritto di ritirare la notifica enunciato dall'art 68 CVDT rifletta la manifestazione di un principio di diritto internazionale consuetudinario, in quanto tale vincolante per l'Unione. Pertanto

¹¹⁶ Si veda *supra* par. 3.1.

¹¹⁷ V. MILLER, A. LANG, J.S. CAIRD, *Brexit: Article 50 TEU and the EU Court*, in *House of Commons Library*, 14 novembre 2016, pp. 4, 11-12.

¹¹⁸ J. DAMMANN, *Revoking Brexit*, cit., p. 302.

¹¹⁹ *Ibidem*.

questa disposizione, in assenza di previsioni contrarie, riempirebbe il vuoto lasciato dall'art. 50 TUE¹²⁰.

Una seconda visione, invece, focalizza l'attenzione sulla frammentarietà dell'art. 50 TUE dichiarando che se tutti gli Stati concordassero sul suo carattere non esaustivo e, dunque, sull'applicabilità dell'art. 68 CVDT, tale accordo avrebbe valore di strumento di interpretazione o di applicazione del TUE ai sensi dell'art. 31 par. 3 lett. a) CVDT¹²¹. Le istituzioni politiche dell'Unione non dovrebbero essere coinvolte in questo accordo, in quanto prive di ogni potere, ai sensi dell'art. 13 par. 2 TUE, riguardo alla revoca del recesso, avendo un ruolo solamente nella stipulazione dell'accordo di recesso. Trattandosi nella sostanza di un accordo intergovernativo, esse non potrebbero impugnarlo ai sensi dell'art. 263 TFUE, anche se l'accordo venisse adottato nella forma di conclusioni del Consiglio europeo¹²². Viceversa, nel caso in cui almeno uno Stato tentasse di sostenere che l'art. 50 TUE sia esaustivo, tra gli Stati nascerebbe una controversia sulla natura irrevocabile del recesso dall'Unione che potrebbe essere portata dinnanzi alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 273 TFUE¹²³.

Si precisa che in ogni caso, qualora venisse ritenuto applicabile l'art. 68 CVDT, il ritiro della notifica dell'intenzione di recesso dovrebbe avvenire prima che questa abbia effetto, ovvero prima che entri in vigore l'accordo di recesso o che

¹²⁰ C. STREETEN, *Putting the Toothpaste Back in the Tube: Can an Article 50 Notification Be Revoked?*, *Uk Constitutional Law Blog*, 13 luglio 2016, [<https://ukconstitutionallaw.org/2016/07/13/charles-streeten-putting-the-toothpaste-back-in-the-tube-can-an-article-50-notification-be-revoked/>]; *contra* J. RYLATT, *The Irrevocability of an Article 50 Notification: Lex Specialis and the Irrelevance of the Purported Customary Right to Unilaterally Revoke*, *Uk Constitutional Law Blog*, 27 luglio 2016, [<https://ukconstitutionallaw.org/2016/07/27/jake-rylatt-the-irrevocability-of-an-article-50-notification-lex-specialis-and-the-irrelevance-of-the-purported-customary-right-to-unilaterally-revoke/>] (Rylatt confuta la tesi di Streeten dubitando in primo luogo che l'art. 68 rifletta una regola consuetudinaria di diritto internazionale ed affermando in secondo luogo che anche se questa fosse considerato dalla CGUE un principio generale consuetudinario, l'art. 50 TUE prevarrebbe come norma speciale sul regime del recesso consuetudinario dei Trattati previsto dalla Conv. Vienna. L'interazione tra il regime del recesso dei Trattati e la procedura dell'art. 50 TUE dovrebbe essere vista quindi come un conflitto tra due corpi completi di norme che vengono riconciliati applicando il principio *lex specialis derogat lex generali*); *contra* V. MILLER, *Brexit Unknowns*, cit. (che sostiene che nonostante l'art. 68 Conv. Vienna preveda la possibilità di revoca della notifica dell'intenzione di recedere in ogni momento prima che questa abbia effetto, non può avere la precedenza sull'assetto predisposto dai Trattati).

¹²¹ E. PISTOIA, *Sul periodo intercorrente tra la notifica del recesso e la cessazione della partecipazione del Regno Unito all'Unione Europea*, in *Diritti comparati.it*, 13 giugno 2017 [<http://www.diritticomparati.it/sul-periodo-intercorrente-tra-la-notifica-del-recesso-e-la-cessazione-della-partecipazione-del-regno-unito-allunione-europea/>].

¹²² *Ibidem*.

¹²³ *Ibidem*.

sia decorso il periodo di tempo di 2 anni¹²⁴. È certo che una revoca successiva non avrebbe alcun valore, in quanto il recesso avrebbe già prodotto i suoi effetti.

Un ulteriore argomento a favore della possibilità di revocare la notifica di recedere deriva dall'art. 50 par. 5 TUE. L'ordinario procedimento di adesione ai sensi dell'art. 49 TUE si applica solamente allo Stato membro che ha effettivamente receduto mentre non viene imposto agli Stati che hanno meramente notificato al Consiglio europeo la propria intenzione di recedere. Pertanto, a contrario si conclude che prima di questo momento gli Stati mantengono il potere di mantenere il loro *status* di partecipanti all'Unione senza avere il consenso degli altri Stati membri¹²⁵.

Inoltre, anche se non decisivo, si afferma che la parola "intenzione" nel linguaggio comune sia un comportamento tendenzialmente diretto ad un'azione, non potendo considerare la notifica di un'"intenzione" irrevocabile perché un'"intenzione" può essere modificata o viceversa trasformarsi in una vera e propria decisione¹²⁶.

Il ruolo delle istituzioni politiche europee in questo procedimento non è chiaro: alcuni ritengono che il Consiglio europeo dovrebbe dare il suo consenso al ritiro della notifica di recesso, possibilmente in accordo con le altre istituzioni europee,

¹²⁴ Si veda *supra* par. 3; si noti che per F. MUNARI, *You can't have your cake and eat it too: Why the UK has no right to revoke its prospected notification on Brexit*, in Sidiblog.it, 9 dicembre 2016 [<http://www.sidiblog.org/2016/12/09/you-cant-have-your-cake-and-eat-it-too-why-the-uk-has-no-right-to-revoke-its-prospected-notification-on-brexit/>] la previsione di un periodo di 2 anni stabilita dall'art. 50 TUE ha la ratio specifica di evitare una *hard brexit* ed è strumentalmente diretta a disciplinare i rapporti in seguito al recesso. La previsione di una fase intermedia tra la notifica di recesso e gli effetti del recesso è stata prevista per l'estrema complessità derivante da un recesso dall'Unione ed è necessaria per accordare un regime applicabile ai milioni di individui ed aziende colpite dal recesso, non essendoci spazio per interpretare tale periodo di tempo come una per come un intervallo per permettere alla parte recedente di rivedere la sua posizione durante le negoziazioni, a seconda del loro sviluppo o risultato.

¹²⁵ J. DAMMANN, *Revoking Brexit*, cit., p. 303; J.C. PIRIS, *Article 50 is not for ever and the UK could change its mind*, in *Financial Times*, 1 settembre 2016; *contra* F. MUNARI, *You can't have the your cake and eat it too*, cit., in cui l'autore invece afferma che proprio l'art. 50, par. 5 TUE nel momento in cui ha deciso di notificare la sua intenzione di recedere lo Stato deve essere trattato in modo identico ad ogni altro candidato che vuole aderire all'Unione e si deve seguire la procedura stabilita dal TUE che prevede l'accordo dei parlamenti nazionali ed europei, delle istituzioni politiche europee, ed infine tutti gli Stati membri.

¹²⁶ J.C. PIRIS, *Article 50 is not for ever and the UK could change its mind*, cit.; Cfr. DUFF, *Brexit: What Next?*, cit., p. 2; *contra* P. EECOUT, E. FRANTZIOU, *Brexit and Article 50: A constitutionalist reading*, in *UCL European Institute*, dicembre 2016, p. 38 (in cui si afferma che l'art. 50 par. 2 non riguarda la notifica di una mera intenzione politica, ma di una decisione di recedere presa in conformità con i requisiti costituzionali la quale ha un chiaro significato giuridico e conseguenze di rilevanza costituzionale per l'Unione Europea.).

a seguito di una verifica che il cambiamento di opinione sia avvenuto in conformità ai requisiti costituzionali dello Stato Membro recedente¹²⁷. Ciò implicherebbe probabilmente una nuova decisione del Parlamento inglese a seguito di nuove elezioni generali, un cambio di governo¹²⁸ o un secondo referendum.

La possibilità di revoca non è sostenuta dall'unanimità della dottrina. Ci sono infatti voci discordanti che affermano che lo Stato recedente non possa unilateralmente revocare la notifica di recedere dall'Unione forzando giuridicamente le altre parti ad accettarne il ritiro¹²⁹.

Alcuni commentatori reputano che la lettera dell'art. 50, par. 3 militi contro la possibilità di revoca della notifica¹³⁰. Nella loro opinione questa parte della norma disciplina solamente due possibilità per ritardare la cessazione dei Trattati una volta che sia stata effettuata la notifica, vale a dire il caso in cui si raggiunga un accordo tra il Consiglio europeo e lo Stato membro recedente che estenda il periodo di negoziazione e una diversa data dell'accordo di recesso¹³¹. Sostenendo che non ci sia nessun elemento che porti a ritenere che questo elenco non sia esaustivo, si esclude che la notifica possa essere revocata¹³².

Inoltre viene negata l'applicazione dell'art. 68 CVDT, in quanto l'art. 50 TUE disciplinerebbe in modo speciale il recesso dall'Unione e – trattandosi di una disposizione completa e non frammentaria – prevarrebbe rispetto al generale

¹²⁷ A. DUFF, *Brexit: What Next?*, cit., p. 2.

¹²⁸ A. DUFF, *After Brexit: A new Association Agreement* cit., p. 9.

¹²⁹ In tal senso si veda A. RENWICK, *What happens if we vote for Brexit*, in *Constitution Unit*, 19 gennaio 2016 (in cui l'autore afferma che «Anyone who suggests that unsure voters can vote to 'leave' at the initial referendum safe in the knowledge that they can later change their minds is either playing with fire or manipulating voters disingenuously.»); N. BARBER, T. HICKMAN, J. KING, *Pulling the Article 50 "Trigger": Parliament's Indispensable Role*, in *Uk Constitutional Law blog*, 27 giugno 2016 [<https://ukconstitutionallaw.org/2016/06/27/nick-barber-tom-hickman-and-jeff-king-pulling-the-article-50-trigger-parliaments-indispensable-role/>] (in cui si afferma che "there is no turning back once Article 50 has been invoked"); Cfr. J. CARMONA, C.C., CİRLİG, G. SGUEO, *Uk withdrawal from the European Union*, cit., p. 9; F. MUNARI, *you can't have your cake and eat it too: Why the UK has no right to revoke its prospected notification on Brexit*, cit.

¹³⁰ S. PEERS, *Article 50 TEU: The uses and abuses of the process of withdrawing from the EU*, in *EU Law Analysis*, 8 dicembre 2014.

¹³¹ *Ibidem*.

¹³² *Ibidem*.

regime del recesso dai Trattati internazionali in base al principio *lex specialis derogat lex generali*¹³³.

Infine, viene fatto notare che nella prassi di diritto internazionale la dichiarazione di recesso è di regola ritirata quando questa viene sottoposta a delle condizioni, le quali, di norma, hanno lo scopo di incrementare la propria “voice” all’interno di una negoziazione o, «in particolare, a causa dell’ambiente relativamente anarchico dei sistemi giuridici internazionali», a fini di autopromozione¹³⁴. Per permettere il funzionamento di questo “dinamico” meccanismo è dunque necessario la possibilità di revocare il recesso¹³⁵. Tuttavia, nel contesto istituzionale dell’Unione Europea non sarebbe possibile configurare la minaccia di recesso (o il possibile ritiro) come un mezzo per sviluppare la cooperazione tra gli Stati membri, in quanto ciò sarebbe contrario al principio di leale collaborazione stabilito ai sensi dell’art. 4, par. 3 TUE ed al sistema stesso dell’Unione che permette di modificare i Trattati solamente attraverso la negoziazione all’interno delle istituzioni europee¹³⁶. Negando la possibilità di ritirare la notifica di recesso permetterebbe di prevenire ogni comportamento abusivo da parte degli Stati membri che potrebbero ad esempio notificare l’intenzione, mettere in stallo le negoziazioni ritirando la notifica per poi notificare nuovamente e far ripartire il periodo di 2 anni, tenendo l’Unione e gli altri Stati Membri ostaggi di una negoziazione estesa a proprio piacimento, aggirando l’accordo all’unanimità previsto dall’art. 50 paragrafo 3¹³⁷. Ancora, lo Stato recedente potrebbe utilizzare il ritiro della notifica come strumento di negoziazione subordinandola all’ottenimento di condizioni più vantaggiose¹³⁸ o ritirarla nel caso in cui non riuscisse ad ottenere un accordo vantaggioso.

¹³³ J. RYTLATT, *The Irrevocability of an Article 50 Notification*, cit.; V. MILLER, *Brexit Unknowns*, cit.

¹³⁴ L. R. HELFER, *Exiting Treaties*, in *Virgin Law Review*, 2005, p. 1587.

¹³⁵ F. MUNARI, *You can’t have your cake and eat it too*, cit.

¹³⁶ *Ibidem*.

¹³⁷ P. EECKHOUT, E. FRANTZIOU, *Brexit and Article 50*, cit., p. 40.

¹³⁸ Si precisa che utilizzare il ritiro della notifica di recedere come strumento di negoziazione pare essere diverso rispetto alla minaccia di esercitare il recesso (a notifica non ancora avvenuta) per ottenere condizioni più vantaggiose della partecipazione all’Unione rispetto a quelle attuali, il cui pericolo era stato avvertito anche in fase di introduzione del diritto di recesso (si veda *supra* par. 2). Tali comportamenti sono, in modo analogo, diretti a negoziare vantaggi (indebiti e in modo non equo) a proprio favore, ma la possibilità di metterli in atto non sono simmetriche. Infatti, nel primo caso lo Stato (già) recedente si troverebbe a fase avviata del procedimento di recesso il che implica un minor potere di negoziazione e causa una maggior incertezza nei vari *stakeholders* rispetto al secondo caso, ove,

Tuttavia si deve tener conto che nel periodo tra la notifica dell'intenzione di recedere - che segna l'inizio del procedimento - e l'entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza, decorso il periodo di 2 anni, lo Stato recedente è a tutti gli effetti appartenente all'Unione ed è solo nel momento in cui il recesso diventa effettivo che è trattato come uno Stato terzo. Durante questo periodo, quindi, il Regno Unito è pienamente assoggettato agli obblighi derivanti dal diritto europeo, tra cui il già menzionato obbligo di leale collaborazione con le istituzioni sancito dall'art. 4 par. 3 TUE, la cui violazione potrebbe aprire un procedimento di infrazione ex art. 258 TFUE¹³⁹.

In conclusione, tra queste due interpretazioni pare preferibile ritenere che non ci siano ostacoli alla possibilità di revocare unilateralmente la notifica dell'intenzione di recesso alla condizione che lo Stato in questione abbia intrapreso genuinamente ed in buona fede la nuova decisione e perciò che questa non venga utilizzata come una subdola manovra per acquisire più tempo durante le negoziazioni o come strumento di negoziazione, nel rispetto dunque del fondamentale principio di leale collaborazione ex art. 4 par. 3 TUE. A sostegno di questa tesi, oltre agli argomenti sopra menzionati, si può aggiungere che se la notifica dell'intenzione fosse irrevocabile e lo Stato cambiasse idea prima che il recesso diventi effettivo, si potrebbe arrivare alla configurazione di una situazione simile all'espulsione di uno Stato membro che l'ordinamento dell'Unione non prevede, salva la possibilità di sospendere alcuni diritti derivanti dai Trattati, tra cui anche quello di voto, in caso di gravi violazioni circa i principi fondatori dell'UE attivando la complessa procedura dell'art. 7 TUE. Garantire questo diritto, invece, è conforme allo spirito di integrazione dei Trattati e al principale obiettivo di creare un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa.

invece, lo Stato minacciante il recesso, trovandosi in una fase antecedente all'attivazione del procedimento, disporrebbe di un maggior potere di negoziazione e potrebbe utilizzare la minaccia come uno strumento di negoziazione più efficace.

¹³⁹ C.C. GIALDINO, *Oltre la Brexit: brevi note sulle implicazioni giuridiche e politiche*, cit., p. 20-21.

Essendo questo tema materia di diritto dell'Unione, potrebbe essere oggetto di interpretazione da parte della Corte di giustizia, la quale potrebbe essere investita della questione emettendo così una pronuncia chiarificatrice¹⁴⁰.

5. Il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione Europea

5.1. La posizione delle parti riguardo ai futuri meccanismi di risoluzione delle controversie

Il ruolo che avrà la Corte di giustizia a seguito del recesso è uno degli aspetti più complessi caratterizzante i negoziati tra l'Unione Europea e il Regno Unito.

Entrambe le parti hanno preso posizione sui meccanismi per risolvere le controversie derivanti dagli accordi che verranno stabiliti per il recesso e per le future relazioni con l'Unione Europea e tali posizioni sono tra loro difficilmente conciliabili.

Il primo Ministro inglese Theresa May, nel discorso tenuto alla conferenza del Partito Conservatore ad ottobre 2016¹⁴¹, ed in seguito il Governo, all'interno del White Paper del febbraio 2017, hanno dichiarato in modo tutt'altro che vago che «metteranno fine alla giurisdizione della CGUE nel Regno Unito»¹⁴². Quindi, la rimozione della competenza giurisdizionale della Corte europea costituisce attualmente una delle linee rosse portate avanti dall'esecutivo inglese nelle negoziazioni¹⁴³.

Il governo inglese ha intenzione di abrogare l'European Communities Act del 1972 – che aveva dato accesso al diritto dell'Unione europea nell'ordinamento giuridico inglese, stabilendo che questo avesse il primato sul diritto nazionale –attraverso il

¹⁴⁰ Sulla possibilità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia si veda A. RENWICK, *The process of Brexit. What comes next?*, in *UCL European Institute*, gennaio 2017, pp. 32-34; O. GARNER, *Referring Brexit to the Court of Justice of the European Union: Why Revoking an Article 50 Notice Should be Left to the United Kingdom*, in *European Law Blog*, 14 novembre 2016 [<http://europeanlawblog.eu/2016/11/14/referring-brexit-to-the-court-of-justice-of-the-european-union-why-revoking-an-article-50-notice-should-be-left-to-the-united-kingdom/>].

¹⁴¹ Discorso alla Conferenza del Partito Conservativo, 2 ottobre 2016. Il testo per intero è disponibile all'indirizzo: <http://press.conservatives.com/post/151334637685/rudd-speech-to-conservative-party-conference-2016>; D.A. GREEN, *Brexit: why did the ECJ become a UK "red line"?*, in *Financial Times*, 12 aprile 2017 (in cui si indagano le ragioni per cui il Primo Ministro inglese ha fatto questa precisa e significativa promessa).

¹⁴² HM GOVERNMENT, *"The United Kingdom's exit from and new partnership with the European Union White Paper"*, punto 2.3, 2 febbraio 2017.

¹⁴³ HOUSE OF COMMONS (EXITING THE EUROPEAN UNION COMMITTEE), *Rapporto su "The Government's negotiating objectives: the White Paper"*, marzo 2017, punto 8, p. 4.

Great Repeal Bill¹⁴⁴. Questo atto non comporterà l'abrogazione in toto del diritto dell'Unione europea ma convertirà l'intero *acquis communautaire*, comprese le decisioni della Corte di giustizia, in diritto inglese. In questo modo verrà evitata l'enorme incertezza che si creerebbe nel caso di un vuoto legislativo e sarà permesso al Parlamento inglese di decidere in un secondo momento quali elementi del diritto dell'Unione mantenere, modificare o eliminare¹⁴⁵. Il procedimento, avviato il 29 marzo 2016 con la notifica di recedere, è visto come un importante momento di riappropriazione della sovranità nazionale ed un futuro legame con la Corte di giustizia viene percepito pericoloso in quanto capace di ridurne la portata e di incidere sull'autonomia e sul ruolo dei tribunali inglesi¹⁴⁶. Per questo motivo, pur riconoscendo necessario predisporre degli adeguati meccanismi di risoluzione delle controversie che potrebbero sorgere tra il Regno Unito e l'Unione, viene esclusa in assoluto qualsiasi competenza della Corte di giustizia¹⁴⁷.

La presa di posizione delle istituzioni europee si ricava principalmente dagli «Orientamenti» predisposti dal Consiglio Europeo il 29 aprile 2017¹⁴⁸ e nelle «Direttive» per la negoziazione dell'accordo di recesso adottate dal Consiglio il 22 maggio dello stesso anno¹⁴⁹.

In questi documenti compare una distinzione tra i meccanismi di risoluzione delle controversie ai fini del cd. «Accordo di recesso» e quelli ai fini del futuro accordo¹⁵⁰. In connessione a questo aspetto occorre ricordare che nell'ambito dei negoziati *Brexit* si dovranno raggiungere due diversi accordi: il primo relativo agli aspetti strettamente legati all'accordo di recesso mentre il secondo relativo al futuro rapporto di partenariato tra l'Unione e il Regno Unito.

¹⁴⁴ La Camera dei Comuni ha approvato il Great Repeal Bill con oltre 326 voti positivi e 290 voti negativi il 12 settembre 2017. Delle modifiche tecniche a specifici punti potranno essere tuttavia apportate in successive letture del testo.

¹⁴⁵ Ivi, punto 10, p. 14.

¹⁴⁶ F. CASOLARI, *Il labirinto delle linee rosse, ovvero: chi giudicherà la Brexit*, in *SIDIBlog*, 27 aprile 2017 [<http://www.sidiblog.org/2017/04/27/il-labirinto-delle-linee-rosse-ovvero-chi-giudichera-la-brexit/>]

¹⁴⁷ HM GOVERNMENT, “*The United Kingdom’s exit from and new partnership with the European Union White Paper*”, cit., punto 2.4

¹⁴⁸ Orientamenti del Consiglio Europeo a seguito della notifica di recesso del Regno Unito, 29 aprile 2017, cit. (si veda nota 89).

¹⁴⁹ Le direttive del Consiglio per la negoziazione dell'accordo di recesso, 22 maggio 2017 (si veda nota 91).

¹⁵⁰ A. DASHWOOD, *Dispute Resolution Post-Exit*, in *Henderson Chambers*, 24 giugno 2017, p. 2.

Per quanto riguarda l'Accordo di recesso, gli «Orientamenti» affermano che questo «dovrebbe comprendere gli opportuni meccanismi di risoluzione delle controversie e di esecuzione in ordine all'applicazione e interpretazione dell'accordo stesso» tenendo presente «l'interesse dell'Unione a tutelare in modo efficace la propria autonomia e il proprio ordinamento giuridico, compreso il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea»¹⁵¹.

Le «Direttive» ribadiscono il medesimo concetto¹⁵² ma aggiungono che per alcune determinate materie – nello specifico gli aspetti che continueranno ad essere regolati dal diritto dell'Unione, i diritti dei cittadini e per l'applicazione e l'interpretazione di altre disposizioni dell'accordo, come quelle regolanti gli aspetti finanziari e le misure che si dovranno adottare per affrontare gli aspetti non regolati dall'accordo – la giurisdizione della Corte di giustizia deve essere mantenuta, prefigurando in tal modo un potere che continuerà potenzialmente all'infinito¹⁵³.

Una posizione più forte viene presa dal Parlamento europeo nella Risoluzione adottata il 5 aprile 2017 sui “Negozianti con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea”. Viene affermato in modo esplicito che la Corte di giustizia dell'Unione Europea deve essere designata come autorità competente per l'interpretazione e l'applicazione dell'Accordo di recesso¹⁵⁴.

Per quanto riguarda l'accordo per il futuro partenariato, gli «Orientamenti» statuiscono semplicemente che questo «deve comprendere opportuni meccanismi di esecuzione e di risoluzione delle controversie che non incidano sull'autonomia dell'Unione, in particolare sui suoi processi decisionali»¹⁵⁵. Le «Direttive», invece, essendo confinate alle fasi iniziali delle negoziazioni, non affrontano il tema.

In breve, l'Unione insiste per entrambi gli accordi che qualsiasi meccanismo di risoluzione delle controversie non dovrà incidere, in generale, sull'autonomia del proprio ordinamento giuridico, e, nello specifico, sul ruolo affidato dai Trattati

¹⁵¹ Orientamenti del Consiglio Europeo del 29 Aprile 2017, punto 14.

¹⁵² Direttive del Consiglio del 22 maggio 2017, punto 17.

¹⁵³ Ivi, punto 41 e 42.

¹⁵⁴ Parlamento europeo, Risoluzione sui “Negozianti con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione Europea”, 5 aprile 2017, punto 17.

¹⁵⁵ Orientamenti, punto 23.

istitutivi alla Corte di giustizia che, ai sensi dell'art. 19, par. 1 TUE, è quello di garantire il rispetto del diritto nell'interpretazione e applicazione dei Trattati¹⁵⁶.

5.2. In particolare. La competenza giurisdizionale e consultiva della Corte di giustizia in relazione all'Accordo di recesso

Anche se finora la Corte di giustizia europea non si è ancora pronunciata in modo diretto su temi riguardanti il recesso del Regno Unito dall'Unione europea, si deve osservare che nel corso del procedimento di uscita essa potrebbe diventare un'istituzione con un ruolo cardine.

Citando le parole di Koen Lenaerts, attuale presidente della CGUE, ci sono «molti, molti modi» in cui questioni riguardanti il recesso della Gran Bretagna potrebbero essere portate dinnanzi alla Corte di Lussemburgo, tanto che non «si riesce mentalmente nemmeno ad iniziare, immaginando come, dove e da quale angolo queste potranno provenire»¹⁵⁷.

Si precisa che nel prosieguo l'analisi sarà limitata alla competenza della Corte di giustizia in relazione all'Accordo di recesso ma non saranno trattate nello specifico le modalità di coinvolgimento della Corte di giustizia in relazione ad un possibile accordo futuro in quanto dipendente dal tipo di accordo di partenariato che verrà instaurato, rispetto al quale le negoziazioni si trovano ancora agli albori.

L'Accordo di recesso, in quanto accordo internazionale concluso dall'Unione con lo Stato membro recedente non costituisce diritto primario dell'Unione¹⁵⁸ e rientrando a tutti gli effetti tra gli atti compiuti dalle istituzioni UE produttivi di effetti giuridici

¹⁵⁶ DASHWOOD, *Dispute Resolution Post-Exit*, cit., pp. 3-4; Cfr. CASOLARI, *Il labirinto delle linee rosse*, cit.

¹⁵⁷ D. ROBINSON, A. BARKER, *Many ways Brexit may go to EU courts, top ECJ judge says*, in *Financial Times*, 21 novembre 2016 (traduzione in italiano di «I can't start even intellectually beginning, imaging how, where and from which angle it might come»).

¹⁵⁸ A. LAZOWSKI, *Withdrawal from the European Union and Alternatives to Membership*, cit., p. 527-528.

Il diritto dell'Unione è schematicamente diviso tra diritto primario e diritto derivato. Oltre ai Trattati istitutivi delle Comunità europee e dell'Unione Europea sono fatti rientrare nel diritto primario i trattati modificativi e complementari dei trattati istitutivi ed i trattati di adesione. La corte di giustizia ha la facoltà di interpretare i trattati ma non opera un controllo di validità, la quale è determinata dal diritto internazionale. Si noti che alcuni commentatori (ad es. SARMIENTO, nel corso di un seminario tenutosi presso il Real Colegio de Espana di Bologna il 23 marzo 2017) hanno evidenziato la natura sostanzialmente "costituzionale" dell'accordo, sottolineando un parallelismo con gli accordi di adesione conclusi ex art. 49, co. 2, TUE.

vincolanti nei confronti dei terzi¹⁵⁹, è soggetto al controllo di natura giudiziaria di tipo contenzioso e non contenzioso della Corte di Giustizia¹⁶⁰.

Di conseguenza, l'Accordo di recesso o la decisione del Consiglio che lo conclude in nome dell'Unione potrebbe essere impugnata *ex post* avanti alla Corte ai sensi dell'art. 263 TFUE, attraverso un'azione di annullamento. Inoltre, la Corte si potrebbe pronunciare, in virtù dell'art. 267, par. 1 lett. b) TFUE, su questioni pregiudiziali di interpretazione e validità di disposizioni dell'Accordo di recesso sollevate dalle giurisdizioni degli Stati membri ancora appartenenti all'Unione e, nel caso fosse incluso tale potere espressamente nell'Accordo, dai tribunali inglesi¹⁶¹.

È più discussa, invece, la possibilità di attivare la funzione consultiva attribuita alla Corte dall'art. 218 paragrafo 11 TFUE che consente di richiedere, nel corso del procedimento di conclusione degli accordi internazionali dell'Unione, *ex ante* un parere sulla compatibilità con i Trattati del progetto di accordo in questione.

Il primo tra gli argomenti a sfavore è relativo all'ambito di applicazione dell'art. 218 TFUE: il paragrafo 1 statuisce che la disposizione regola la procedura di negoziazione e conclusione degli "accordi tra l'Unione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali". Non sarebbe dunque compreso l'accordo di recesso che è stipulato tra l'Unione e uno Stato che, seppur diventerà terzo, non lo è ancora¹⁶².

Un ulteriore argomento asserisce che la procedura di conclusione dell'Accordo di recesso segue delle regole speciali rispetto alla generale procedura di conclusione degli

¹⁵⁹ Sentenza della Corte di giustizia, 30 aprile 1974, causa C 181/73, *R. & V. Haegeman contro Stato Belga*, in *Raccolta*, 1974, p. 450 ss., che sulla propria competenza ad interpretare l'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia adottato con decisione del Consiglio nel 1961 ha osservato ai punti 3-5 che esso: «[...] costituisce [...] per quanto riguarda la Comunità, un atto compiuto da una delle istituzioni della Comunità nel senso di cui all'art. 177, primo comma, lettera b). Le sue disposizioni formano, dal momento della sua entrata in vigore, parte integrante dell'ordinamento comunitario.» (p. 459).

¹⁶⁰ Sentenza della Corte di giustizia, 3 settembre 2008, cause C 402/05 e C 415/05 P, *Yassin Abdullah Kadi e Al Barakaat International Foundation contro Consiglio dell'Unione Europea e Commissione delle Comunità europee*, in *Raccolta*, 2008, p. 6351, in cui la Corte rammenta al punto 281 che: «[...] la Comunità è una comunità di diritto nel senso che né i suoi Stati membri né le sue istituzioni sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti alla carta costituzionale fondamentale costituita dal Trattato CE e che quest'ultimo ha istituito un sistema completo di rimedi giuridici e di procedimenti inteso ad affidare alla Corte il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni [...]»; al punto 282 che: «un accordo internazionale non può pregiudicare il sistema delle competenze definito dai Trattati e, di conseguenza, l'autonomia dell'ordinamento giuridico comunitario di cui la Corte di giustizia assicura il rispetto in forza della competenza esclusiva di cui essa è investita [...]».

¹⁶¹ J. CARMONA, C.C. CÍRLIG, G.SGUEO, *Uk withdrawal from the European Union*, cit., p. 13; E.M. POTCHEVA, *Art. 50 TEU: Withdrawal of a Member State from the EU*, cit., p.5; C.C. GIALDINO, *Oltre la Brexit: brevi note sulle implicazioni giuridiche*, cit., p. 23.

¹⁶² E. PISTOIA, *Sul periodo intercorrente tra la notifica del recesso*, cit.

accordi internazionali disciplinata dall'art. 218 TFUE. Di conseguenza, il richiamo effettuato dall'art. 50 par. 2 TUE al solo paragrafo 3 dell'art. 218 permetterebbe di dedurre che tutte le altre disposizioni non siano applicabili, inclusa quella riguardante l'intervento consultivo della Corte¹⁶³.

Viceversa, secondo altri è possibile attivare la competenza consultiva della Corte¹⁶⁴. Si ribatte che non è possibile interpretare il riferimento al solo par. 3 dell'art. 218 TFUE come escludente la competenza consultiva della Corte, in virtù della frammentarietà dell'art. 50 TUE¹⁶⁵ o in quanto da intendere come disciplinante soltanto la procedura di negoziazione dell'accordo¹⁶⁶.

In ogni caso non è da escludere che venga richiesto alla Corte di giustizia un parere sulla compatibilità del testo dell'Accordo di recesso con i Trattati e proprio in quell'occasione possa esprimersi a tal riguardo mettendo in chiaro la questione¹⁶⁷.

Nell'ipotesi in cui la Corte di Giustizia si ritenesse competente potrebbe giudicare la legittimità dell'Accordo di recesso in relazione al diritto dell'Unione Europea ed uno tra i vari profili di illegittimità potrebbe riguardare il meccanismo di risoluzione delle controversie.

I possibili scenari ipotizzabili sul punto sono i seguenti: inserire all'interno dell'Accordo di recesso una clausola di arbitrato o di regolamento giudiziale che veda l'attribuzione del ruolo di giudice ad una Corte diversa dalla CGUE, dar luogo ad un sistema "misto" che riconoscerebbe parzialmente la giurisdizione alla CGUE o si potrebbe immaginare l'attribuzione totale della competenza a giudicare alla CGUE¹⁶⁸.

Le posizioni dell'Unione Europea e del Regno Unito, analizzate nel precedente paragrafo, sono nettamente in contrasto tra loro anche se, da ultimo, con il White Paper «Enforcement and dispute resolution» di agosto 2017¹⁶⁹, il governo inglese ha in parte ritrattato la linea rossa tracciata da Theresa May nel discorso alla conferenza del Partito

¹⁶³ F. CASOLARI, *Il labirinto delle linee rosse*, cit.

¹⁶⁴ In tal senso A. LAZOWSKI, *Withdrawal from the European Union and Alternatives to Membership*, cit., p. 528; A. DUFF, *Brexit: What Next?*, cit., p. 3 (che afferma in tema di revocabilità della notifica di recesso che è possibile richiedere alla Corte di giustizia un parere sulla sua compatibilità con i Trattati); C.M. RIEDER, *The Withdrawal Clause of the Lisbon Treaty*, cit., p. 157; M. VELLANO, in *Commentario breve*, cit., p. 150.

¹⁶⁵ E. PISTOIA, *Sul periodo intercorrente tra la notifica del recesso*, cit.

¹⁶⁶ C.C. GIALDINO, *Oltre la Brexit: brevi note sulle implicazioni giuridiche e politiche*, cit., p. 24.

¹⁶⁷ F. CASOLARI, *Il labirinto delle linee rosse*, cit.

¹⁶⁸ *Ibidem*.

¹⁶⁹ HM GOVERNMENT, *Enforcement and dispute resolution*, 23 agosto 2017.

Conservatore ad ottobre 2016 e nel precedente White Paper di febbraio 2017, riformulandola con mettere fine alla «giurisdizione diretta della CGUE nel Regno Unito»¹⁷⁰, circoscrivendo così la portata dell'obiettivo.

Dal lato dell'Unione Europea si deve evidenziare che i meccanismi di risoluzione delle controversie instaurati negli accordi internazionali che prevedano l'istituzione di un organo incaricato di fornire un'interpretazione vincolante delle sue disposizioni sono costituzionalmente limitati dal parere 2/13¹⁷¹ della Corte di Giustizia che, se da un lato non ha escluso a priori la compatibilità col diritto dell'Unione, dall'altro ha delineato delle rigide condizioni che devono essere rispettate ed in particolare ha affermato che «un accordo internazionale può incidere sulle sue competenze soltanto a condizione che siano soddisfatte le condizioni essenziali per la preservazione della natura di tali competenze e che dunque non venga pregiudicata l'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione»¹⁷².

In ragione di questi limiti e delle posizioni delle parti è difficile ipotizzare quale compromesso sarà raggiunto sul tema. Una soluzione che parrebbe riuscire a raggiungere un equilibrio tra le posizioni delle parti è stata individuata nell'attribuzione della competenza a decidere sulle controversie derivanti dall'Accordo di recesso alla Corte EFTA e alla Surveillance Authority EFTA (ESA)¹⁷³.

Questi organi supervisionano l'applicazione e l'esecuzione dell'Accordo SEE esercitando tali funzioni in modo separato dalla Corte di Giustizia ma in costante dialogo con quest'ultima¹⁷⁴.

Questa soluzione, che richiederebbe naturalmente l'accordo degli Stati EFTA, è stata considerata tecnicamente “fattibile” da parte del Presidente della Corte EFTA, il Professore Carl Baudenbacher, e potrebbe da un lato essere compatibile con il dettato del governo inglese di mettere fine alla giurisdizione diretta della CGUE; e dall'altro potrebbe incontrare il favore dell'Unione Europea in quanto gli organi di sorveglianza

¹⁷⁰ Ibidem, punto 1, p. 2.

¹⁷¹ Parere della Corte di giustizia 2/2013 pronunciato il 18 dicembre 2014, in EU: C:2014: 2454; si veda per un commento E. CANNIZZARO, *Unitarietà e frammentazione nei rapporti fra l'ordinamento dell'Unione e il sistema della Convenzione europea: in margine al parere della Corte di giustizia 2/2013*, in *giurisprudenza/Due* n. 3/2015, pp. 623- 635.

¹⁷² Parere 2/13, punto 183.

¹⁷³ A. DASHWOOD, *Dispute Resolution Post-Exit*, cit., p. 11-14.

¹⁷⁴ Si veda *infra* par. 8.1.

EFTA sono, ai sensi dell'art. 6 SEE e dell'art. 3 SCA, vincolati ad adeguarsi alla giurisprudenza della Corte di giustizia e quindi non inciderebbe sulle competenze della stessa e sull'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione.

Dall'altra parte si deve notare che i profili che riguarderanno l'Accordo di recesso saranno fortemente connessi ed integrati con il diritto dell'Unione, per cui sarebbe più ragionevole e coerente affidare la competenza a risolvere le relative controversie alla Corte di giustizia. Tuttavia, questo auspicato risultato è reso difficile dalla posizione assunta dal Regno Unito.

6. La futura relazione tra il Regno Unito e l'Unione Europea

Il quadro dei futuri rapporti tra il Regno Unito e l'Unione europea è un tema centrale dei negoziati *Brexit* ed attualmente oggetto di un intenso dibattito e fonte di grande incertezza. La nuova cornice dei rapporti coinvolgerà molti settori tra cui l'economia e gli scambi commerciali, la cooperazione in materia di politica estera, la sicurezza e la difesa, la giustizia e gli affari interni (in particolare la lotta contro il terrorismo e il crimine organizzato) e la politica in materia di agricoltura e di ambiente¹⁷⁵.

Uno degli aspetti più complessi da negoziare – in quanto avrà delle ricadute di grande impatto in termini economici, ma non solo – riguarda la definizione delle future relazioni commerciali ed economiche.

Nell'ambito della sua competenza esclusiva nell'area della politica commerciale comune, in virtù dell'art. 3 TFUE¹⁷⁶, l'Unione Europea ha instaurato nel corso del tempo vari tipi di cooperazione commerciale ed economica con paesi terzi.

¹⁷⁵ Report di «The Uk in a Changing Europe for Political Studies Association of the UK», *Brexit and beyond: How the United Kingdom might leave the European Union*, UK, novembre 2016, p. 12; dibattito alla House of Lords sulle relazioni tra Regno Unito e UE, 1 dicembre 2006 [<https://hansard.parliament.uk/lords/2016-12-01/debates/31D92072-90A0-4CE3-BEFD-E6F01F7E66B1/BrexitUK-EURelationship>]

¹⁷⁶ Ai sensi dell'art. 3 TFUE:«1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori: [...] e) politica commerciale comune. 2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata.».

Nonostante nessuno di questi accordi commerciali rappresenti una soluzione ideale per il Regno Unito, questi possono essere presi come modello di base per le negoziazioni delle loro future relazioni commerciali¹⁷⁷.

Questi modelli offrono, come è stato notato da un *paper* del governo inglese di marzo 2016, diversi bilanciamenti in termini di vantaggi, obbligazioni ed influenza e nonostante lo sforzo che verrà fatto dal governo inglese per raggiungere il miglior bilanciamento possibile per il Regno Unito, i precedenti accordi segnalano chiaramente che saranno necessari numerosi compromessi¹⁷⁸.

Nell'ambito dei negoziati *Brexit*, come già anticipato¹⁷⁹, si dovranno raggiungere 2 diversi accordi: il primo relativo alle modalità di recesso e il secondo relativo al futuro rapporto di partenariato.

Il governo inglese ha affermato e reiterato, sin dal discorso di Theresa May di gennaio 2017, che il Regno Unito desidera concludere con l'Unione un «bold and ambitious free trade agreement», e che non continuerà a partecipare al mercato interno e all'unione doganale. Non è ancora dato sapere più dettagliatamente che tipo di rapporto verrà instaurato in quanto, al momento in cui si scrive, le trattative preliminari riguardanti il futuro rapporto di partenariato si trovano nella fase iniziale, anche se saranno avviate a breve, conformemente alla decisione del Consiglio Europeo del 15 dicembre 2017¹⁸⁰, in modo tale da poter negoziare l'accordo di recesso tenendo conto delle relazioni future che lo Stato intratterrà con l'Unione.

Nel prosieguo si faranno alcune considerazioni sull'attuale stato delle relazioni commerciali del Regno Unito all'interno dell'UE e in seguito verranno delineate le principali caratteristiche dei seguenti quadri di cooperazione instaurate dall'UE:

- A) lo Spazio economico europeo (SEE)¹⁸¹;
- B) la conclusione di una serie di accordi bilaterali settoriali (il cd. “modello svizzero”)¹⁸²;
- C) la conclusione di un Accordo istitutivo di un'unione doganale con la Turchia¹⁸³;

¹⁷⁷ M. EMERSON, *Which model for Brexit?*, in *CEPS Special Report*, ottobre 2016, p.1.

¹⁷⁸ HM GOVERNMENT, *Alternatives to membership: possible models for the United Kingdom outside the European Union*, marzo 2016, p. 5.

¹⁷⁹ Vedi *supra* par. 3 e 5.

¹⁸⁰ Si veda *supra* par. 3.

¹⁸¹ Si veda *infra* par. 8.1.

¹⁸² Si veda *infra* par. 8.2.

¹⁸³ Si veda *infra* 8.3.

D) in generale gli Accordi di libero scambio preferenziali ed in particolare l'Accordo di associazione incorporante una zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA) con l'Ucraina e l'Accordo economico e commerciale globale (CETA) con il Canada¹⁸⁴;

E) le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)¹⁸⁵.

Si deve precisare che i sopra menzionati quadri di cooperazione tra l'UE e paesi terzi sono degli esempi che costituiranno la base per sviluppare le negoziazioni per il futuro accordo commerciale e che non esiste un modello *prêt à porter* per la relazione futura tra l'Unione Europea ed il Regno Unito. Ognuno di questi modelli ha delle caratteristiche peculiari ma si evidenzia che il grado di integrazione dello Stato terzo al mercato interno è direttamente proporzionale al vincolo di adeguamento alla legislazione comunitaria e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia e questo rapporto proporzionale caratterizzerà anche il futuro accordo di partenariato tra l'Unione Europea e il Regno Unito.

7. L'attuale relazione commerciale tra il Regno Unito e l'Unione Europea

Prima di passare a studiare i possibili modelli di relazione futura, è necessario svolgere alcune considerazioni riguardo all'attuale stato delle relazioni commerciali tra il Regno Unito e l'Unione Europea.

Il Regno Unito, essendo membro appartenente all'Unione Europea, è parte del mercato interno europeo¹⁸⁶.

Ai sensi dell'art. 26 TFUE par. 2, il mercato interno è «uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali». La realizzazione di tale mercato ha storicamente rappresentato uno dei più qualificanti obiettivi dell'Unione Europea, tanto che quasi tutti i settori di

¹⁸⁴ Si veda *infra* 8.4.

¹⁸⁵ Si veda *infra* 8.5.

¹⁸⁶ Si noti che inizialmente i trattati istitutivi delle 3 Comunità Europee parlavano di «mercato comune» mentre a partire dall'entrata in vigore dell'Atto Unico Europeo (AUE) del 1986 si fa riferimento anche al termine «mercato interno». Invece, il termine «mercato unico» pur non figurando all'interno dei trattati, è diffuso nel dibattito sull'integrazione europea e compare in documenti ufficiali redatti dalle istituzioni dell'Unione. In questa trattazione si utilizza il termine «mercato unico» in riferimento agli Stati membri dell'Unione Europea che condividono l'obiettivo politico di un'unione sempre più stretta tra i popoli; in riferimento all'accesso degli Stati terzi si parlerà di «mercato interno», termine ricollegato alla sola integrazione di tipo economico.

competenza dell'Unione riguardano in qualche modo la sua realizzazione e il suo funzionamento¹⁸⁷. A tali fini, nel corso del tempo, si è provveduto progressivamente alla riduzione o alla totale abolizione degli ostacoli alla libera circolazione dei 4 fattori produttivi.

La liberalizzazione della circolazione delle merci comprende 2 elementi: un aspetto interno ed uno esterno¹⁸⁸.

Il fronte interno si traduce, ai sensi dell'art. 28 TFUE¹⁸⁹, nel divieto di imporre dazi doganali ed altre misure di pari effetto negli scambi tra gli stati membri e, in virtù degli artt. 34-35 TFUE¹⁹⁰, nel divieto di imporre restrizioni quantitative all'esportazione o all'importazione e, salvo alcune deroghe¹⁹¹, qualsiasi misura di effetto equivalente.

Il fronte esterno, invece, è rappresentato dalla fissazione di una tariffa doganale comune per gli scambi con i paesi terzi, prevista dall'art. 28 TFUE, in sostituzione della protezione doganale nazionale di ciascun territorio. In ragione di ciò il «mercato interno» non è solamente una «zona di libero scambio» ma istituisce «un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci». Ciò significa che le merci importate nell'Unione, a prescindere dallo Stato in cui vengano immesse, sono assoggettate alla medesima tariffa ed una volta all'interno possono circolare liberamente tra tutti gli Stati membri¹⁹². Allo stesso tempo ciò implica che gli Stati membri non possono istituire o mantenere in vigore dazi o tasse di effetto equivalente nei rapporti con Stati terzi¹⁹³.

¹⁸⁷ R. ADAM, A. TIZZANO, *Manuale di diritto dell'Unione Europea*, Torino, 2014, p. 453-454.

¹⁸⁸ L. DANIELE, *Diritto del mercato unico europeo e dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, Milano, 2016, p. 21.

¹⁸⁹ Art. 28 TFUE: «L'Unione comprende un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi.»

¹⁹⁰ Art. 34 TFUE: «Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.»; Art. 35 TFUE: «Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.»

¹⁹¹ Art. 36 TFUE: «Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.»

¹⁹² D. WEBB, L. BOOTH, *Brexit: trade aspects*, in *House of Commons library*, 9 ottobre 2017, p. 8.

¹⁹³ *Ibidem*.

La liberalizzazione della circolazione dei servizi, strettamente collegata alla libertà di stabilimento, è fondata, ai sensi dell'art. 56 TFUE¹⁹⁴, sul divieto di ogni restrizione alla prestazione di servizi all'interno dell'Unione nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione.

In questo settore la liberalizzazione non è mai stata di facile realizzazione in quanto per assicurarla sono altresì e soprattutto necessarie misure che riducano o superino le divergenze tra le legislazioni nazionali riguardo ai requisiti o le condizioni legali richieste per lo svolgimento di determinate professioni o servizi che spesso sono imposte per obiettivi di politica pubblica nazionale¹⁹⁵. Seppur siano state progressivamente emanate numerose direttive generali e settoriali e siano stati fatti numerosi passi avanti grazie all'intervento della Corte di giustizia, rimane attualmente una forte esigenza di armonizzazione¹⁹⁶ ma nonostante ciò si può affermare che la liberalizzazione nel settore dei servizi è sicuramente in uno stato più avanzato e compiuto rispetto a quanto realizzato da tutti altri accordi commerciali nel panorama internazionale¹⁹⁷.

L'Unione Europea ha la competenza esclusiva nella materia della politica commerciale comune ai sensi dell'art. 3, par. 1 lett. e) TFUE e ciò rappresenta il risvolto esterno dell'esistenza di un mercato interno e di un'unione doganale tra gli Stati membri¹⁹⁸. Come conseguenza solo le istituzioni europee possono legiferare e

¹⁹⁴ Art. 56 TFUE: «1. Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione. 2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno dell'Unione.».

¹⁹⁵ R. ADAM, A. TIZZANO, *Manuale di diritto dell'Unione Europea*, cit., p. 515.

¹⁹⁶ Per una riflessione analitica sullo stato di liberalizzazione dei servizi si veda A. CANDIDO, *L'incompiuta liberalizzazione dei servizi professionali*, in *federalismi.it*, 29 agosto 2013.

¹⁹⁷ S. DINGRA, T. SAMPSON, *Brexit and the UK economy*, in *LSE (Centre for Economic Performance)*, maggio 2017, p.4.

¹⁹⁸ R. ADAM, A. TIZZANO, *Manuale di diritto dell'Unione Europea*, cit., p. 839.

stipulare, ai sensi dell'art. 207 c. 3 TFUE¹⁹⁹, accordi commerciali con paesi terzi²⁰⁰, mentre gli Stati membri non possono operare autonomamente, salvo che non siano stati autorizzati dall'Unione o debbano dare attuazione agli atti dell'Unione²⁰¹.

I dati dell'Ufficio statistico nazionale inglese evidenziano che l'Unione Europea, nel suo complesso, è decisamente il partner commerciale più importante del Regno Unito. Infatti, nel 2016 il mercato europeo ha rappresentato per il RU il 43%²⁰² delle esportazioni di beni e servizi per un totale di £236 miliardi, ed il 54% delle importazioni per un totale di £318 miliardi²⁰³. A ciò si deve aggiungere che il Regno Unito, in quanto membro dell'Unione, beneficia degli accordi preferenziali conclusi dall'UE con oltre 60 Paesi, tra cui Messico, Cile, Algeria, Sud-Africa, Singapore, Turchia, Corea del Sud e Canada²⁰⁴, che rappresentano una grossa fetta delle transazioni del Regno Unito con il resto del mondo²⁰⁵ e che non potranno essere automaticamente applicati al Regno Unito quando non sarà più uno Stato dell'Unione,

¹⁹⁹ L'art. 207 TFUE c. 3 ss. descrive la procedura di negoziazione e conclusione di accordi commerciali con paesi terzi o organizzazioni internazionali in parte rimandando alle regole generali in materia di conclusione di accordi internazionali previste all'art. 218 TFUE, in parte prevedendo delle disposizioni particolari. In breve la procedura è la seguente: la Commissione conduce i negoziati nel quadro delle direttive che il Consiglio impartisce, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio, e riferendo periodicamente al Parlamento Europeo e al Comitato. Il consiglio delibera a maggioranza qualificata, salve specifiche ipotesi per le quali è necessario che la delibera sia assunta all'unanimità (per i settori degli scambi di servizi, degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale e degli investimenti esteri diretti, oltre alle ipotesi previste al c. 4, par. 3 dell'art. 207 par. 3 TFUE).

²⁰⁰ F. VISMARA, *Lineamenti di diritto doganale dell'Unione Europea*, in S.M. CARBONE, A. COMBA, G. SACERDOTI, M. VELLANO, G. VENTURINI (collana diretta da), *Diritto internazionale dell'economia*, Torino, 2016, p. 31-32.

²⁰¹ Sentenza della Corte di giustizia, 15 febbraio 1986, causa 174/84, *Bulk Oil (Zug) AG contro Sun International Limited e Sun Oil Trading Company*, in *Racc.*, p. 559 ss. ove la Corte di giustizia ha confermato che provvedimenti di politica commerciale di carattere nazionale sono ammissibili solo in forza di una specifica autorizzazione rilasciata dalla Comunità stessa (punto 26, p. 585).

²⁰² P. NICOLAIDES, T. ROY, *Brexit and Trade: Between Facts and Irrelevance*, in *Bruges European Economic Policy Briefings*, 2016, p.1 in cui l'autore precisa che seppur vero che la percentuale delle esportazioni è al di sotto della media europea (che si attesta intorno al 63%) l'UE è comunque il più importante partner commerciale per l'UE perché nella "top ten" dei paesi partner nel 2015 compaiono tutti Paesi UE, eccetto Stati Uniti (14, 5%), Cina (7%) e Svizzera (6%).

²⁰³ Dati provenienti dalle statistiche dell'Office for National Statistics (ONS) aggiornati al 29 settembre 2017 per la voce "UK trade with EU and non EU countries 2016. Goods and services".

²⁰⁴ Per un elenco degli accordi internazionali al riguardo operanti UGOLINI, *Accordi doganali internazionali e aree di libero scambio*, in ARMELLA, *Diritto doganale*, Milano, 2015; per una lista più aggiornata (settembre 2017) degli accordi conclusi ed attualmente in negoziazione tra l'UE e altri paesi terzi si veda il documento visionabile all'indirizzo: [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf]; invece si veda per una mappa si veda il seguente indirizzo: [https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/rta_participation_map_e.htm].

²⁰⁵ P. NICOLAIDES, *Brexit and trade*, cit., p. 2.

in quanto o sono stati conclusi dalla sola Unione o tendono comunque a specificare che l'applicazione dell'accordo è ristretta agli Stati membri dell'UE²⁰⁶.

Il recesso implica inevitabilmente un significativo cambiamento delle relazioni commerciali del Regno Unito che, trovandosi in una situazione di una complessità senza precedenti, dovrà definire i futuri accordi non solo con l'UE ma anche con tutti gli altri Stati nel mondo²⁰⁷.

A tal proposito si deve notare che la negoziazione di un accordo commerciale con l'Unione europea e la definizione degli impegni del Regno Unito sui dazi doganali e sulle altre barriere al commercio nel quadro dell'OMC²⁰⁸ rappresentano gli obiettivi prioritari del Regno Unito e costituiscono il presupposto per concludere accordi di libero scambio con gli altri paesi terzi²⁰⁹. Infatti, in merito a quest'ultimo aspetto, sono stati avanzati dubbi sulla volontà dei paesi non europei ad impegnarsi in una seria negoziazione con il Regno Unito prima di una più chiara definizione delle future relazioni con l'Unione²¹⁰ ed allo stesso tempo è difficile immaginare come possano essere intavolate delle negoziazioni con paesi terzi fino a che non siano stati stabiliti gli impegni del Regno Unito nel quadro dell'OMC, i quali saranno il punto di partenza per iniziare la negoziazione e stabilire il valore di preferenza nel mercato del Regno Unito di un eventuale futuro accordo²¹¹. Si consideri comunque che, sebbene sia possibile discutere sui termini di un futuro accordo con paesi terzi, la negoziazione e la conclusione formale dell'accordo non potrà avvenire prima dell'effettivo recesso dall'Unione europea²¹².

Nonostante uno degli obiettivi perseguiti dal Regno Unito sia precisamente quello di riappropriarsi del potere di operare autonomamente nella materia della politica commerciale, si dubita fortemente che potranno essere conclusi degli accordi

²⁰⁶ HOUSE OF LORDS, *Brexit: the options for future trade*, 13 dicembre 2016, p. 47 in cui si precisa che anche se le future negoziazioni potrebbero prevedere l'opportunità per il RU di essere un'individuale firmataria degli accordi commerciali stipulati dall'Unione, probabilmente sussisterebbe il diritto di richiedere una rinegoziazione.

²⁰⁷ C.P. BOWN, *Brexit: An Impossibly Complex Task for the UK's New Trade Negotiators*, in *Peterson Institute for International Economics*, 7 settembre 2016.

²⁰⁸ Si veda *infra* paragrafo 8.5.

²⁰⁹ P. HOLMES, J. ROLLO, L.A. WINTERS, *Negotiating the UK's Post-Brexit Trade Arrangements*, in *National Institute Economic Review*, novembre 2016, p. 24.

²¹⁰ *Ibidem*.

²¹¹ HOUSE OF LORDS, *Brexit: the options*, cit., p. 53.

²¹² HOUSE OF COMMONS, *Brexit: trade aspects*, cit., pp. 28-30.

commerciali più favorevoli di quelli attualmente in vigore come membro appartenente all'Unione, in considerazione del minor potere contrattuale del solo Regno Unito²¹³.

8. I quadri di cooperazione instaurati dall'Unione Europea con paesi terzi

8.1. Lo Spazio Economico Europeo (SEE)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), firmato nel 1992 tra la Comunità europea (CE) e gli Stati a quel tempo aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), è entrato in vigore nel 1994²¹⁴ con lo scopo di «promuovere il rafforzamento costante ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti in pari condizioni di concorrenza e il rispetto delle stesse regole, nell'intento di instaurare uno Spazio economico europeo omogeneo»²¹⁵.

L'EFTA era stata creata nel 1960 dalla Convenzione di Stoccolma firmata da Austria, Danimarca, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera e Regno Unito che non aspiravano a diventare membri della CE perché sostanzialmente non condividevano l'obiettivo di integrazione europea²¹⁶; in seguito hanno aderito anche l'Islanda, la Finlandia e il Liechtenstein. Questi Stati optarono per un'area di libero scambio limitata per la maggior parte allo scambio di beni industriali e scelsero come quadro istituzionale un classico sistema di organi intergovernativo senza nessun potere legislativo né alcun elemento sovranazionale²¹⁷. Tuttavia, durante gli anni '80 iniziò un processo di avvicinamento tra gli Stati EFTA e gli Stati CEE che portò infine alla negoziazione e conclusione dell'Accordo SEE²¹⁸.

²¹³ SLAUGHTER AND MAY, *Brexit essentials: Alternatives to EU Membership*, gennaio 2016.

²¹⁴ Accordo sullo Spazio Economico Europeo (GU L1, 3 gennaio 1994, p. 3 ss.) firmato da Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera (anche se poi ha rifiutato di l'accordo in seguito); entrato in vigore nel 1994; nel 1995 Austria, Finlandia e Svezia sono entrati a far parte dell'UE, per cui ad oggi i membri dell'Accordo SEE sono rimasti Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

²¹⁵ Art. 1 c. 1 SEE: «Il presente accordo di associazione persegue l'obiettivo di promuovere il rafforzamento costante ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti in pari condizioni di concorrenza e il rispetto delle stesse regole, nell'intento di instaurare uno Spazio Economico Europeo omogeneo, in appreso denominato SEE.»

²¹⁶ T. BLANCHET, R. PIIPONEN, M. WESTMAN-CLÉMENT, *The Agreement on the European Economic Area (EEA)*, Oxford, 1994, p. 1.

²¹⁷ Ibidem.

²¹⁸ Per ulteriori informazioni sulle origini del SEE si veda S. NORBERG, K. HOKBORG, M. JOHANSSON, D. ELLIASON E L. DEDICHEN, *EEA LAW: A Commentary on the EEA Agreement*, Stoccolma, 1993; M. ROBINSON, J. FINDLATER, *Creating a European Economic Space: Legal Aspects of EC-EFTA Relations*, Dublino, 1990.

A seguito della mancata ratifica della Svizzera e dell'adesione successiva di alcuni degli Stati EFTA all'UE, le parti contraenti sono da un lato Norvegia, Liechtenstein e Islanda e dall'altro l'Unione europea e gli Stati appartenenti ad essa, incluso il Regno Unito fino al recesso²¹⁹.

L'accordo SEE estende agli Stati EFTA il mercato interno dell'Unione europea con le quattro libertà di circolazione di merci, capitali, servizi e persone, oltre ad alcuni aspetti di altre aree politiche strettamente correlate, come la politica sociale, la protezione dei consumatori, l'ambiente e il diritto societario. L'Accordo contiene anche norme sulla concorrenza, sugli aiuti di stato e disposizioni relative alla cooperazione in aree come la ricerca, lo sviluppo tecnologico, l'educazione, il turismo, l'impresa, la cultura e la protezione civile²²⁰. Invece, restano escluse dall'ambito di applicazione l'unione doganale, le politiche comuni dell'agricoltura (PAC) e della pesca (PCP), la politica commerciale comune (PCC), la giustizia e gli affari interni²²¹, la politica estera e di sicurezza comune, la tassazione diretta e indiretta e l'unione economica e monetaria.

In termini generali, le disposizioni dell'Accordo SEE ricalcano le norme relative alle quattro libertà dei Trattati europei ma a differenza di questi non contengono l'obiettivo dell'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa²²².

Sebbene il SEE sia connotato in misura rilevante dal punto di vista economico, contiene altresì obiettivi più ampi: infatti il preambolo dell'accordo dimostra come esso sia finalizzato anche a ridurre le disparità regionali, economiche e sociali, a

²¹⁹ Alcuni hanno affermato che il Regno Unito dopo il recesso possa mantenere la sua adesione allo SEE (S. PEERS) ma la maggior parte degli studiosi (PIRIS, TYNES, HAGSDAL) ritiene che il Regno Unito dovrebbe ri-aderire all'EFTA (che ha lasciato nel 1973 per aderire all'UE) e successivamente ri-aderire al SEE perché lo status del RU come parte contraente all'accordo SEE è strettamente contingente alla sua appartenenza all'UE.

²²⁰ L'accordo SEE è diviso nel modo seguente per la parte di diritto sostanziale: Parte I: obiettivi e principi; Parte II: libera circolazione delle merci; Parte III: libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali; Parte IV: concorrenza e altre norme comuni; Parte V: Disposizioni orizzontali concernenti le quattro libertà (politica sociale, protezione dei consumatori, ambiente, statistiche, diritto societario); Parte VI: cooperazione al di fuori delle quattro libertà.

²²¹ Tuttavia i paesi EFTA hanno sottoscritto l'accordo di Schengen che elimina i controlli interni alle frontiere tra i paesi firmatari.

²²² C. BAUDENBACHER, *After Brexit: Is the EEA an option for the United Kingdom?*, discorso al 42° Annual Lecture of the Centre for European Law, King's College Londra.

proteggere la salute degli esseri umani, l'uguaglianza tra uomini e donne e il rafforzamento dell'industria scientifica e tecnologica europea²²³.

A fronte dell'accesso al mercato interno e alla possibilità di godere delle sue libertà, gli Stati EFTA/SEE sono obbligati a recepire tutta la legislazione riguardante il mercato unico, inclusa quella futura e gli emendamenti effettuati a quella esistente²²⁴. Infatti, ai fini di un corretto funzionamento del mercato interno, devono essere previste regole comuni, eguali condizioni di concorrenza ed equi ed adeguati metodi di esecuzione e tutto ciò deve essere assicurato non solo al momento della firma dell'accordo ma anche in modo sostenibile nel tempo salvaguardando così una cd. "omogeneità dinamica"²²⁵. Invero, uno degli obiettivi dell'Accordo è di «raggiungere e mantenere un'interpretazione ed applicazione uniformi del[l'] accordo, e delle disposizioni della normativa comunitaria che sono integrate, nella sostanza, nel[l'] accordo»²²⁶.

È particolarmente rilevante notare che, sebbene gli Stati EFTA abbiano l'obbligo di adeguarsi continuamente all'evoluzione del diritto europeo, non hanno un corrispondente diritto decisionale nel procedimento di formazione delle leggi europee, non essendo rappresentati all'interno delle istituzioni UE e potendo influenzare la formazione della legislazione solamente nelle prime fasi del processo legislativo attraverso la partecipazione di esperti EFTA nei comitati UE, la presentazione di commenti e l'adozione di risoluzioni a seguito di iniziative della Commissione²²⁷.

²²³ A. LAZOWSKI, *Withdrawal from the European Union and Alternatives to Membership*, cit., p. 535.

²²⁴ È interessante notare che uno studio indipendente commissionato dal Governo Norvegese nel 2012 ha calcolato che la Norvegia, in cambio dell'accesso al mercato dell'UE, ha dovuto incorporare circa tre quarti di tutte le legislazioni dell'UE nella sua legislazione nazionale '[http://www.eu-norway.org/Global/SiteFolders/webeu/NOU2012_2_Chapter_1.pdf].

²²⁵ Per un approfondimento su come assicurare un'"omogeneità dinamica" tra un paese terzo all'UE e il mercato unico si veda H.P.GRAVER, "Possibilities and Challenges of the EEA as an Option for the UK after Brexit", in *European papers*, 2016, pp. 806-808 in cui l'autore enuncia che la principale sfida del SEE è quella di assicurare nel tempo l'uniforma applicazione delle regole all'interno dell'UE e dei pilastri dell'EFTA; infatti il diritto UE si evolve continuamente attraverso l'emanazione di nuove legislazioni, le modifiche a previgenti leggi e alla luce dell'interpretazione dinamica della CGUE che si basa su un approccio teologico delle norme; nello specifico sull'omogeneità legislativa si veda G. BAUR, *Decision-Making Procedure and Implementation of New Law*, in C. BAUDENBACHER (a cura di), *The Handbook of EEA law*, Cham, 2015, pp. 45-67.

²²⁶ Considerando 15 Accordo SEE.

²²⁷ G. BALDVINSSON, *The european Economic Area: Decision Shaping and Participation in Committees*, in EFTA Bulletin, 2002, p. 12.

Al fine di assicurare una corretta esecuzione dell'Accordo è stata istituita una struttura istituzionale a 2 pilastri formati da una parte dalle istituzioni UE, dall'altra dalle istituzioni EFTA, oltre che da alcuni organi congiunti SEE.

I più importanti organi congiunti sono il Consiglio SEE e il Joint Committee SEE che hanno funzioni di attuazione e sviluppo dell'Accordo²²⁸. Il Consiglio SEE è il più alto organo della struttura che definisce la direzione strategica fornendo l'impulso politico e gli orientamenti per il Joint Committee SEE che è, invece, l'organo che adotta le decisioni riguardanti l'integrazione della normativa UE negli allegati e protocolli SEE, che comportano l'obbligo di impegnare gli Stati EFTA/SEE a recepire le nuove norme nel loro diritto nazionale²²⁹.

La supervisione degli impegni derivanti dal SEE è monitorata, per quanto riguarda il pilastro dell'EFTA, dal Surveillance Authority EFTA (European Surveillance Authority – ESA) e dalla Corte EFTA²³⁰ mentre dal lato europeo le corrispondenti funzioni sono esercitate dalla Commissione e dalla Corte di giustizia dell'UE. L'ESA, in stretta collaborazione con la Commissione UE, può investigare anche di sua iniziativa sulla corretta esecuzione dell'Accordo; gli Stati EFTA/SEE devono informare l'ESA che hanno recepito le disposizioni SEE nelle loro legislazioni nazionali e l'organo, se ritiene ci sia stata una non corretta trasposizione, può richiedere che lo Stato faccia delle modifiche e, se non soddisfatta, può iniziare un procedimento di infrazione che, in ultimo grado, può essere portato dinanzi alla Corte EFTA²³¹.

²²⁸ Altri organi congiunti sono il Joint Parliamentary Committee SEE e il Consultative Committee SEE che vigilano ed esaminano le politiche e le decisioni relative al SEE.

²²⁹ C. ARCHER, *Norway outside the European Union. Norway integration from 1994 to 2004*, Londra, 2005, p. 76.

²³⁰ L'EFTA Surveillance Authority e la Corte EFTA sono state istituite dall'Accordo sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (Accordo SCA) firmato il 2 maggio 1992 ed entrato in vigore l'1 gennaio 1994, in GU L. 344 vol. 37, 31 dicembre 1994, p. 1 ss.

²³¹ C. ARCHER, *Norway outside the European Union*, cit., pp. 76-77.

È importante notare che gli organi di sorveglianza del pilastro EFTA sono, in virtù dell'art. 6 SEE²³² e dell'art. 3 SCA²³³, vincolati ad adeguarsi alla giurisprudenza della Corte di giustizia²³⁴. Infatti, anche se l'UE e il SEE costituiscono due ordinamenti giuridici separati, devono essere essenzialmente identici nella sostanza e svilupparsi in modo omogeneo perché solo in questo modo è possibile assicurare un uguale trattamento degli individui e degli operatori economici riguardo alle quattro libertà e alle condizioni concorrenziali. Sebbene l'Accordo SEE e il SCA abbiano strutturato un rapporto verticale tra la CGUE e la Corte EFTA, nella pratica il rapporto tra le due corti è caratterizzato da un dialogo: di fatto da un lato la Corte EFTA spesso affronta questioni che non sono mai state regolate nelle decisioni della CGUE e dall'altro accade spesso che la CGUE si riferisca nelle sue decisioni a precedenti casi decisi dalla Corte EFTA²³⁵. Si rileva comunque che le corti non sempre concordano e nella prassi l'omogeneità non deve essere intesa come uno *status* da raggiungere in ogni singolo caso, non essendo totalmente corretto parlare di una non omogeneità quando queste

²³² Art. 6 SEE: «Fatti salvi futuri sviluppi legislativi, le disposizioni del presente accordo, nella misura in cui sono identiche nella sostanza alle corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e del trattato che istituisce la Comunità Europea del carbone e dell'acciaio e degli atti adottati in applicazione di questi due trattati, devono essere interpretate, nella loro attuazione ed applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee prima della data della firma del presente accordo.»

²³³ Art. 3 SCA: «1. Senza pregiudizio per futuri sviluppi legislativi, le disposizioni dei Protocolli da 1 a 4 e le disposizioni degli atti corrispondenti a quelli elencati negli Allegati I e II al presente Accordo, nella misura in cui sono identiche nella sostanza alle corrispondenti norme del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e del Trattato che istituisce la Comunità Europea del carbone e dell'acciaio e degli atti adottati in applicazione di questi due trattati, devono essere interpretate, nella loro attuazione ed applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee prima della data della firma dell'Accordo SEE.

2. Nell'interpretazione ed applicazione dell'Accordo SEE e del presente Accordo, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Corte AELS (EFTA) devono considerare i principi contemplati dalle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee dopo la data della firma dell'Accordo SEE ed attinenti all'interpretazione di tale Accordo ovvero delle norme del trattato che istituisce la Comunità Europea e del trattato che istituisce la Comunità Europea del carbone e dell'acciaio, nella misura in cui sono identiche nella sostanza alle disposizioni dell'Accordo SEE o alle disposizioni dei Protocolli da 1 a 4 nonché alle disposizioni degli atti corrispondenti a quelli elencati negli Allegati I e II al presente Accordo.»

²³⁴ L'omogeneità a livello giudiziario che deve essere assicurata può essersi suddivisa in omogeneità sostanziale, relativa-effettiva e procedurale. L'omogeneità sostanziale significa che le disposizioni del diritto UE e del diritto SEE riguardanti le libertà fondamentali, la concorrenza, gli aiuti di stato e il diritto commerciali armonizzato devono essere interpretate in modo uniforme in entrambi i pilastri SEE; l'omogeneità effettiva-relativa, invece, comporta che i cittadini e gli operatori economici siano in grado di difendere i diritti che gli derivano dall'Accordo SEE in modo paragonabile; in merito a questi due aspetti si veda P. HREINSSON, *General Principles*, in C. BAUDENBACHER (a cura di), *The Handbook of EEA law*, cit., pp. 350-355; per quanto riguarda l'omogeneità procedurale si veda C. BAUDENBACHER, *The EFTA Court: Structure and Tasks*, in C. BAUDENBACHER (a cura di), *The Handbook of EEA law*, cit., pp. 145-149.

²³⁵ H.P. GRAVER, *Possibilities and Challenges of the EEA*, cit., p. 813.

hanno differenti visioni su una certa materia²³⁶; invece l'omogeneità si deve intendere come un processo continuo inquadrando gli eventuali disaccordi in un contesto più ampio e prendendo in considerazione tutte le circostanze del caso concreto²³⁷.

Lo Spazio economico europeo, a differenza dell'Unione europea, non istituisce un'unione doganale ma un'area di libero scambio. Da un lato ciò significa che è consentito agli Stati SEE/EFTA di negoziare autonomamente le proprie politiche commerciali con gli Stati terzi²³⁸; tuttavia anche se hanno tale diritto gli Stati EFTA solitamente negoziano accordi preferenziali sul commercio come gruppo²³⁹. Dall'altra ciò significa che le esportazioni nell'Unione devono conformarsi alle procedure doganali e alle regole d'origine. Quest'ultimo aspetto implica che solamente le merci originarie nei paesi SEE possono circolare liberamente tra gli Stati del mercato interno; mentre se un bene è composto, per la maggior parte, di componenti provenienti da paesi non UE non potrà beneficiare dell'accordo preferenziale.

Dunque, in breve, il meccanismo di funzionamento del SEE è contraddistinto da un'area di libero scambio che permette un esteso accesso al mercato interno, a condizione che gli Stati incorporino la relativa legislazione europea nel sistema nazionale, accettino le quattro libertà, inclusa la libera circolazione delle persone e si vincolino alle decisioni della Corte di giustizia.

Si deve notare che le istituzioni europee si sono rivelate preoccupate del funzionamento del meccanismo SEE: nel 2012 la Commissione e il Servizio per l'azione esterna europea²⁴⁰ e il Consiglio nelle conclusioni di un incontro di dicembre 2014²⁴¹ hanno denunciato i continui ritardi nel recepimento del diritto europeo da parte

²³⁶ C. BAUDENBACHER, *The Relationship Between the EFTA Court and the Court of Justice of the European Union*, in C. Baudenbacher (a cura di), *The Handbook of EEA law*, cit., p. 151.

²³⁷ Ibidem.

²³⁸ DIRECTORATE-GENERAL FOR EXTERNAL POLICIES, *Comparing EU and EFTA trade agreements: drivers, actors, benefits and costs*, 2016, p. 8.

²³⁹ Gli Stati EFTA hanno concluso 27 Accordi di libero scambio che coprono 38 paesi e nel corso del tempo si sono evoluti dal commercio dei beni e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale ad altre aree come il commercio dei servizi, l'investimento, la concorrenza, gli appalti pubblici, la facilitazione del commercio, lo sviluppo sostenibile e la cooperazione. Per maggiori dettagli si veda il sito internet ufficiale EFTA nella sezione "Global trade relations" al seguente indirizzo: <http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements>.

²⁴⁰ Commissione Europea e Servizio per l'azione esterna europea, *A review of the functioning of the EEA*, dicembre 2012.

²⁴¹ General Affairs Council meeting Brussels, Council conclusions on a homogeneous extended single market and EU relations with Non-EU Western European countries, 16 December 2014, par. 32, 33: «The Council [...] notes with concern the recurrent backlog and delays incurred during the entire process of incorporation of EU legislation into the EEA Agreement, as well as the implementation and

degli Stati SEE/EFTA ed auspicato un rinnovato impegno per assicurare l'omogeneità e la certezza giuridica nel SEE.

8.2. *Il modello svizzero*

L'attuale cornice delle relazioni tra l'UE e la Svizzera è frutto di oltre 50 anni di cooperazione che hanno portato alla conclusione di una serie di accordi settoriali²⁴², che sono stati riuniti in due «pacchetti di accordi».

La Svizzera è uno degli Stati fondatori dell'EFTA ed insieme agli altri Stati EFTA aveva firmato con l'allora Comunità europea (CE) l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). Tuttavia, a seguito del rifiuto popolare di aderire al SEE, manifestato in un referendum tenutosi il 6 dicembre 1992²⁴³, le parti si sono dovute sforzare di costruire un altro tipo di relazione che permettesse di ravvicinare la Svizzera allo sviluppo e all'allargamento che la CE stava avendo durante gli anni della negoziazione e conclusione dell'accordo SEE²⁴⁴.

Alla fine del 1993 l'UE si è dichiarata pronta ad avviare i negoziati accettando la proposta del Consiglio federale svizzero di potenziare le loro relazioni seguendo un approccio bilaterale. Occorre notare che questa politica, sfociata nella negoziazione e conclusione di pacchetti di accordi riguardanti moltissimi settori, ha avuto infine

enforcement of relevant legislation in the EEA EFTA states] In this context, the Council strongly emphasises the need for renewed efforts in order to ensure homogeneity and legal certainty in the European Economic Area. The Council notes in particular that the questioning of the EEA relevance of EU legislation by the EEA EFTA states, the extensive use made of the possibility under the Agreement to request adaptations and exceptions, as well as delays in the clearance of constitutional requirements and in the implementation and enforcement of already adopted EEA legislation in the EEA EFTA states contribute to a fragmentation of the internal market and of asymmetric rights and obligations for economic operators.».

²⁴² FEDERAL DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS FDFA, *Switzerland and the European Union*, Bern, 2016, p. 22.

²⁴³ A. LAZOWSKI, *Switzerland*, in S. BLOCKLMANS e A. LAZOWSKI (a cura di), *The European Union and Its Neighbours*, Hague, 2006, p. 153 in cui l'autore soffermandosi sulle conseguenze a breve e a lungo termine, del rifiuto all'adesione allo Spazio Economico Europeo, afferma che: «looking at its results and consequences from the perspective of more than ten years, it is easy to conclude that this plebiscite had a number of short and long-term implications for both sides. The referendum [...] forced the Swiss Government to withdraw from the EEA but also led to the formal suspension of its EEC membership application. [...] The fiasco referendum also had long-term implications. It became clear that Switzerland's membership in both organizations had to be removed from agenda. It also forced both parties to find a smart and effective way of bringing Switzerland close to the developing and enlarging Union (to mutual benefit).».

²⁴⁴ A. LAZOWSKI, *Switzerland*, cit., p. 153.

l'effetto di ricostruire almeno in parte il contenuto dell'Accordo SEE, permettendo tuttavia un accesso minore al mercato interno²⁴⁵.

Gli accordi sono stati riuniti in due pacchetti: i cd. Accordi bilaterali I – che riguardano la libera circolazione delle persone, gli ostacoli tecnici al commercio, gli appalti pubblici, l'agricoltura, i trasporti terrestri, il trasporto aereo e la ricerca – firmati nel 1999 ed entrati in vigore nel 2002, garantendo, a completamento dell'Accordo di libero scambio concluso nel 1972, un più ampio accesso al mercato interno dell'UE²⁴⁶; i cd. Accordi bilaterali II, firmati nel 2004, prendono in considerazione altri aspetti di tipo economico come l'industria alimentare ed il turismo ma estendono la cooperazione anche in aree politiche sensibili come la sicurezza, il diritto di asilo e l'ambiente²⁴⁷.

Per quanto riguarda gli scambi commerciali, la Svizzera ha concluso nel 1972 un classico accordo di libero scambio²⁴⁸ che prevede la possibilità di far circolare liberamente tutti i prodotti industriali, a condizione che provengano dal territorio di una delle due parti contraenti, e proibisce di imporre alle importazioni restrizioni di tipo quantitativo e misure ad effetto equivalente²⁴⁹. Tuttavia, tra i numerosi accordi conclusi non ne esiste ancora uno che abbia liberalizzato i servizi a livello generale, essendo state interrotte nel 2003 le trattative di comune accordo, a causa di numerose questioni in sospeso²⁵⁰. La Svizzera, dunque, avendo concluso solo un accordo relativo all'assicurazione sulla vita e non avendone nessuno disciplinante i servizi finanziari, ha un accesso fortemente limitato al mercato interno dell'UE circa questo settore²⁵¹.

Occorre notare che gli accordi svizzeri poggiano o sull'equivalenza delle legislazioni, come nel caso dell'Accordo sull'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio, oppure su un'incorporazione dell'*acquis* comunitario nell'ordinamento

²⁴⁵ M. EMERSON, *Which model for Brexit?*, cit., p. 3.

²⁴⁶ Per gli accordi bilaterali quando la Commissione accettò di negoziare pose la condizione che questi fossero negoziati in parallelo in quanto mutui vantaggi si potevano ottenere solamente se considerati nel loro complesso. Inoltre gli accordi sono stati legati tra loro giuridicamente attraverso una cd. "clausola ghiottina" in base alla quale se uno degli accordi non fosse stato promulgato anche i rimanenti venivano considerati abrogati.

²⁴⁷ Per un'analisi chiara e dettagliata di ogni accordo compreso nei pacchetti I e II DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI DFAE, *Gli accordi bilaterali Svizzera-Unione Europea*, Bern, 2016.

²⁴⁸ Agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation, 1972, in Official Journal L 300, 31/12/1972, pp. 0189-1280.

²⁴⁹ J. CARMONA, C.C. CÍRLIG, G. SGUEO *Uk withdrawal from the European Union*, cit., p. 26.

²⁵⁰ Ivi, p. 8.

²⁵¹ HM GOVERNEMENT, *Alternatives to membership*, cit., p. 26.

nazionale svizzero²⁵², come nel caso dell'Accordo sul traffico aereo e dell'Accordo di Schengen. Quando gli accordi si basano sull'adozione del diritto europeo si pongono alcuni problemi: il primo interrogativo riguarda la via per assicurare un'omogeneità nell'applicazione e nell'interpretazione del diritto europeo, mentre il secondo riguarda l'adattamento del diritto svizzero alle modifiche di una previgente legge o l'introduzione di una nuova normativa europea²⁵³.

Infatti, a differenza della legislazione UE che è dinamica in quanto si evolve attraverso la legislazione e la giurisprudenza, gli accordi svizzeri hanno una natura formalmente statica nel senso che riconoscono solamente la legislazione del settore considerato alla data in cui è avvenuta la firma dell'accordo²⁵⁴. Infatti, gli accordi sono tutti basati su un modello di cooperazione internazionale, perciò la Svizzera, sottoscrivendoli, non ha trasferito nessuna competenza di tipo legislativo o giudiziario alle istituzioni UE²⁵⁵, ad eccezione di un singolo caso²⁵⁶. Di conseguenza, quando si vuole modificare l'accordo nella sostanza, è sempre richiesto il consenso delle parti, necessitando di volta in volta una negoziazione²⁵⁷.

La Svizzera non ha il dovere di assicurare la conformità del diritto nazionale con la legislazione dell'UE²⁵⁸, ma in realtà si trova in una situazione *de facto* molto simile agli Stati SEE, in quanto è "obbligata", al fine di mantenere l'accesso al mercato europeo, a recepire all'interno del proprio ordinamento i regolamenti e le direttive europee e ad adeguarsi all'interpretazione della Corte di giustizia²⁵⁹. Nonostante ciò,

²⁵² DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI DFAE, *Gli accordi bilaterali Svizzera-Unione Europea*, cit., p. 9.

²⁵³ Per una riflessione sui rischi che i modelli di integrazione settoriale come quello svizzero ("enhanced bilateralism") e norvegese ("enhanced multilateralism") possono comportare sulla creazione di uno spazio europeo omogeneo si veda A. LAZOWSKI, *Enhanced Multilateralism and Enhanced Bilateralism: Integration Without Membership in the European Union*, in *Common Market Law Review*, 2008, pp. 1433-1458.

²⁵⁴ D. BUCHAN, *Outsiders on the inside: Swiss and Norwegian lessons for the UK*, in *Centre for European Reform*, settembre 2012, p. 6.

²⁵⁵ DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI DFAE, *Gli accordi bilaterali*, cit., p. 9.

²⁵⁶ La Commissione e la Corte di giustizia hanno competenze di controllo e di applicazione delle regole riguardanti la concorrenza nel trasporto aereo, ad eccezione degli aiuti di stato e la restrizione dei diritti di atterraggio in territorio svizzero per ragioni ecologiche.

²⁵⁷ V. MILLER, *Leaving the UE*, in *House of Commons Library*, 1 luglio 2013, p. 21.

Quando le parti accordano di modificare un accordo di solito vengono fatti emendamenti ad un allegato invece che una modifica al testo dell'Accordo, in quanto ciò richiederebbe la ratifica parlamentare da parte di tutti gli Stati membri, oltre che del Parlamento europeo e svizzero.

²⁵⁸ HM GOVERNMENT, *Alternatives to membership*, cit., p. 26.

²⁵⁹ J.C. PIRIS, *If the UK votes to leave. The seven alternatives to EU membership*, in *Centre for European Reform*, gennaio 2016, p. 8.

ed oltre tutto in misura inferiore agli Stati SEE, non ha la possibilità di avere influenza sul processo di formazione delle leggi europee, non avendo nemmeno il diritto di essere consultata sui disegni di legge della Commissione europea²⁶⁰.

Come è noto, la struttura istituzionale del sistema svizzero è caratterizzata da una frammentarietà ed una mancanza di uniformità e di coerenza.

In primo luogo, non sono previste delle istituzioni con competenze estese orizzontalmente a tutti i settori ma al contrario quasi ogni accordo istituisce un diverso Comitato misto, composto al suo interno da entrambe le parti titolari dei medesimi diritti, che ha il principale compito di gestire e sviluppare ulteriormente l'accordo²⁶¹.

In secondo luogo, mancano in generale dei meccanismi di esecuzione degli accordi e ciascuna parte è responsabile della loro corretta attuazione all'interno del proprio territorio²⁶². I Comitati possono fungere da foro ove le parti possono consultarsi, scambiarsi informazioni o dialogare in caso di conflitto²⁶³ ma solo in alcuni casi, come per l'Accordo di Schengen, hanno un potere quasi-giurisdizionale, essendo deputati, tra l'altro, a risolvere le controversie che nascono dalle interpretazioni sostanzialmente divergenti da parte della Corte di giustizia e delle Corti e autorità amministrative svizzere²⁶⁴.

In merito alle questioni istituzionali, il Consiglio nel 2010 e il Consiglio europeo nel 2012 hanno espresso delle posizioni negative riguardo allo stato corrente delle relazioni. In sostanza si ritiene che l'approccio della Svizzera di partecipare alle politiche UE e ai suoi programmi tramite accordi settoriali ha raggiunto i suoi limiti e deve essere riconsiderato in quanto mette a rischio l'interpretazione e l'applicazione omogenea delle regole del mercato interno, aumenta l'incertezza giuridica ed è infinitamente più difficile da gestire²⁶⁵.

Attualmente sono in corso dei negoziati tra la Svizzera e l'Unione europea, avviati il 22 maggio 2014, al fine di trovare meccanismi in grado di assicurare un'applicazione più efficace e uniforme degli accordi (precedenti e futuri) che riguardano l'accesso al mercato dell'UE.

²⁶⁰ D. BUCHAN, *Outsiders on the inside*, cit., p. 6.

²⁶¹ A. LAZOWSKI, *Switzerland*, cit., p. 158.

²⁶² DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI DFAE, *Gli accordi bilaterali*, cit., p. 9.

²⁶³ *Ibidem*.

²⁶⁴ *Ibidem*.

²⁶⁵ *Ibidem*, punto 31-33.

Si deve far notare che il mandato del Consiglio europeo per la negoziazione di questo tema delinea una struttura istituzionale in realtà più incisiva rispetto a quella esistente nell'ambito dell'Accordo SEE, proponendo di affidare i poteri di vigilanza, di decisione e di esecuzione direttamente in capo alle istituzioni UE²⁶⁶. Il mandato propone inoltre di concedere un limite di tempo massimo entro il quale la Svizzera dovrebbe recepire internamente gli aggiornamenti del diritto europeo e dichiara fermamente che non potranno esserci ulteriori accordi con la Svizzera al fine di ampliare l'accesso al mercato interno, prima della conclusione di un accordo relativo alle questioni istituzionali²⁶⁷.

8.3. *L'Unione doganale tra l'Unione Europea e la Turchia*

La Turchia ha in essere un accordo di associazione con l'Unione europea istituita con un Accordo del 1963 firmato ad Ankara²⁶⁸ e partecipa all'unione doganale dal 1995. L'accordo copre solo una parte del mercato interno dell'Unione prevedendo la libera circolazione dei beni industriali, compresi i componenti industriali di prodotti agricoli trasformati.

In generale l'istituzione di un'unione doganale comporta internamente la soppressione dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative nonché degli oneri con effetto equivalente ed esternamente l'adozione di una tariffa comune sulle importazioni provenienti da paesi al di fuori dell'unione doganale²⁶⁹.

Pertanto, per quanto riguarda il fronte interno, i beni coperti dall'accordo scambiati tra la Turchia e l'UE possono circolare all'interno del mercato comune senza dover subire controlli doganali, potendo in tal modo i commercianti ridurre le spese amministrative connesse con le regole d'origine; per quanto riguarda il fronte esterno,

²⁶⁶ Alla Commissione viene affidato il compito di monitorare sull'applicazione degli accordi bilaterali e le verrebbero dati poteri investigativi e di decisione simili a quelli che la stessa ha sugli Stati membri. La Corte di giustizia, invece, dovrebbe essere l'organo competente per l'esecuzione degli Accordi e la Svizzera e l'Unione potrebbero procedere dinnanzi alla stessa, a prescindere dal consenso dell'altra parte.

²⁶⁷ J.C. PIRIS, *Which Options Would be Available to the United Kingdom in Case of a Withdrawal from the EU?*, in CSF-SSSUP, 2015, p. 16.

²⁶⁸ Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia firmato ad Ankara nel 1963 [GUCEE P 217 del 29 dicembre 1964, p. 3687].

²⁶⁹ Per le caratteristiche di un'unione doganale tra gli Stati membri dell'UE si veda *supra* par. 7.

la Turchia deve applicare la tariffa comune stabilita dall'Unione europea, senza la possibilità di influire su di essa²⁷⁰.

Occorre notare che anche questo modello di cooperazione prevede l'accettazione della legislazione europea nelle aree coperte dall'accordo, dovendo pertanto la Turchia conformarsi alle regole europee sugli standard dei prodotti e ad una larga parte dell'*acquis communautaire*, pena l'imposizione di misure anti-dumping o la sospensione dell'accesso al mercato²⁷¹. Tuttavia, essa non ha nessun ruolo nel processo di formazione delle leggi europee²⁷².

La capacità di negoziare la propria politica commerciale è gravemente limitata in ragione dell'appartenenza all'unione doganale²⁷³. Infatti la Turchia si deve conformare a tutti gli accordi di libero scambio e preferenziali (esistenti e futuri) stipulati tra l'UE e paesi terzi ma nelle negoziazioni non ha voce in capitolo²⁷⁴. Inoltre, da suddetti accordi non discendono diritti e obblighi reciproci ma al contrario vengono delineati diritti e obblighi a senso unico: infatti, mentre la Turchia ha l'obbligo di assicurare all'interno del suo territorio le condizioni stabilite dagli accordi di libero scambio conclusi tra gli Stati terzi e l'UE, gli esportatori turchi non hanno il corrispondente diritto di accesso preferenziale nel mercato degli Stati terzi, dovendo a tal fine concludere autonomamente un accordo bilaterale, perlopiù senza poter modificare la tariffa esterna comune in assenza della quale verrebbe meno uno dei due elementi costitutivi dell'unione doganale²⁷⁵. Infine, la Turchia non è libera di stipulare accordi commerciali con paesi terzi rispetto ai quali l'UE non ha un accordo²⁷⁶.

Nella delineata situazione è possibile dunque affermare che la Turchia, nonostante abbia un accordo doganale con l'UE, non è strettamente un membro dell'unione doganale²⁷⁷. La regolamentazione dei rapporti doganali con la Turchia presenta infatti molte differenze di disciplina: in primo luogo l'unione doganale tra l'UE e la Turchia è "incompleta" in quanto non è previsto il libero commercio di tutti i beni; in secondo

²⁷⁰ J.C. PIRIS, *If the UK votes to leave. The seven alternatives to EU membership*, cit., p. 10.

²⁷¹ The final report of the CER commission on Brexit 2016, *The economic consequences of leaving the EU*, in *Centre for european reform*, aprile 2016, p. 41.

²⁷² HM GOVERNEMENT, *Alternatives to membership*, cit., p. 30.

²⁷³ D. WEBB e L. BOOTH, *Brexit: trade aspects*, cit., p. 21.

²⁷⁴ J.C. PIRIS, *If the UK votes to leave*, cit., p. 10.

²⁷⁵ C. M. EMERSON, *Which model for Brexit?*, cit. p. 5.

²⁷⁶ *Ibidem*.

²⁷⁷ D. WEBB e L. BOOTH, *Brexit: trade aspects*, cit., p. 21.

luogo vengono mantenuti i controlli doganali al confine tra la Turchia e l'UE (mentre all'interno dell'UE questi sono stati completamente aboliti); in terzo luogo è possibile adottare dazi anti-dumping; in quarto luogo la Turchia deve garantire il rispetto degli accordi preferenziali stipulati dall'UE con paesi terzi, non avendo voce in capitolo nelle negoziazioni di questi e senza la reciproca obbligazione da parte degli Stati terzi; infine le entrate doganali non vengono condivise ma la parte che le raccoglie al confine ne ricava il reddito²⁷⁸.

Alcuni studiosi hanno evidenziato la situazione paradossale della Turchia, candidato all'adesione all'UE, che ha accettato delle obbligazioni molto più incisive rispetto ad altri partner importanti dell'Unione, non candidati ad aderire ad essa, ma che non è riuscita altrettanto ad assicurarsi degli impegni da parte dell'UE in materia di servizi, investimenti, appalti pubblici, ed agricoltura²⁷⁹. Tuttavia, è da sottolineare che questo accordo è da tempo ritenuto obsoleto e di recente la Commissione ha chiesto al Consiglio un mandato per negoziare la modernizzazione dell'accordo²⁸⁰.

8.4. Gli Accordi commerciali preferenziali.

L'Unione Europea, nel quadro della politica commerciale comune, conclude, ai sensi degli artt. 207 TFUE e 218 TFUE, accordi commerciali preferenziali. Tra quest'ultimi sono compresi gli accordi di libero scambio, gli accordi di libero scambio globali ed approfonditi e gli accordi di associazione. I nomi si modificano a seconda del contenuto dell'accordo: gli accordi di libero scambio (cd. "accordi di vecchia generazione") conclusi con i paesi sviluppati ed economie emergenti sono caratterizzati in senso economico e si basano sulla reciproca apertura dei mercati; gli accordi di libero scambio globali ed approfonditi (cd. "accordi di nuova generazione") sono invece degli accordi che vanno oltre in termini di accesso al mercato definendo norme in materie come appalti pubblici, diritti di proprietà intellettuale, protezione degli investimenti, ambiente e si direzionano verso una maggiore convergenza regolamentare; gli accordi di associazione, invece, sono degli strumenti utilizzati

²⁷⁸ HOUSE OF LORDS, *Brexit: the options for trade*, cit., p. 30.

²⁷⁹ J. CARMONA, C.C. CÎRLIG, G. SGUEO, *Uk withdrawal from the European Union*, cit., p. 32.

²⁸⁰ Bringing EU-Turkey trade and investment relations up to date?, dipartimeto tematico, workshop DG EXPO, Parlamento europeo, maggio 2016.

ampiamente nell'ambito della Politica Europea di Vicinato (PEV)²⁸¹ che, conformemente all'art. 8 par. 1 TUE, è stata sviluppata «al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione». I suddetti accordi trovano la loro base giuridica specifica nell'art. 217 TFUE²⁸² e sono qualificabili come accordi misti²⁸³ perché combinano elementi di competenza dell'UE e degli Stati membri comprendendo non solo aspetti commerciali ma anche piani di azione che definiscono una serie di agende di riforme politiche economiche al fine di sviluppare società democratiche, socialmente eque e inclusive, promuovere l'integrazione economica e migliorare la circolazione delle persone attraverso le frontiere ²⁸⁴.

Ai fini del presente elaborato, verranno analizzate le caratteristiche principali dell'Accordo di associazione concluso con l'Ucraina e dell'Accordo economico e commerciale globale (CETA) stipulato tra l'UE e il Canada, in quanto sono stati avanzati da alcuni autori come modelli strutturali da utilizzare come base di partenza per la negoziazione di un futuro accordo commerciale tra il RU e l'UE.

8.4.1. Il Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) contenuto nell'Accordo di Associazione tra l'Unione Europea e l'Ucraina

²⁸¹ La Politica di Vicinato Europeo è una politica bilaterale tra l'UE e singoli paesi limitrofi e si applica ad Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Moldova, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia e Ucraina ed ha la finalità di rafforzare la prosperità, la stabilità e la sicurezza di tutti i soggetti interessati basandosi sul reciproco impegno all'adesione a valori comuni (democrazia e diritti umani, Stato di diritto, buon governo, principi di economia di mercato e sviluppo sostenibile). Alla politica bilaterale vengono accompagnate iniziative di cooperazione regionale quali il Partenariato orientale (per i vicini orientali) e l'Unione per il Mediterraneo (per i vicini meridionali). Per maggiori informazioni sulla PEV si veda E. WESSELING, R BOSCHMA, *European Neighbourhood Policy: History, Structure and Implemented Policy Measures*, in *Tijdschrift voor economische en sociale geografie*, 2017, pp. 4-20.

²⁸² Art. 217 TFUE: «L'Unione può concludere con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali accordi che istituiscono un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.».

²⁸³ Gli Accordi di associazione sono accordi misti, ossia combinano elementi di competenza dell'UE e degli Stati membri, e in quanto tali devono essere ratificati anche da tutti gli Stati membri dell'UE dopo la decisione del Consiglio dell'UE di autorizzarne la firma. Per la loro conclusione da parte dell'UE è necessaria l'approvazione del Parlamento europeo.

²⁸⁴ PARLAMENTO EUROPEO, *Politica europea di vicinato*, 2017, p. 2, [http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_6.5.4.pdf].

L'Accordo di Associazione tra l'UE e l'Ucraina è un trattato disciplinante le relazioni politiche ed economiche con l'UE, che è entrato pienamente in vigore dal 1° settembre 2017 a seguito della decisione del Consiglio, che rappresentava l'ultima fase del processo di ratifica relativo a questo accordo²⁸⁵.

Al cuore dell'accordo di associazione è contenuta una *Deep and Comprehensive Free Trade Area* (DCFTA) che disciplina gli aspetti commerciali.

Il carattere "globale" del DCFTA implica che l'accordo commerciale copre un'ampia gamma di settori commerciali che vanno oltre i tradizionali accordi di libero scambio mirando non solo ad una reciproca apertura dei mercati per molti beni, ma anche ad una graduale liberalizzazioni di servizi, oltre a disposizioni riguardanti, tra l'altro, i diritti di proprietà intellettuale, gli appalti pubblici l'energia e la competizione, la libera circolazione dei capitali, gli aiuti di stato e facilitazioni doganali e commerciali²⁸⁶.

Il carattere "profondo" dell'accordo, invece, riguarda il fatto che nell'accordo sono contenuti dei meccanismi per rimuovere gli ostacoli non tariffari al commercio attraverso dei processi di "ravvicinamento legislativo"²⁸⁷.

Il DCFTA prevede il raggiungimento di un'area di libero scambio per i beni, in un periodo transitorio di durata massima decennale, attraverso la progressiva riduzione ed eliminazione dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative e delle barriere non tariffarie²⁸⁸. La liberalizzazione degli scambi verrà attuata in modo asimmetrico al fine di permettere agli esportatori ucraini di adattarsi e prepararsi al sistema concorrenziale

²⁸⁵ Comunicato stampa n. 458/17 (11 luglio 2017), *Ucraina: il Consiglio adotta l'accordo di associazione UE-Ucraina*, 11 luglio 2017. Durante la fase di ratifica da parte degli Stati membri un referendum olandese aveva bloccato il procedimento e portato il governo olandese ad attivare una consultazione con l'Unione europea al fine di giungere a un compromesso per cui la ratifica dell'accordo di associazione non avrebbe vincolato l'Europa ad una futura adesione dell'Ucraina all'Unione europea. A seguito dell'accoglimento della proposta il senato olandese ha ratificato il 30 maggio 2017 permettendo così all'accordo di raggiungere la fase finale di ratifica e l'entrata in vigore piena dell'accordo. In relazione a questo tema si veda G. V. LOO, *The Dutch Referendum on the EU-Ukraine Association Agreement: Legal options for navigating a tricky and awkward situation*, in CEPS Commentary, 8 aprile 2016.

²⁸⁶ G.V. LOO, *The EU-Ukraine Association Agreement and Deep and Comprehensive Free Trade Area. Legal Instrument for EU Integration without Membership*, in M. MARESCAUM, *Studies In EU External Relations*, Leiden, 2016, p. 221.

²⁸⁷ Ivi, p. 222.

²⁸⁸ C.M. EMERSON, V. MOVCHAN, *Deepening EU-Ukrainian Relations: What, Why and How?*, in *A Trilogy of Handbooks: Understanding the EU's Association Agreements and Deep Comprehensive Free Trade Areas (DCFTAs) with Georgia, Moldova and Ukraine*, p. 35.

europeo²⁸⁹. Perciò sono state quasi totalmente rimossi fin da subito i dazi doganali imposti sui beni industriali importati dall'Ucraina nell'UE e la rimanente parte verrà eliminata progressivamente nel tempo²⁹⁰. Invece, l'Ucraina applicherà immediatamente il trattamento preferenziale solamente per circa la metà delle esportazioni dei prodotti industriali dell'UE e durante il periodo transitorio provvederà a liberalizzare il resto delle esportazioni dell'UE²⁹¹. Nell'accordo è contemplato un ampio accesso reciproco in una vasta gamma di settori ed è inoltre prevista in molte aree la libertà di stabilimento per le imprese, sia nel settore dei servizi sia in altri settori²⁹².

Il principale strumento di integrazione del DCFTA è rappresentato dagli impegni di “ravvicinamento legislativo” da parte dell'Ucraina²⁹³. A tal proposito bisogna tuttavia distinguere due diverse situazioni a seconda che suddetti vincoli costituiscano oppure no un presupposto per l'accesso al mercato. Infatti per alcuni capitoli – nello specifico quelli relativi a barriere tecniche al commercio, misure sanitarie e fitosanitarie, servizi, stabilimento e appalti pubblici – l'allineamento alla normativa europea costituisce una condizione per l'accesso al mercato; invece per altri capitoli – concorrenza, gli aspetti commerciali del settore energia, proprietà intellettuale, movimento di capitale, facilitazioni doganali e commerciali, trasparenza, commercio e sviluppo sostenibile e cooperazione settoriale e commerciale – seppur esistono degli impegni ad “approssimarsi” all'*acquis* comunitario, l'accesso al mercato è liberalizzato, a prescindere dall'adempimento di tale obbligo²⁹⁴.

Come si vede, dunque, anche nella regolazione dei rapporti con l'Ucraina, l'Unione Europea puntualmente permette l'accesso al mercato interno, liberalizzando ampiamente lo scambio di beni e servizi, garantendo il diritto di stabilimento e assicurando l'accesso agli appalti pubblici, a condizione che l'Ucraina abbia correttamente rispettato i propri obblighi di allinearsi alla legislazione europea.

L'accordo include inoltre un capitolo istituzionale che prevede dei *summit* annuali tra l'UE e l'Ucraina, durante i quali vengono adottate le direzioni per l'attuazione

²⁸⁹ Ibidem.

²⁹⁰ Ivi, p. 36.

²⁹¹ Ibidem.

²⁹² J. CARMONA, C.C. CÎRLIG, G. SGUEO, *Uk withdrawal from the European Union*, cit., p. 31.

²⁹³ G. V. LOO, *The EU-Ukraine Association Agreement*, cit., p. 358.

²⁹⁴ Ivi, pp. 247-291.

dell'accordo e la creazione di alcune istituzioni congiunte²⁹⁵. Tra queste assume particolare importanza l'Association Council, composto da un lato dai membri del Consiglio europeo e della Commissione e dall'altro dai membri del governo ucraino, che si incontra una volta all'anno con il compito di supervisionare l'applicazione e l'attuazione dell'accordo, e ha la possibilità di assumere, nei casi stabiliti dall'accordo, decisioni "vincolanti", obbligando le parti a rispettare queste decisioni²⁹⁶. L'Association Council insieme all'Association Committee ed il Parliamentary Association Committee hanno un ruolo chiave nel processo "dinamico" di ravvicinamento alla legislazione UE: infatti questi organi congiunti possono aggiornare l'elencazione contenuta negli allegati dell'accordo di tutte le direttive e regolamenti considerati rilevanti, alla luce dei corrispondenti sviluppi del diritto UE²⁹⁷.

8.4.2. *L'Accordo economico e commerciale globale (CETA) con il Canada*

L'Accordo economico e commerciale globale (CETA) stipulato tra UE e il Canada²⁹⁸ è considerato uno degli accordi di libero scambio più innovativi tra economie avanzate²⁹⁹ ed uno degli accordi commerciali più ambiziosi e globali mai negoziati dall'UE³⁰⁰.

Dopo un'introduzione in merito alla discussione relativa alla natura giuridica dell'accordo, si tratterà dell'(apparente) ampio ambito di applicazione e del difficile raggiungimento dell'obiettivo di "convergenza regolamentare" ivi contenuto.

L'iter di negoziazione e conclusione di suddetto accordo è stato lungo, complesso e non si è ancora pienamente concluso. Dopo una lunga fase di negoziazioni, iniziate nel maggio 2009 e dichiarate concluse nel 2014, l'accordo è stato approvato dal Parlamento europeo il 30 ottobre 2016, ed è entrato in vigore provvisoriamente dal 21 settembre 2017. Ai fini di una piena applicazione dell'Accordo è necessario attendere che tutti gli Stati membri procedano a ratificarlo all'interno del proprio ordinamento

²⁹⁵ Ivi, p. 204.

²⁹⁶ Ivi, p. 205.

²⁹⁷ C.M. EMERSON, V. MOVCHAN, *Deepening EU-Ukrainian Relations*, cit., p. 241.

²⁹⁸ Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in GU L 11/2017, p. 23 ss.

²⁹⁹ C.M. EMERSON, *Which model for Brexit?*, cit., p. 6.

³⁰⁰ J. PIRIS, *If the Uk votes to leave*, cit., p. 9.

in quanto è stato inquadrato, benché a seguito di alcune incertezze, come accordo misto.

In generale il dibattito sulla natura giuridica mista o meno degli accordi internazionali riconducibili alla categoria dei cd. “accordi di nuova generazione” è in corso da molti anni e l’argomento è stato recentemente oggetto di un parere della Corte di giustizia, pronunciato il 16 maggio 2017³⁰¹. Nel contesto dell’Accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e la Repubblica di Singapore si erano manifestati dei dubbi riguardo l’appartenenza all’Unione della competenza di firmare e ratificare l’accordo, in ragione della presenza di alcune materie ivi contenute (in particolar modo quella relativa alla tutela degli investimenti esteri) per cui la Commissione ha deciso di richiedere un parere alla Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 218 par. 11 TFUE, al fine di fare chiarezza sulla questione³⁰². Con l’opinione 2/15³⁰³ la Corte ha statuito per una serie di ragioni, le quali non verranno approfondite nel presente elaborato, secondo cui tale accordo ha natura mista e dunque deve essere ratificato da parte di tutti gli Stati membri³⁰⁴.

In particolare per il CETA, la Commissione europea credeva durante la negoziazione dell’accordo di poterlo concludere autonomamente per la totalità delle sue disposizioni, sostenendo che l’Unione Europea avesse la competenza esclusiva in materia di politica commerciale in forza dell’art. 207 TFUE³⁰⁵ in combinato disposto con l’art. 3 TFUE³⁰⁶. Tuttavia tale impostazione era contestata da parte degli Stati

³⁰¹ T. DOLLE, B.G.SIMOES, *Mixed Feelings about “Mixed Agreements” and CETA’s Provisional Application*, in *Eur. J. Risk Reg.*, 2016 p. 617.

³⁰² Ivi, p. 621.

³⁰³ Parere della Corte di Giustizia 2/2015 pronunciato il 16 maggio 2017 (in EU:C:2017:376).

³⁰⁴ Sul parere 2/2015 si veda: C. CELLERINO, *Il parere 2/15 della Corte di giustizia sull’Accordo di libero scambio UE-Singapore; luci e ombre*, in *Eurojus.it*, 25 luglio 2017; M. GATTI, *La politica commerciale dopo il parere 2/2015: verso accordi “EU-Only” senza ISDS/ICS?*, in *SIDIBlog.it*, 19 giugno 2017; D. KLEIMANN & G. KÜBEK, *The Signing, Provisional Application, and Conclusion of Trade and Investment Agreements in the EU. The Case of CETA and Opinion 2/15*, in *Robert Schuman Centre for Advanced Studies*, 2016.

³⁰⁵ Art. 207 TFUE: «1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, in particolare per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, gli investimenti esteri diretti, l’uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione e le misure di protezione commerciale, tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. La politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell’azione esterna dell’Unione.»

³⁰⁶ Art. 3 TFUE: 2: «L’Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell’Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata.»

membri, i quali invece ritenevano che la competenza a concludere l'Accordo avesse natura concorrente o, in alcuni casi³⁰⁷ addirittura esclusiva³⁰⁸.

La Commissione, pertanto, tenuto conto delle obiezioni degli Stati membri e del parere 2/15 della Corte di giustizia, ha infine stabilito nella sua proposta finale che il CETA si concludesse come accordo misto. Di conseguenza l'accordo deve essere sottoposto al vaglio di tutti i parlamenti nazionali, ed in alcuni casi anche regionali, il che comporta non solo un inevitabile ritardo, ma anche la possibilità che un singolo stato o una singola regione³⁰⁹ di uno Stato membro blocchi la piena entrata in vigore dell'Accordo³¹⁰. Si noti che se ci fosse il consenso dell'altra parte non ci sarebbero problemi nel concludere due accordi, l'uno relativo alle materie di competenze esclusive dell'Unione, e l'altro relativo ai settori di competenze concorrente³¹¹. Questa soluzione sarebbe probabilmente accolta con favore dal Canada perché comporterebbe una più veloce e facile entrata in vigore dell'Accordo; tuttavia, alcuni sottolineano che sarebbero proprio gli Stati membri dell'UE a non essere d'accordo in quanto questi in realtà spesso cercano di "miscelare" gli accordi commerciali con materie di competenza non esclusiva dell'Unione, tentando di bloccare l'accordo schierandosi dietro la necessità di ratifica da parte dei parlamenti nazionali³¹².

Come il DCFTA contenuto nell'Accordo di associazione con l'Ucraina, anche il CETA è contraddistinto, rispetto ai precedenti accordi di libero scambio di cd. "vecchia generazione", per il fatto di essere "globale". Infatti l'accordo elimina i dazi

³⁰⁷ Ad es. per le disposizioni prive di un nesso specifico con gli scambi commerciali come la tutela dell'ambiente, la protezione sociale ed alcuni aspetti della proprietà intellettuale e per tutti gli impegni relativi alla tutela di investimenti non diretti.

³⁰⁸ N. NEUWAHL, *CETA as a Potential model for (Post-Brexit) UK-EU Relations*, in *European Foreign Affairs Review* 22, 2017, p. 297.

³⁰⁹ La Vallonia è una piccola regione del Belgio che è riuscita a ritardare il procedimento di entrata in vigore del CETA. Il Belgio ha delegato molte materie, incluse il commercio, ai parlamenti regionali, per cui il Paese poteva firmare l'accordo solo a seguito dell'accordo dei parlamenti regionali. La Vallonia non era d'accordo con certi aspetti dell'accordo in quanto contrari all'interesse della regione ma infine si è riusciti a trovare un accordo adottando un «Joint Interpretative Instrument» (GU L 11/2017, p. 3ss.) contenente la riaffermazione del diritto di legiferare.

³¹⁰ E. WHITE, *The Obstacles to Concluding the Eu-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement and Lessons for the Future*, in *Global Trade and Customs Journal*, 2017, pp. 178-179.

³¹¹ Come ha sottolineato l'Avvocato generale Sharpston nell'opinione a lei richiesto nell'ambito del procedimento consultivo sulla competenza a concludere l'ALS UE-Singapore (in EU C:2016:992): «One option could of course be to split the EUSFTA into several agreements, depending on the competence(s) involved. However, that is a political decision which requires (in particular) the agreement of the third State concerned.».

³¹² Sul tema si veda A. ROSAS, *The future of Mixity*, in C. HILLON, P. KOUTRAKOS (a cura di), *Mixed Agreements Revisited: The EU and Its member States in the World*, Hart, 2010, p. 367 ss.

doganali per gli scambi di beni industriali (ad eccezione di alcuni prodotti, le cui tariffe saranno comunque gradualmente rimosse) e quelli imposti sui prodotti della pesca e sulla maggioranza dei prodotti agricoli; prevede un'apertura del mercato UE per una parte del settore dei servizi, seguendo per la prima volta un approccio basato su un "elenco negativo", per cui tutti i servizi sono liberalizzati eccetto quelli esplicitamente esclusi; prevede l'accesso al mercato degli investimenti; contiene anche disposizioni riguardo i diritti di proprietà intellettuale, gli ostacoli tecnici al commercio, le procedure doganali, l'agevolazione degli scambi e la politica concorrenziale; sono presenti inoltre norme sull'ingresso e il soggiorno per motivi di affari, andando in alcuni casi anche a riconoscere le qualifiche professionali dei lavoratori; si garantisce l'accesso ai mercati degli appalti pubblici per i beni e i servizi menzionati nell'accordo e vengono incluse regole sullo sviluppo sostenibile, sul lavoro e sull'ambiente³¹³.

Alcuni, tuttavia, hanno fatto notare che l'ampio ambito di applicazione dell'accordo è in realtà accompagnato da un vastissimo utilizzo di eccezioni che sono presenti in ogni capitolo, incluso il preambolo, creando in tal modo una situazione dove in realtà è l'eccezione a diventare la regola³¹⁴. Tale paradosso sembrerebbe la conseguenza di un tentativo delle parti di giungere ad un compromesso tra due diversi obiettivi, ovvero sia raggiungere una maggiore convergenza regolamentare ed allo stesso tempo preservare un autonomo "spazio regolatorio"³¹⁵. A tal proposito è bene precisare, per non fare confusione, che, a differenza del DCFTA ucraino, il CETA non impone degli obblighi di ravvicinamento con la legislazione europea³¹⁶. Invece, al fine di liberalizzare il commercio in modo più "approfondito", il CETA contiene un intero capitolo³¹⁷, dedicato alla "cooperazione regolamentare", che incoraggia le autorità di regolamentazione a scambiarsi esperienze e informazioni e ad individuare i settori in cui cooperare, con il fine ultimo di eliminare fin dall'origine le barriere commerciali non tariffarie tramite un "ravvicinamento" delle legislazioni nazionali su base

³¹³ W. SCHÖLLMANN, *Comprehensive Economic and Trade Agreement with Canada*, in Parlamento europeo, gennaio 2017.

³¹⁴ Per un'analisi delle eccezioni presenti nel CETA si veda A. DE MESTRAL, *When Does the Exception Become the Rule? Conserving Regulatory Space under CETA*, in *Journal of International Economic Law*, settembre 2015, pp. 641-655 (l'autore spiega che oltre alle eccezioni specifiche ci sono 3 gruppi generali di eccezioni: 1. nel capitolo delle definizioni (capitolo 2); 2. nel capitolo generale delle eccezioni (capitolo 32); 3. nel capitolo degli investimenti (capitolo 10).

³¹⁵ *Ibidem*.

³¹⁶ J. CARMONA, C.C. CÍRLIG, G. SGUEO, *Uk withdrawal from the European Union*, p. 32.

³¹⁷ Si veda cap. 21 CETA.

volontaria³¹⁸. Dunque la facilitazione degli scambi commerciali viene perseguita anche con il tentativo di raggiungere una “convergenza regolamentare”. Tuttavia i meccanismi a tal fine previsti sono piuttosto statici in quanto per permettere una coordinazione delle politiche viene predisposta una struttura istituzionale composta da innumerevoli comitati³¹⁹ che costituiscono un modo diplomatico di coordinamento tra le parti piuttosto che un processo decisionale democratico che porti all’emanazione di leggi sovranazionali direttamente applicabili³²⁰; inoltre la convergenza regolamentare sarà meno effettiva in termini di eliminazione delle barriere tecniche rispetto all’armonizzazione nel contesto dell’UE³²¹ in quanto le autorità di regolamentazione europee e canadesi conservano il loro potere di adottare atti legislativi e la cooperazione avviene su base del tutto volontaria.

In tale contesto occorre notare che, comunque, la cooperazione e convergenza regolamentare risultano obiettivi molto difficili da raggiungere, considerando che si tratta di realtà geograficamente molto distanti tra loro e che saranno necessarie regolari e frequenti riunioni tra i vari comitati istituiti, andando a duplicare in sostanza il lavoro di armonizzazione già avvenuto all’interno dell’UE e risultando costosi in termini di tempo e di denaro³²².

8.5. *Le regole dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC)*

³¹⁸ Per un approfondimento si veda B. HOECKMAN, *Trade Agreements and International Regulatory Cooperation in a Supply Chain World*, in *Robert Schuman Centre for Advanced Studies Research*, 2015.

³¹⁹ Ad esempio: il Committee on Trade in Goods, il Committee on Agriculture, il Committee on Wines and Spirits, il Joint Sectoral Group on Pharmaceuticals, il Committee on Services and Investment, il Joint Customs Cooperation Committee, il Joint Management Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures, il Committee on Government Procurement, il Financial Services Committee, il Committee on Trade and Sustainable Development, il Regulatory Cooperation Forum.

³²⁰ N. NEUWAHL, *CETA as a Potential model for (Post-Brexit) UK-EU Relations*, cit., p. 280.

³²¹ Ibidem.

³²² E. WHITE, *The Obstacles to Concluding the Eu-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement*, cit., p. 180 ove l’autore svolge delle considerazioni anche sul fatto che la convergenza regolatoria è necessaria in tutto il mondo e perciò il conseguimento dell’obiettivo raggiungerebbe risultati migliori: così come la riduzione delle tariffe in un contesto multilaterale nel quadro WTO è superiore rispetto a quelle degli accordi di libero scambio bilaterali poiché per gli accordi bilaterali per ottenere le stesse riduzioni tariffarie occorrerebbe considerarne circa 25.000, anche la convergenza regolatoria presenterebbe il medesimo dilemma in quanto le condizioni precise per ogni accordo porterebbero ad un variabile “spaghetti bowl” di regole e pertanto sarebbe maggiormente conseguibile in un contesto multilaterale.

Si avverte che in questa sezione si tratterà il tema a livello generale e nello specifico in relazione ad un possibile futuro rapporto tra il Regno Unito e l'UE basato sulle pure regole della OMC, in assenza di accordi preferenziali né di accordi doganali. Invece non sarà trattato l'argomento relativo al rapporto basato sulle regole OMC tra il Regno Unito e i paesi extraeuropei.

L'Organizzazione mondiale del Commercio (OMC) è stata istituita con l'«Accordo di Marrakech»³²³ firmato il 15 aprile 1994, entrato in vigore nel 1995.

Attualmente gli Stati appartenenti ad essa sono 164 (incluso il Regno Unito), i quali rappresentano più del 95% del commercio mondiale³²⁴. Lo scopo ultimo dell'OMC è di favorire il commercio internazionale rendendolo il più libero possibile, migliorando l'accesso reciproco ai mercati attraverso la riduzione delle tariffe doganali e degli altri ostacoli ingiustificati allo scambio, in modo tale da creare un sistema commerciale trasparente e prevedibile³²⁵.

Dal 1947 al 1994, la disciplina giuridica del commercio internazionale fu disciplinata dal «Accordo Generale sulle Tariffe Doganali e sul Commercio 1947» (GATT), che costituiva la componente originaria del diritto OMC e la cui disciplina fu la conseguenza di cicli periodici (*round*) di negoziati tariffari e commerciali multilaterali³²⁶. Durante gli anni furono stipulati una serie di accordi aggiuntivi distinti ed autonomi dall'Accordo generale e rispetto ai quali non tutte le parti vi aderivano, con il risultato che si era venuto a creare un sistema molto complesso perché le parti contraenti del GATT 1947, in relazione alla stessa materia, risultavano vincolate da norme diverse e da procedure di soluzione delle controversie diverse³²⁷. La materia fu razionalizzata nell'ultimo ciclo di negoziati del GATT 1947, denominato *Uruguay Round*, che si concluse con la stipula dell'Accordo istitutivo dell'OMC e di una serie

³²³ L'Accordo di Marrakech è l'atto finale dell'Uruguay Round e comprende un elenco di accordi multilaterali e plurilaterali. L'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio presenta numerosi allegati contenenti gli accordi specifici dell'OMC: Allegato 1A. Accordo generale sulle tariffe doganali sul commercio 1994 (GATT 1994) oltre ad altri 12 accordi multilaterali sugli scambi di merci; 1B. Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS); 1C. Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS); Allegato 2 Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie; Allegato 3 Meccanismo di esame delle politiche commerciali; Allegato 4. Accordi commerciali plurilaterali.

³²⁴ Sito ufficiale del WTO alla voce "*Members and Observers*".

³²⁵ HOUSE OF LORDS, *Brexit: the options for future trade*, 13 dicembre 2016, p. 51.

³²⁶ G. VENTURINI, *La struttura istituzionale dell'OMC*, in G. VENTURINI, *L'Organizzazione Mondiale del Commercio*, Milano, 2015, p. 3-4.

³²⁷ *Ibidem*.

di allegati contenenti gli Accordi multilaterali, entrati in vigore nel 1995, vincolanti per tutti i Membri dell'OMC e ratificati negli ordinamenti interni in base alle regole di adattamento nazionali³²⁸.

I principali pilastri dell'OMC riguardano il commercio di beni, disciplinato dall'«Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994» (GATT 1994)³²⁹, il commercio di servizi, disciplinato dal «Accordo Generale sugli Scambi di Servizi» (GATS), i diritti di proprietà intellettuale, disciplinati dall'«Accordo generale sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio» (TRIPs), oltre che la soluzione delle controversie tra Stati, contenuta in un allegato intitolato «Intesa sulla regole e le procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie» (DSU).

All'interno dell'OMC vigono principi di non discriminazione che hanno l'obiettivo di assicurare una parità di trattamento delle regole commerciali per tutti i Membri OMC anche se esistono delle eccezioni per accordi di libero scambio e le unioni doganali.

Il primo aspetto del principio di non discriminazione si identifica, a livello “esterno” con la clausola della Nazione più favorita (NPF) (art. I GATT, art. II GATS, art. IV TRIPs) che si traduce in una duplice obbligazione: a prescindere dalla provenienza, le importazioni di merci simili nel mercato di una parte contraente devono essere soggette al medesimo trattamento, così come, a prescindere dalla destinazione, devono esserci le stesse condizioni per le esportazioni; il secondo aspetto si traduce, a livello “interno”, nel principio del trattamento nazionale (art. III GATT, XVII GATS, art. III TRIPs) il quale implica che, una volta che il bene o il servizio straniero siano stati importati all'interno del mercato di uno dei paesi contraenti, questi entrano in libera pratica nel territorio di destinazione e vengono sottoposti al medesimo trattamento di un bene o servizio locale³³⁰.

³²⁸ L'Italia ha ratificato e dato esecuzione agli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round con l. n. 747 del 29 dicembre 1994 (in GU n. 7 del 10/01/1995). A livello di Unione l'Accordo è stato adottato con la decisione del Consiglio del 22 dicembre 1994 (in GU L 336 del 23/12/1994).

³²⁹ Il GATT 1994 si configura come un accordo-quadro che incorpora, mediante rinvio, il contenuto del GATT 1947, integrato dal relativo *acquis*, ossia dal *corpus* normativo risultante dai documenti adottati fra il 1947 e il 1994. Per un ulteriore approfondimento sulla transizione dal GATT 1947 al GATT 1994 si veda G.Z. MARCEAU, *Transition from GATT to WTO. A Most Pragmatic Operation*, in *Journal of World Trade*, 1995, pp. 147-163.

³³⁰ K. E. SØRENSEN, *The Most-Favoured Nation Principle in the UE*, in *Legal Issues of Economic Integration*, 2007, p. 316.

Sono parte integrante degli Accordi le liste degli impegni (*schedules of commitments*) che gli Stati membri assumono in relazione all'accesso di beni e servizi al proprio mercato e che vengono periodicamente aggiornate tramite procedimenti negoziali³³¹.

Ogni membro OMC ha un'individuale lista di concessioni, ad eccezione degli Stati membri dell'UE che, aderendo ad un'unione doganale, hanno una lista di concessioni comune³³². Ne deriva che, recedendo dall'Unione, la lista delle concessioni del Regno Unito dovrà essere distaccata dalla lista comune dell'UE, che implicherà, di conseguenza, una rinegoziazione di tali liste, non solo per il Regno Unito ma anche per la stessa Unione Europea³³³. A tal proposito occorre sottolineare che la modifica o la rettifica³³⁴ delle liste non potrà avvenire su base unilaterale, necessitando dunque di un accordo con tutte le altre parte contraenti dell'OMC – occorre ricordare che si tratta di 164 Membri – i quali si potrebbero “approfittare” della evidente situazione di difficoltà, in particolar modo del Regno Unito, per domandare un trattamento più favorevole³³⁵.

In relazione al GATT tali liste sono strutturate in quattro parti: le concessioni tariffarie soggette alla clausola della NPF, i trattamenti preferenziali, eventuali concessioni sulle misure non tariffarie e gli impegni per la riduzione della sovvenzione sui prodotti agricoli³³⁶. In via generale l'art. II.1 lett. a) GATT afferma che nessuna parte contraente può applicare alle altre un trattamento meno favorevole rispetto a

³³¹ G. VENTURINI, *La struttura istituzionale dell'OMC*, in G. VENTURINI, *L'organizzazione Mondiale del Commercio*, cit., p. 5.

³³² S. SANNA, *Il GATT 1994 e gli accordi in materia doganale*, ID, cit., p. 33.

³³³ M. EMERSON, *Which model for Brexit?*, cit., p. 2.

³³⁴ La rettifica è possibile per modificare in modo puramente formale la concessione; la modifica, invece, implica un cambiamento sostanziale della concessione. Per una riflessione sull'approccio che potrebbe adottare il Regno Unito nel contesto OMC si veda P. HOLMES, J. ROLLO, L.A. WINTERS, *Negotiating the UK's Post-Brexit Trade Arrangements*, cit., pp. 26-28 ove l'autore osserva che il Regno Unito in astratto potrebbe procedere ad effettuare una rettifica mantenendo la stessa lista di concessioni dell'UE, sostituendo la denominazione “UE” con la denominazione “UK”; tuttavia in concreto gli altri Stati membri potrebbe obiettare che questa sia una mera rettifica, implicando quindi una rinegoziazione quasi sicuramente necessaria in quanto, pur mantenendo le medesime tariffe, una x percentuale del mercato RU non corrisponde esattamente ad una x percentuale del mercato UE (con il RU). Infatti si deve considerare che la tariffa pagata per l'importazione nel mercato unico comprende la libertà di circolazione del bene o del servizio all'interno degli Stati membri dell'UE, senza ulteriori costi aggiuntivi; così non è nel caso del RU perché, nel momento in cui avverrà la separazione del mercato inglese da quello dell'UE, dovranno essere sopportati costi aggiuntivi per la circolazione di quel bene o servizio nel mercato unico.

³³⁵ M. EMERSON, *Which model for Brexit?*, cit., p. 2.

³³⁶ S. SANNA, *Il GATT 1994 e gli accordi in materia doganale*, in G. VENTURINI, cit., p. 33.

quello indicato negli impegni specifici contenuti nelle liste, mentre l'art. II.1 lett. b) GATT specifica che, per ciascun prodotto indicato nella lista il dazio realmente applicato non può essere superiore al valore massimo del dazio doganale che può essere riscosso sulle importazioni proveniente da altri Membri, concordato a seguito dei negoziati, ad eccezione delle deroghe ammesse alla NPF.

Il Regno Unito come mero membro dell'OMC, senza nessun accordo preferenziale, sarà dunque assoggettato nei suoi rapporti con l'UE alle tariffe europee della nazione più favorita (NPF), le quali variano enormemente in relazione al tipo di prodotto. Le aliquote tariffarie NPF imposte sulle importazioni di beni nell'Unione Europea nel 2016 si attestano su una tariffa media generale del 5,2%, con una media più alta per i prodotti agricoli (11,1%) e più bassa per i prodotti non agricoli (4,2%)³³⁷. Si noti che sebbene le tariffe UE MPF stiano subendo durante gli anni una diminuzione, i dazi imposti per alcuni prodotti, in particolare quelli agricoli, sono ancora molto alti, arrivando a superare in alcuni casi il 30%³³⁸.

Inoltre, in assenza di un'unione doganale con il Regno Unito lo scambio di beni tra UE e RU sarà assoggettato alle regole d'origine che sono normative stabilite da ogni Stato che mirano a determinare l'origine di una merce importata al fine di stabilirne il relativo trattamento³³⁹. Ciò comporta che se un bene intermedio è importato nel Regno Unito, incorporato ad un altro bene ed infine venduto in uno Stato UE, i costi che dovrà subire lo scambio del bene saranno dapprima una x percentuale per l'importazione nel Regno Unito e successivamente un eventuale costo aggiuntivo nel caso in cui il prodotto non dovesse rispettare le regole d'origine UE. Lo stesso vale specularmente per l'esterno: i beni finali prodotti nell'UE usando parti e componenti del RU potrebbero perdere il loro *status* preferenziale negli accordi di libero scambio UE perché il "contenuto" inglese del bene, non essendo più contenuto europeo, potrebbe non incontrare le regole d'origine degli Accordi di libero scambio che l'Unione ha

³³⁷ Per il profilo delle tariffe UE si veda la pubblicazione WTO World Tariff Profiles 2017, p. 82.

³³⁸ *Ibidem*.

³³⁹ L'accertamento dell'origine di un prodotto è complesso quando un prodotto è realizzato con materie prime di diversa provenienza e le fasi di lavorazione si svolgono in più Stati. Il paese d'origine è di solito quello in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale, tale da modificare il prodotto originale in uno nuovo. I criteri con cui può essere individuato sono: 1. Il cambiamento della voce tariffaria; 2. Il criterio del valore aggiunto; 3. Il criterio per cui il paese d'origine è quello dove è avvenuta una specifica fase della lavorazione del prodotto.

stipulato con i paesi terzi, dovendo di conseguenza affrontare un ulteriore costo aggiuntivo.

All'interno dell'ordinamento giuridico OMC esiste un accordo sulle regole d'origine che ha l'obiettivo finale di armonizzare le regole non preferenziali necessarie all'applicazione delle misure commerciali al di fuori di regimi privilegiati ma il programma di lavoro inizialmente programmato è attualmente in una fase di stallo³⁴⁰.

La disciplina relativa al commercio internazionale dei servizi, come già anticipato, è contenuta nel GATS che promuove la liberalizzazione multilaterale del settore terziario, tradizionalmente considerato una prerogativa esclusiva degli Stati. Come noto le negoziazioni in questo ambito sono rese più difficili per la presenza di alcuni fattori: il primo riguarda l'eterogeneità delle attività di servizi, che rende complesso redigere una disciplina di carattere generale; il secondo è relativo al fatto che la protezione dei fornitori nazionali di norma avviene attraverso la normativa nazionale, per cui la riduzione o l'eliminazione di questi ostacoli non tariffari richiede uno sforzo maggiore; il terzo riguarda il fatto che spesso è necessaria la compresenza di prestatore e fruitore, che implica l'interferenza con le normative nazionali relative all'immigrazione e sicurezza o comunque settori di politica pubblica particolarmente sensibili³⁴¹.

La difficoltà di raggiungere compromessi soddisfacenti si riflette nella natura ibrida del GATS che *a priori* ha un ambito di applicazione molto ampio in quanto si applica a tutti i settori dei servizi – ad eccezione dei servizi che non sono forniti su base commerciale o concorrenziale (come ad es. il settore dell'educazione e della salute) e l'intero settore dell'aviazione civile – ma a ciò si deve aggiungere che alcune obbligazioni sono applicabili solamente se un Membro le ha accettate nella propria lista di concessioni. In quest'ultime, infatti, ogni Membro stabilisce i propri impegni dettagliando le eccezioni al principio del trattamento della nazione più favorita, il livello di accesso al mercato e il trattamento garantito in base al diritto nazionale³⁴².

Non essendo questa la sede per analizzare nello specifico la disciplina dei servizi contenuta nel GATS, ci si limita a sottolineare che, in assenza di un qualsivoglia

³⁴⁰ S. SANNA, *Il GATT 1994 e gli accordi in materia doganale*, in G. VENTURINI, cit., p. 58.

³⁴¹ C. DORDI, *L'Accordo generale sul commercio dei servizi*, in G. VENTURINI, cit., p. 152.

³⁴² E. H. LEROUX, *Trade in Financial Services under the World Trade Organization*, in *Journal of World Trade*, 2002, p. 415.

accordo preferenziale, l'accesso al mercato dei servizi derivante da queste regole è in generale molto limitato e sussistono, nell'accordo o nelle liste, molte eccezioni alla clausola della nazione più favorita e al principio del trattamento nazionale³⁴³. Come è stato fatto già notare si ribadisce dunque il fatto che anche se il regime del mercato dei servizi dell'UE è lontano dall'essere completamente integrato, ha sicuramente raggiunto un livello di liberalizzazione più elevata rispetto a quella esistente nell'OMC³⁴⁴.

In assenza di un accordo preferenziale tra il Regno Unito e l'Unione Europea verranno applicate di *default* le regole derivanti dagli accordi OMC. Queste regole garantiscono la minor imposizione di obbligazioni verso l'Unione Europea: infatti ai meri membri OMC non è richiesto di conformarsi alla legislazione UE, di assoggettarsi alla giurisprudenza della Corte di giustizia e di accettare le quattro libertà fondamentali. Tuttavia, il "vantaggio" della mancanza di tali obblighi nel quadro OMC viene controbilanciato dal fatto che il commercio è meno liberalizzato, sia per quanto riguarda i beni che per quanto riguarda i servizi, diventando più oneroso e difficoltoso e comportando, almeno nel breve periodo, un forte shock economico per il Regno Unito

³⁴³ Per un'analisi più approfondita del principio della nazione più favorita e delle sue eccezioni nel TRIPS si veda Y. WANG, *Most-Favoured-Nation Treatment under the General Agreement on Trade in Services – And Its Application in Financial Services*, in *Journal of World Trade*, 1996, pp. 91-124; si veda anche R. ADLUNG, A. CARAZNIGA, *MFN Exemptions Under the General Agreement on Trade in Services: Grandfathers Striving for Immortality?*, in *Journal of International Economic Law*, 2009, pp. 357-392.

³⁴⁴ F. MUSTILLI, J. PELKMANS, *Access Barriers to Services Markets. Mapping, tracing, understanding and measuring*, in CEPS Special Report, giugno 2013.

CAPITOLO 2

GLI EFFETTI DEL RECESSO SUL MARCHIO EUROPEO E SUL DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO

1. Premessa; 2. Il quadro normativo e il rapporto tra disciplina nazionale e disciplina europea; 2.1. Cenni sulla disciplina del marchio UE; 2.2. Cenni sulla disciplina del design comunitario; 2.3. Il rapporto tra tutela europea e tutela nazionale; 3. Gli interrogativi che si pongono in relazione ai titoli unitari; 4. Le opzioni disponibili e le modalità di attuazione; 5. Una possibile proposta; 5.1. I marchi UE e i design comunitari registrati ante recesso; 5.2. Le domande di registrazione pendenti al momento del recesso; 5.3. I procedimenti di opposizione e di nullità avanti all'EUIPO e agli organi giurisdizionali pendenti al momento del recesso; 5.4. Il marchio UE utilizzato effettivamente nel solo territorio del Regno Unito o utilizzato solamente negli altri Stati dell'Unione Europea; 5.5. Il marchio UE che gode di notorietà nel solo territorio del Regno Unito o solamente negli altri Stati dell'Unione Europea; 5.6. Il design comunitario non registrato acquisito ante recesso.

1. Premessa

Il recesso del Regno Unito dall'Unione Europea è un evento che implicherà rilevanti conseguenze su tutti i fronti. Uno dei settori maggiormente colpito è quello della proprietà intellettuale ambito che, nel corso degli anni, ha subito interventi legislativi a livello sovranazionale europeo, tendenti non solo ad un'armonizzazione delle discipline nazionali degli Stati membri, ma anche alla realizzazione di una disciplina europea dei diritti di proprietà intellettuale autonoma e indipendente dal diritto nazionale, con la creazione di titoli aventi effetti unitari in relazione a marchi registrati³⁴⁵, disegni o modelli registrati e non registrati³⁴⁶, varietà vegetali³⁴⁷, denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette³⁴⁸, che assicurano una protezione estesa a tutto il territorio dell'Unione Europea.

³⁴⁵ Per un inquadramento delle fonti normative del marchio europeo si veda *supra* par. 2.

³⁴⁶ Per un inquadramento delle fonti normative del disegno o modello comunitario si veda *supra* par. 2.

³⁴⁷ L'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO) è l'agenzia dell'Unione Europea con sede ad Angers (Francia) responsabile dell'attuazione di un sistema per la protezione delle varietà vegetali. La protezione della privativa per ritrovati vegetali è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio del 27 luglio 1994 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali [in GU L 227 del 1 settembre 1994, p.1].

³⁴⁸ Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette sono diritti di privativa disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari [in GU L 343 del 14 dicembre

Il settore della proprietà intellettuale e industriale è, in generale, un'area di rilevante interesse economico per l'Unione Europea. Si noti che in base alle statistiche Eurostat i settori ad alta intensità industriale rappresentano circa il 26 % dell'occupazione europea e il 39% del prodotto interno lordo (PIL) dell'Unione Europea³⁴⁹.

Il *focus* del presente capitolo mira a registrare le problematiche, in particolare di natura transitoria, originate dal recesso del Regno Unito³⁵⁰, che si pongono in relazione a taluni titoli unitari. Nella successiva trattazione si è scelto di analizzare nello specifico le problematiche relative ai «marchi europei» (di seguito denominati «marchi UE»), disciplinati attualmente dal Regolamento UE/1001/2017³⁵¹ (di seguito anche «RMUE») e ai «disegni o modelli comunitari» (di seguito denominati «design comunitari») disciplinati dal Regolamento CE/ 6/2002³⁵² (di seguito anche «RDC»). Non verranno invece trattate in modo specifico le problematiche in relazione alle varietà vegetali e alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette, che si pongono tuttavia in modo analogo.

2012, p. 1] e dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli [in GU L 347/671]. I diritti di privative riguardanti le denominazioni di origine relativamente a bevande alcoliche e prodotti vitivinicoli sono tutelati dal Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio [in GU L 39 del 13 febbraio 2008, p. 16].

³⁴⁹ EUROSTAT, THE EU IN THE WORLD 79 (2016) [<http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7589036/KS-EX-16-001-EN-N.pdf/bcacb30c-0be9-4c2e-a06d-4b1dae493e>].

³⁵⁰ Il tema non è stato particolarmente trattato a causa dell'incertezza a cui è sottoposto. Per facilitare la ricerca sul tema si elencano le fonti ritenute più rilevanti. Si veda per delle trattazioni sistematiche: A. GEORGE, *Restructuring Intellectual Property Jurisdiction Post-Brexit: Strategic Considerations for the European Union and Britain*, in *J. Int'l L.* 131, 2017; A. VAN HOOFT, *Brexit and Future of Intellectual Property Litigation and Arbitration*, in *Journal of International Arbitration* 33, 2016, pp. 541-564; A. KUR, M. SENFTLEBEN, *European Trade Mark Law. A Commentary*, pp. 80-83; R. ARNOLD, L. BENTLY, E. DERCLAYE, G. DINWOODIE, *IP Law post-Brexit*, in *Judicature* Vol. 101 no. 2, estate 2017, pp. 65-71; L. CURTIS, L. SOMERS, *What a Brexit would mean for UK and EU trademark law*, ottobre/novembre 2015. Si veda per degli articoli su blog: L.K. SHIELDS, *Brexit, Intellectual Property and an Irish Angle*, in *Lexology.it*, 8 febbraio 2017; N. ARIES, *What Brexit Means for Trademark Licensing*, in *INTABulletin*, 1 marzo 2017; D. MEALE, *Brexit and Brands – 568 days and counting – the EU's position*, in *IPKat.it*, 8 settembre 2017; D. MEALE, *Brexit and Brands: 536 days and counting – what is the UK going to do?*, in *IPKat blog*, 8 ottobre 2017; E. ROSATI, *What's next for trade marks in the UK and EU? Report on JIPLP/GRUR trade mark conference*, in *IPKat blog*, 28 novembre 2017; R. HARVARD, *Then and now: EU trademarks in the UK*, in *Worldipreview.com*, 17 maggio 2017; C. ALERT, *Brexit and the European Trade Mark System*, 24 giugno 2016; H. J. SHERATON, B. CLARCK, *EU Brexit Position paper on Intellectual property rights – the tip of the iceberg*, in *Lexology.com*, 15 settembre 2017.

³⁵¹ Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea [in GU L 154 del 16 giugno 2017, p. 1].

³⁵² Regolamento CE n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari [in GU L 003 del 5 dicembre 2002, p.1].

L'ambito di tutela di tali titoli è esteso a tutto il territorio dell'Unione Europea garantendo un'unitarietà non solo a livello di domanda amministrativa, ma anche per tutti gli aspetti collegati e successivi. Tale principio è stabilito a livello generale dagli art. 1, par. 2 RMUE e art. 1, par. 3 RDC in virtù dei quali il marchio UE e il design comunitario hanno carattere unitario e producono gli stessi effetti in tutta l'Unione, non potendo essere registrati, trasferiti, formare oggetto di rinuncia, di decisione di nullità, di decadenza dei diritti del titolare e il loro uso può essere vietato soltanto per l'intero territorio dell'Unione.

Sin dall'entrata in vigore, nel 1996, del primo Regolamento istitutivo dei marchi europei³⁵³ (*rectius* «comunitari»³⁵⁴), il sistema, replicato per i disegni e modelli, ha riscosso un enorme successo, assistendo ad aumento esponenziale delle domande di anno in anno. Sulla base delle statistiche dell'«Ufficio della proprietà intellettuale dell'Unione Europea» (EUIPO – European Union Intellectual Property Office) nel 2016 sono state depositate 135.259 domande di marchio UE e sono stati registrati 94.568 design o modelli comunitari registrati³⁵⁵. Si noti che le domande di registrazione provenienti dal Regno Unito sono state 11.114 per il marchio europeo e 6.355 per i design comunitari³⁵⁶.

La protezione dei diritti di proprietà intellettuale costituisce un'area sensibile, con implicazioni importanti non solo da un punto di vista giuridico, ma anche da un punto di vista economico. Sarà dunque nell'interesse non solo dell'Unione Europea ma anche del Regno Unito negoziare un accordo che affronti in modo efficiente tutte le problematiche che sorgeranno, in modo tale da permettere agli utilizzatori del sistema di non essere privati dei diritti anteriormente acquisiti.

³⁵³ Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario [in GU L 11 del 14 gennaio 1994, p. 1] istitutivo per la prima volta di un sistema di protezione dei marchi a livello specifico per l'Unione, entrato in vigore nel 1996.

³⁵⁴ Il regolamento originario istitutivo del sistema unitario dei marchi utilizzava il termine «comunitario» anziché «europeo». Con il Regolamento modificativo 2015/2424 la terminologia è stata sostituita, coerentemente alle modifiche avvenute a livello costituzionale con il Trattato di Lisbona, con «europeo». Il citato regolamento ha altresì modificato la denominazione «Ufficio per l'armonizzazione interna del mercato» con «Ufficio della proprietà intellettuale dell'Unione Europea».

³⁵⁵ Statistiche EUIPO disponibile al seguente indirizzo: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf.

³⁵⁶ Statistiche EUIPO disponibile al seguente indirizzo: [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_oim/the_office/statistics_per_country/SSC003.1%20-%20Statistical%20travel%20pack%20by%20country%20\(GB\).pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_oim/the_office/statistics_per_country/SSC003.1%20-%20Statistical%20travel%20pack%20by%20country%20(GB).pdf).

Si sottolinea fin da subito che al momento in cui si scrive (febbraio 2018) l'incertezza risulta essere massima, sia con riguardo al sistema che verrà instaurato successivamente al recesso – strettamente connesso agli accordi commerciali futuri tra il Regno Unito e l'Unione Europea – sia in relazione al destino dei titoli unitari attualmente esistenti.

L'Unione Europea ha, di recente, preso una posizione sul tema emettendo una comunicazione l'1 settembre 2017, revisionata il 22 gennaio 2018, firmata da Commissione ed EUIPO e indirizzata ai titolari e richiedenti di marchi UE e design comunitari³⁵⁷, ove pone l'attenzione sulla cessazione degli effetti dei Regolamenti nel Regno Unito a seguito del recesso e rammenta che il recesso è una vicenda rilevante non solo per le istituzioni europee e nazionali, ma anche per gli operatori privati. Il 6 settembre 2017 è stato pubblicato un *position paper*³⁵⁸ che delinea i principi fondamentali della posizione dell'UE sui diritti di proprietà intellettuale. In linea generale, la Commissione ha focalizzato la sua attenzione sulla necessità di certezza giuridica, enunciando che dovrà essere assicurata la continua protezione nel Regno Unito dei titolari di titoli unitari, sulla base del diritto dell'Unione Europea, e che dovranno essere garantiti i diritti connessi alle richieste di titoli unitari pendenti al momento del recesso.

Numerosi istituti operanti nel settore della proprietà intellettuale –l'«International Trade Mark Association» (INTA)³⁵⁹, il «Chartered Institute of Trademark Attorneys»

³⁵⁷ COMMISSIONE UE-EUIPO, *Notice to holders of and applicants for European Union trade marks pursuant to Regulation (EU) 2017/1001 on the European Union trade mark and to holders of and applicants for Commission designs pursuant to Regulation (EC) no 6/2002 on Community designs*, 1 settembre 2017, revisionata il 22 gennaio 2018, disponibile al seguente indirizzo: <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/27403>.

³⁵⁸ COMMISSIONE UE, *Position paper transmitted to EU27 on Intellectual property rights (including geographical Indications)*, disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/position-paper-intellectual-property-rights_en.pdf

³⁵⁹ INTA, “Brexit.” *INTA Position on Intellectual Property Rights Issues*, ottobre 2017; INTA, *INTA's Brexit Brands Toolkit. Preparing Brand Owners for Brexit*, in inta.org, 2017; P. WHEELER, S. CLARCK, *UKIPO Hosts Discussion on Impact of “Brexit on UK IP Rights*, in *INTABulletin*, 15 ottobre 2016; INTA BREXIT RAPID RESPONSE GROUP, *How the Brexit Vote Will Affect Brand Owners scenarios: A Q&A Guide*, in *INTABulletin*, 1 giugno 2016.

(CITMA)³⁶⁰, l'«IP Federation»³⁶¹ e il «Chartered Institute of Patent Attorneys» (CIPA)³⁶² – hanno redatto delle ricerche sul tema, delineando possibili opzioni per superare le criticità sollevate dal recesso.

Il governo del Regno Unito, invece, non ha preso una particolare posizione sul tema pubblicando, il 2 agosto 2016, un *paper* intitolato «*Ip and Brexit: The facts*»³⁶³ (aggiornato da ultimo il 17 novembre 2017), ove si afferma, per quanto riguarda i marchi e i design, che l'IPO e il governo inglese valuteranno insieme agli utilizzatori del sistema tutte le opzioni disponibili per enucleare la soluzione migliore. Al di là dell'esposizione dei fatti e la fissazione di obiettivi programmatici, tuttavia, non vi sono evidenti prese di posizione su un'eventuale strategia futura.

Si avverte che l'analisi del presente capitolo verrà circoscritta ai problemi di natura transitoria che si pongono in relazione ai marchi UE e design comunitari ma non si interrogherà, se non per qualche aspetto di natura generale, sul futuro rapporto tra il sistema dei titoli unitari e titoli inglesi, intrinsecamente connesso con la negoziazione del futuro accordo tra il Regno Unito e l'Unione Europea, che allo stato risulta ancora in una fase iniziale, e non permette di effettuare una valutazione ponderata.

Nel prosieguo si effettueranno dapprima degli accenni sulla disciplina del marchio UE e del design comunitario, in seguito si faranno alcune considerazioni sul rapporto tra la disciplina europea e le discipline nazionali, da ultimo si tenterà di delineare dei possibili scenari per affrontare le problematiche di natura transitoria con riguardo ai marchi UE e ai design comunitari.

2. Il quadro normativo e il rapporto tra disciplina nazionale e disciplina europea

2.1. Cenni sulla disciplina del marchio UE

³⁶⁰ CITMA, *Registered designs – Tuvalu and Montenegro*, in *Citma.com*, 27 gennaio 2017; CITMA, *EU Registered rights – designs*, in *CITMA.com*, 19 agosto 2016; CITMA, *EU registered rights – trade marks*, in *CITMA.com*, 19 agosto 2016; CITMA, *Trade marks – Tuvalu and Montenegro scenarios*, in *CITMA.com*, 19 gennaio 2017; CITMA, *Trade marks, designs, business and Brexit. A case for clarity, collaboration & Concerned Action*, in *CITMA.com*, 2017.

³⁶¹ IP FEDERATION, *Brexit policy position – protection for EU trade marks*, 22 febbraio 2017.

³⁶² CIPA, *The impact of Brexit on intellectual property*, in *CIPA.com*, gennaio 2017.

³⁶³ GOV UK, *Ip and Brexit: The facts*, 2 agosto 2016 (aggiornato 1 novembre 2017), disponibile al seguente indirizzo: <https://www.gov.uk/government/news/ip-and-brexit-the-facts>.

Il sistema dei marchi è disciplinato a livello dell'Unione Europea dal Regolamento UE/1001/2017³⁶⁴ applicato a decorrere dal 1° ottobre 2017. Il citato strumento ha codificato il Regolamento CE 207/2009³⁶⁵ come di recente modificato dal Regolamento UE 2424/2015³⁶⁶, entrato in vigore il 23 marzo 2016³⁶⁷.

Parallelamente alla citata disciplina, che garantisce una tutela unitaria dei marchi all'interno dell'Unione Europea è disponibile, a livello degli Stati membri, una disciplina nazionale che è stata progressivamente armonizzata³⁶⁸, originariamente,

³⁶⁴ Il Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea [in GU L 154 del 16 giugno 2017, p. 1] è stato emanato per esigenze di chiarezza e razionalità a seguito delle numerose e sostanziali modifiche al Regolamento (CE) n. 207/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2009 sul marchio dell'Unione europea [in GU L 78 del 24 marzo 2009, p. 1].

³⁶⁵ Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario [in GU L 11 del 14 gennaio 1994, p. 1] istitutivo per la prima volta di un sistema di protezione dei marchi a livello specifico per l'Unione.

³⁶⁶ Con il Reg. UE/2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del Regolamento CE/207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario [in GU del 24 dicembre 2015 L 341, p. 21 ss.] sono state colmate due lacune del sistema allo scopo di contrastare la contraffazione: si è introdotta la possibilità per il titolare di un marchio UE di impedire a terzi di introdurre nell'UE prodotti in transito provenienti da Paesi terzi e che recano senza autorizzazione un marchio identico al marchio UE registrato per tali prodotti o che non può esserne distinto nei suoi aspetti essenziali (art. 9 par. 4); è stato inserito il diritto di vietare atti preparatori relativamente all'uso dell'imballaggio o altri mezzi (art. 9 bis) sui quali è apposto un marchio identico o simile al marchio UE. Si noti che tale Regolamento è stato emanato nell'ambito di una riforma generale sulla disciplina europea dei marchi innescata dall'inaspettato successo del sistema del marchio unitario. Il sistema era stato costruito in modo tale che l'Ufficio, attraverso le tasse pagate dai richiedenti del marchio comunitario, fosse autosufficiente da un punto di vista finanziario; non erano state regolate le modalità con cui distribuire l'eventuale *surplus*, per cui le istituzioni europee sulla base di una Decisione del Consiglio del 2009 stabilirono di redistribuire una parte del guadagno annuale agli uffici nazionali. L'attuazione di tale decisione necessitava una modifica del Regolamento e pertanto si decise di effettuare una valutazione generale sul funzionamento del sistema per migliorare le lacune e gli aspetti critici. Si veda per dei commenti sulla riforma S. GIUDICI, *Osservazioni sulla nuova disciplina europea dei marchi*, in *Riv. Di Dir. Ind.*, fasc. 3, 2016, p. 158 ss.; F. TOGO, *Dal marchio comunitario al marchio dell'Unione europea: breve commento al Regolamento (UE) n. 2015/2424*, in *European Papers.*, 16 aprile 2016; A. KUR, *The EU Trademark Reform Package – (too) Bold a Step Ahead or Back to Status Quo*, in *Marq. Intell. Prop. L. Rev.* 15, 2015, pp. 19 ss.

³⁶⁷ Il reg. 2424/2015 modificativo del Reg. 207/2009 è entrato in vigore a partire dal 23 marzo 2016, rimandando l'entrata in vigore di alcune disposizioni al 1° ottobre 2017, il cui elenco si trova all'art. 4 del medesimo Regolamento.

³⁶⁸ È interessante notare come, prima del processo di armonizzazione europeo in materia di marchi vi fosse una diversa concezione della tutela del marchio nei sistemi di *common law* e nei sistemi di *civil law*. Nei paesi di *civil law* l'enfasi era posta in particolare sul marchio come "proprietà" di un'impresa; di conseguenza l'obiettivo principale del sistema legislativo puntava all'istituzione di un sistema sicuro e trasparente per l'acquisizione e il mantenimento della proprietà, offrendo ai titolari dei marchi, in particolare, gli strumenti necessari per difendere il marchio contro l'uso illecito da parte di soggetti non autorizzati. Invece, nei paesi di *common law*, l'accento era posto sulla prevenzione del cd. "passing off" (che consiste in una falsa rappresentazione di un prodotto da parte di un commerciante) considerando la tutela del marchio più un obiettivo di interesse pubblico che delle parti private. Per un approfondimento della diversità di concezione e di tutela si veda F.-K. BEIER, *Basic Features of Anglo-American, French and German Trademark Law*, in *IIC* 6, 1975, pp. 285 ss.

dalla direttiva 89/104/CEE³⁶⁹, successivamente modificata e codificata dalla Direttiva 2008/95³⁷⁰. Allo scopo di armonizzare ulteriormente le discipline nazionali le istituzioni europee hanno emanato la Direttiva 2015/2436/UE³⁷¹ che sostituirà la precedente Direttiva e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 14 gennaio 2019³⁷². Si sottolinea che il Regno Unito sarà a tutti gli effetti uno Stato membro dell'Unione almeno fino al 29 marzo 2019 (salvo la – improbabile – conclusione di un accordo di recesso in data anteriore³⁷³) con tutti gli obblighi che ne derivano, incluso quello specifico di recepire le direttive entro la scadenza. Tuttavia, in assenza di indicazioni da parte del governo inglese e, visto il breve lasso temporale tra la data di scadenza del recepimento della Direttiva e la presunta data di recesso, il Regno Unito potrebbe decidere, soprattutto nell'ottica di una revisione della disciplina, di non attuare la Direttiva, anziché recepirla sulla base del diritto dell'Unione Europea, trasformarla in diritto inglese per il tramite del «*Great Repeal Bill*» e infine emendarla.

Il marchio UE si acquisisce con la registrazione presso l'EUIPO tramite il deposito di una domanda.

A livello generalissimo il marchio è registrato validamente quando il segno soddisfa le caratteristiche della capacità distintiva, della liceità e della novità. L'Ufficio esamina la domanda sia dal punto di vista della regolarità formale (art. 43 RMUE) sia in relazione agli «impedimenti assoluti alla registrazione» ai sensi dell'art. 7 RMUE (analogo art. 4 DMUE) (che corrisponde a «motivi di nullità assoluti» ai sensi dell'art. 59 RMUE e art. 4 DMUE) che riguardano ipotesi collegate al requisito della capacità distintiva e della liceità o comunque interessi di natura pubblica.

³⁶⁹ Direttiva CEE 89/104 del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa [in GU L040 del 11 febbraio 1989, p.1] abrogata dalla Direttiva 2008/95.

³⁷⁰ Direttiva CE 2008/95 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, attualmente in vigore [in GU L 299 del 8 novembre 2008, p. 25].

³⁷¹ Direttiva UE 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa [in GU L 336 del 23 dicembre 2015, p. 1].

³⁷² Ai sensi dell'art. 54 Direttiva 2015/2436 gli Stati membri devono adottare entro il 14 gennaio 2019 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi al Regolamento; entro il 14 gennaio 2023, invece, sono obbligati ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative atte a prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida per la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa da espletare dinanzi ai loro uffici (art. 45).

³⁷³ Si veda *supra* cap. 1 par. 3.2.

Circa il carattere della novità del marchio, questa difetta nell'ipotesi in cui esistano dei marchi anteriori, sia nazionali che UE, alla richiesta di registrazione del marchio, i quali costituiscono un «impedimento relativo» alla registrazione ai sensi dell'art. 8 RMUE³⁷⁴ e un «motivo di nullità relativo» ai sensi dell'art. 60 RMUE³⁷⁵.

La presenza di un conflitto con marchi anteriori è motivo di opposizione che può essere fatto valere nel corso del procedimento di registrazione a seguito della pubblicazione della domanda che ha il precipuo fine di mettere a conoscenza i soggetti legittimati della futura registrazione del marchio³⁷⁶; egualmente tale conflitto è motivo di nullità che può essere azionato successivamente alla registrazione.

Ai sensi dell'art. 8 RMUE e art. 60 RMUE il marchio richiesto è escluso, in determinati casi dalla registrazione o è dichiarato nullo, in presenza di un «marchio anteriore» (UE, nazionali, con effetto in uno Stato membro sulla base di accordi internazionali, oggetto di registrazione internazionale con efficacia nell'Unione), la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio UE.

Dunque, per stabilire le anteriorità che incidono sulla registrazione e sulla validità del marchio ci si deve riferire, di regola, alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio UE. Tuttavia, il titolare del marchio anteriore può invocare,

³⁷⁴ Art. 8 RMUE: «1. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se: a) è identico al marchio anteriore e i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato; b) a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. 2. Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per «marchi anteriori»: a) i seguenti tipi di marchio la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio UE, tenuto eventualmente conto del diritto di priorità che per essi può essere invocato: i) marchi UE; ii) marchi registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo e Paesi Bassi, presso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale; iii) marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro; iv) marchi oggetto di registrazione internazionale aventi efficacia nell'Unione; b) le domande di marchi di cui alla lettera a), fatta salva la loro registrazione; c) i marchi che, alla data di presentazione della domanda di registrazione del marchio UE, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per la domanda di marchio UE, sono notoriamente conosciuti in uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 6 bis della convenzione di Parigi. [...]».

³⁷⁵ Art. 60 RMUE: «1. Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione il marchio UE è dichiarato nullo allorché esiste: a) un marchio anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, e ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 5 di tale articolo. [...]»;

³⁷⁶ Su istanza del richiedente, l'EUIPO e gli uffici centrali nazionali redigono delle relazioni di ricerca con l'obiettivo di evidenziare possibili contrasti tra registrazioni o domande di marchio UE o marchi nazionali o relative domande anteriori al marchio richiesto che possano invalidare la registrazione del marchio UE ai sensi dell'art. 8 RMUE.

in alcuni casi, un'anzianità più antica rispetto a quella della data di deposito, quando può essere invocato un diritto di priorità o una data di rivendica di un marchio nazionale preesistente.

L'istituto della priorità, riconosciuto dall'art. 4 della Convenzione di Unione di Parigi ha la generale funzione di permettere al titolare di un marchio che abbia regolarmente depositato un marchio in uno Stato Unionista, di usufruire della medesima data di deposito altresì per successivi depositi in Stati Unionisti a condizione che le stesse siano presentate entro sei mesi dal primo deposito. Il medesimo principio è affermato dal RMUE (art. 34) che dispone l'applicazione di tale principio con riferimento nello specifico ai marchi UE e statuisce che, ai fini della determinazione dell'antiorità dei diritti, la data di priorità si fa coincidere con quella del deposito della domanda di marchio UE (art. 36 RMUE).

Inoltre, la data a partire dalla quale iniziano a decorrere gli effetti di un marchio può essere spostata anteriormente alla data di deposito anche qualora il titolare del marchio abbia rivendicato la preesistenza di un marchio nazionale. Tale istituto, predisposto al fine di disincentivare il cumulo della tutela nazionale ed europea, è disciplinato dagli artt. 39 e 40 RMUE e permette anche nel caso in cui *medio tempore* il marchio nazionale sia stato rinunciato o lasciato cadere dal titolare di avvalersi della preesistenza ugualmente.

2.2. Cenni sulla disciplina del design comunitario

Circa la disciplina europea relativa ai design comunitari unitari, questa è contenuta nel Regolamento CE 6/2002³⁷⁷ mentre i principi fondamentali sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali sono contenuti nella Direttiva CE 98 /71³⁷⁸.

Ai sensi dell'art. 1 RDC è tutelabile «l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento». A differenza del sistema del marchio UE, la normativa comunitaria

³⁷⁷ Regolamento CE n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari [in GU L 003 del 5 dicembre 2002, p.1].

³⁷⁸ Direttiva CE n. 98/71 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli [in GU L 289 del 28 ottobre 1998, p. 24].

predispone una protezione unitaria sia del design registrato che del design non registrato, protetti in quanto rispettino il requisito della novità e posseggano carattere individuale (art. 4, 5, 6 RDC) al momento della divulgazione al pubblico (art. 7 RDC).

Il design comunitario registrato si acquisisce tramite il deposito di una domanda all'EUIPO e conferisce una protezione della durata di cinque anni a decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione per un periodo massimo di venticinque anni (art. 12 RDC). Coloro i quali vogliono ottenere una protezione più breve, acquistano, automaticamente, protezione con effetti unitari in tutto il territorio dell'Unione Europea, al momento della divulgazione in tale territorio, per una durata massima di tre anni (art.11 RDC). Tuttavia, il titolare di un design comunitario non registrato, ha un lasso di tempo della durata di dodici mesi, cd. «periodo di grazia», (art. 7 par. 2, lett. b) RDC) per procedere alla registrazione dello stesso.

Il procedimento avanti all'EUIPO si snoda nella fase di valutazione dei requisiti formali (art. 45 RCD) e degli impedimenti alla registrazione (art. 47 RCD), seguito dalla pubblicazione della domanda (art. 49 RCD).

Come nel sistema dei marchi la data per valutare le anteriorità rilevanti è costituita dalla data di deposito della domanda di registrazione o dalla data di priorità.

2.3. Il rapporto tra tutela europea e tutela nazionale

La disciplina dell'Unione Europea in materia di marchi e design non deve essere intesa come sostitutiva alla protezione a livello nazionale, bensì coesistente ed alternativa ad essa, e in virtù di tale caratteristica ogni soggetto può liberamente decidere di richiedere un marchio o design con effetti limitati al territorio nazionale o viceversa estenderli al territorio europeo, a seconda dell'ampiezza della protezione che il richiedente ritiene necessaria³⁷⁹.

³⁷⁹ Il considerando 7-8 del Regolamento n. 1001/2017 (così come gli analoghi considerando dei Reg. precedenti) afferma infatti: «7. Il diritto dell'Unione in materia di marchi non si sostituisce tuttavia al diritto in materia di marchi dei singoli Stati membri: non sembra infatti giustificato obbligare le imprese a registrare i rispettivi marchi come marchi UE. 8. I marchi d'impresa nazionali restano necessari per le imprese che non intendono far proteggere i loro marchi a livello dell'Unione o che non sono in grado di ottenere tale protezione in tutta l'Unione. È mentre nulla si oppone a chiederle la protezione unicamente mediante il marchio d'impresa nazionale in uno o più Stati membri o unicamente mediante il marchio UE o mediante entrambi.».

Si sottolinea, tuttavia, che la disciplina degli Stati membri in materia di marchi UE e design comunitari, essendo un fenomeno derivante dal processo di armonizzazione europea, è intrinsecamente connessa con il diritto dell'Unione Europea. In tale contesto, dunque, il recesso del Regno Unito dall'UE non implicherà, almeno nel breve periodo, delle sostanziali differenze della disciplina nazionale inglese. La registrazione e la protezione dei marchi e design inglesi (marchi e design UK) è amministrata dall'«Ufficio britannico della proprietà intellettuale» (UK IPO) e dai tribunali inglesi, sulla base di discipline che hanno recepito le Direttive europee sul ravvicinamento delle legislazioni³⁸⁰. Per cui, a seguito del recesso, la legislazione inglese continuerà, almeno inizialmente, ad essere sostanzialmente uniforme a quella degli altri Stati membri; nel lungo periodo, invece, qualora il parlamento inglese decidesse di revisionare la disciplina in materia – anche se avrà probabilmente interesse a mantenere un'armonizzazione *de facto* – potrebbero crearsi delle divergenze a livello normativo. A prescindere dalle modifiche alla disciplina, i tribunali e gli organi amministrativi inglesi non saranno più vincolati a rispettare il principio di uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto dell'Unione Europea. Di conseguenza, le loro pronunce potrebbero, pur in presenza delle medesime disposizioni, essere fondate su un'interpretazione divergente rispetto alla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Prima di concludere queste premesse, occorre sottolineare che se da un lato il sistema normativo dei marchi e design nazionali è autonomo rispetto al sistema del marchio e design unitario, dall'altro si deve notare che questi sono altresì interdipendenti.

Il titolo nazionale ed il titolo europeo conferiscono al titolare, seppur con una diversa estensione territoriale, il diritto esclusivo di utilizzazione della privativa e il diritto di vietarne l'utilizzo a terzi in assenza di consenso. Dall'esclusività di tale diritto ne consegue che – a livello generale e salvo le ipotesi previste dalla legge³⁸¹ – detti

³⁸⁰ In materia di marchi la disciplina applicabile è contenuta nel «Trade Marks Act» del 1994 [<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/contents>] mentre quella relativa ai design registrati e non registrati è contenuta, rispettivamente, nel «Registered Designs Act» del 1949 [<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/12-13-14/88/contents>] e nel «Copyright Designs and Patents Act 1988» [<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents>].

³⁸¹ La legge in alcuni casi permette la coesistenza di due marchi. Le classiche ipotesi riguardano la coesistenza tra un marchio successivo e un marchio anteriore con notorietà puramente locale (disciplinato dall'art. 138 Reg. UE/2017/1001 che lo permette nella misura in cui tale diritto è tutelato

titoli non possono coesistere, rendendo dunque necessario un coordinamento tra la disciplina nazionale e la disciplina europea, allo scopo non solo di risolvere eventuali conflitti ma altresì per facilitare un fluido passaggio da un sistema normativo all'altro³⁸².

3. *Gli interrogativi che si pongono in relazione ai titoli unitari*

Il recesso del Regno Unito dall'Unione Europea ha sollevato, in relazione ai marchi UE e ai design comunitari, una serie di interrogativi. Alcuni di questi riguardano in generale i titoli unitari, a prescindere dalla loro registrazione, altri interessano solamente i titoli registrati, altri ancora sorgono specificamente per il marchio UE o per il design comunitario.

Nel momento in cui il Regno Unito uscirà dall'Unione Europea i marchi UE e i design comunitari, disciplinati da Regolamenti che, ai sensi dell'art. 50 TUE, cesseranno di avere effetti e di essere protetti all'interno del territorio inglese³⁸³. Ciò significa in sostanza che, in assenza di una regolamentazione transitoria, i titolari dei titoli unitari potrebbero essere privati dei relativi diritti con riferimento alla porzione territoriale del Regno Unito.

Di conseguenza, a seguito del recesso, i titolari di titoli unitari UE che volessero ottenere una tutela estesa al territorio inglese tramite la registrazione dovrebbero depositare una nuova domanda di marchio o design all'UK IPO. Ne deriverebbe che i titolari di un marchio UE non potrebbero più usufruire della data di deposito del precedente titolo UE o la sua data di priorità o, eventualmente, la data di preesistenza del marchio inglese rivendicato ai sensi dell'art. 39 RMUE, il quale potrebbe *medio tempore* essere stato lasciato scadere. Pertanto, le nuove domande di marchio UK

nello Stato membro in questione) e la preclusione dell'azione diretta a dichiarare la nullità del marchio anteriore per tolleranza prolungata per cinque anni consecutivi (art. 61 Reg. 2017/1001). Anche se in passato ne era discussa la validità, oggi è stato pacificamente riconosciuta in dottrina la legittimità degli accordi di coesistenza stipulati per regolare l'uso di marchi potenzialmente in conflitto.

³⁸² Allo scopo di fare salvi i diritti acquisiti sulla base del sistema nazionale e comunitario è prevista, rispettivamente, la possibilità di rivendicare la preesistenza del marchio nazionale in una domanda di marchio UE (art. 39 Reg. UE 1001/2017 citato anche *supra* par. 2.2.) o di trasformare la domanda di marchio UE o il marchio UE in domanda di marchio nazionale, in determinate ipotesi, mantenendo la data di deposito o la data di priorità, o eventualmente la preesistenza di un marchio nello Stato in questione (art. 139 Reg. UE 1001/2017 (per maggiori dettagli vedi *infra* par. 4).

³⁸³ Si veda *supra* cap. 1.

potrebbero trovarsi in conflitto con marchi UK anteriori depositati o concessi *ante* recesso, e potrebbero essere oggetto di opposizione durante la procedura di registrazione avanti all'Ufficio UK IPO o, a seguito di registrazione, essere dichiarati nulli per il medesimo motivo dinanzi ai tribunali nazionali inglesi.

Allo stesso modo le nuove domande di design UK depositate, a seguito del recesso, potrebbero confliggere, in modo analogo, con design UK o con le relative domande depositate anteriormente alla data del recesso. Conseguentemente, la domanda di registrazione potrebbe essere rigettata da parte dell'UK IPO a causa della mancanza del requisito della novità o il titolo potrebbe essere dichiarato nullo per il medesimo motivo da parte dei tribunali inglesi.

Un problema di ordine generale riguarderà la sorte delle domande di marchio UE o design comunitario depositate per la registrazione presso l'EUIPO ancora pendenti alla data del recesso. Le registrazioni eventualmente concesse avranno un qualche effetto anche in relazione al territorio inglese?

Un'ulteriore problema si porrà in relazione ai procedimenti amministrativi e giudiziari instaurati dinnanzi all'EUIPO, ai Tribunali nazionali, al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia, in corso al momento del recesso. Le relative decisioni avranno effetto e saranno vincolanti anche per il Regno Unito? Tale interrogativo è il medesimo che si porrà, a livello più generale, per tutte i procedimenti pendenti avanti al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia.

In merito al marchio UE si pone, con riferimento all'art. 18 RMUE in combinato disposto con l'art. 58 RMUE, uno specifico interrogativo. Ai sensi di queste disposizioni il titolare della registrazione deve provare, a pena di decadere dai suoi diritti, di aver effettivamente utilizzato il marchio all'interno dell'Unione, entro 5 anni dalla data di conclusione del procedimento di registrazione. Ci si chiede dunque se il titolare di un marchio UE con un'anzianità superiore a 5 anni utilizzato *ante* recesso solamente nel territorio inglese possa essere dichiarato decaduto dai suoi diritti per mancato utilizzo effettivo nell'Unione Europea.

Analoghe problematiche si pongono con riferimento all'estensione territoriale necessaria ai fini dell'applicazione della tutela relativa al marchio che gode di notorietà nel territorio dell'Unione.

Si pongono inoltre degli interrogativi specifici in relazione al design comunitario non registrato. Il design comunitario non registrato è protetto dal momento della divulgazione nell'Unione. Ci si chiede dunque se un design comunitario divulgato nel territorio del Regno Unito *ante* recesso continuerà ad essere protetto nell'UE27 e viceversa.

4. Le opzioni disponibili e le modalità di attuazione

Il sistema che verrà instaurato a seguito del recesso del Regno Unito potrebbe causare, rispetto al sistema attualmente in vigore, un aumento della complessità e dei costi per gli utilizzatori del sistema. Chi sarà interessato a tutelare il proprio marchio e il proprio design sia a livello dell'Unione Europea sia nel Regno Unito sarà, molto probabilmente, sottoposto a due regimi diversi, salvo che non venga stipulato un accordo in base al quale il sistema dei marchi UE e design comunitari verrà applicato *in toto* al territorio del Regno Unito.

Infatti, nonostante non sia ancora dato sapere quale sarà la disciplina in futuro applicabile, si presume sarà necessario depositare una duplice domanda – una all'EUIPO per un titolo UE e una all'IPO UK per il titolo UK – e che una divulgazione di un design nel Regno Unito non avrà effetti protettivi estesi all'intero territorio dell'Unione Europea e viceversa.

Si è visto, nei precedenti paragrafi, che la disciplina del marchio UE e del design comunitario è contenuta in Regolamenti, come tali direttamente applicabili in tutti gli Stati membri. Tali effetti, tuttavia, in virtù dell'art. 50 TUE, cesseranno istantaneamente, con riferimento al territorio inglese, nel momento in cui il recesso del Regno Unito dall'Unione Europea diventerà effettivo. Se, dunque, nessuna azione verrà posta in essere, da parte dell'Unione Europea e/o dal Regno Unito, l'ambito di applicazione della protezione garantita sarà limitata al territorio degli altri 27 Stati membri dell'UE, privando gli attuali titolari dei titoli unitari dei relativi diritti. Non essendo, naturalmente, auspicabile un tale risultato, è presumibile che sarà disciplinato un regime atto ad affrontare le problematiche, per garantire un ordinato e graduale distacco.

Il «Chartered Institute of Trade Mark Attorneys» (CITMA) ha redatto una ricerca sul tema, identificando, come base di partenza per negoziare un regime transitorio, sette modalità attuative di cui alla tabella, basate su precedenti storici³⁸⁴.

MODELLO	Costo	Conflitti	Certezza giuridica	Risorse UKIPO
UK plus	Basso	Basso	Alta	Bassa
Jersey	Basso	Medio	Bassa	Basso
Montenegro	Medio basso	Medio	Alta	Medio - basso
Tuvalu	Medio	Medio	Alta	Medio
Veto	Medio-alto	Basso	Bassa	Medio-alto
Irlanda	Medio-alto	Medio	Media	Medio basso
Conversione	Alto	Basso	Bassa	Alto

Qualora il Regno Unito e l'Unione Europea concludessero un accordo che stabilisca una piena estensione degli effetti del RMUE e del RDC al Regno Unito, non sarà necessario interrogarsi su eventuali disposizioni transitorie, in mancanza di un'interruzione della continuità degli effetti. Questo scenario corrisponderebbe alla prima modalità identificata dal CITMA, denominata «UK Plus». La citata soluzione risulterebbe la migliore su tutti i fronti minimizzando i conflitti a seguito del recesso, garantendo dei costi ridotti e un'elevata certezza giuridica. Tuttavia, in virtù di un siffatto accordo il Regno Unito dovrebbe sicuramente riconoscere la supremazia del diritto dell'UE e accettare tutti gli obblighi che ne derivano, rendendo tale soluzione, alla luce degli obiettivi delineati nel *White paper* inglese³⁸⁵, di difficile attuazione³⁸⁶.

³⁸⁴ CITMA, *EU Registered rights– designs*, in *CITMA.com*, 19 agosto 2016; CITMA, *Registered designs –Tuvalu and Montenegro*, in *Citma.com*, 27 gennaio 2017; CITMA, *Trade marks – Tuvalu and Montenegro scenarios*, in *CITMA.com*, 19 gennaio 2017; CITMA, *Trade marks, designs, business and Brexit. A case for clarity, collaboration & Concerned Action*, in *CITMA.com*, 2017.

³⁸⁵ Si veda *supra* cap. 1.

³⁸⁶ Si deve notare, d'altra parte, che le recenti dichiarazioni del governo inglese di ratificare l'Accordo TUB – anche se difficilmente giustificabile – da un punto di vista giuridico e politico (vedi *supra* cap. 3) – potrebbero denotare una volontà politica (anche se contraddittoria) di aderire al sistema dei titoli unitari, a prescindere dal recesso.

Sarà dunque probabilmente necessario disciplinare un regime transitorio, nella forma di un accordo tra il Regno Unito e l'Unione Europea, affiancato, eventualmente, dall'emanazione di leggi nazionali inglesi.

Ognuna delle altre opzioni identificate dal CITMA – attuabili per il tramite di un accordo o unilateralmente dal Regno Unito – presentano dei vantaggi e degli svantaggi, i cui scenari sono più sotto descritti.

Il Regno Unito potrebbe consentire ai titoli unitari UE tutelati prima del recesso di avere i medesimi effetti all'interno del territorio inglese, vincolando in tal senso l'IPO UK e i tribunali inglesi (cd. opzione «*Jersey*»³⁸⁷).

I marchi UE i design comunitari registrati potrebbero essere inseriti nel registro dei marchi inglesi come «marchio UK» o «design UK» con la medesima data di registrazione o data di priorità o, in riferimento ai marchi UE, data di preesistenza del marchio nazionale inglese rivendicato, nei seguenti modi alternativi: a) automaticamente, alla data prevista per il recesso (cd. opzione «*Montenegro*»³⁸⁸); b)

³⁸⁷ Questa opzione è denominata «*Jersey*» perché è il sistema attualmente utilizzato per estendere gli effetti dei marchi UE al Baliato di Jersey (Bailiwick of Jersey) che è composto dall'Isola di *Jersey* e dai gruppi di isole disabitati *Minquiers* e *Écréhous*. Questo territorio non fa parte del Regno Unito (né dell'Unione Europea) ma appartiene ai possedimenti della Corona Britannica (British Crown Dependancy). L'Isola di Jersey ha il proprio autonomo sistema legislativo e amministrativo emanando le proprie leggi, incluse quelle relative al diritto della proprietà intellettuale. Il "registro" dei marchi del Jersey è dipendente dalle registrazioni concesse nel Regno Unito. Nell'ottobre 2000 è stata emanata una nuova legge sui marchi per estendere la protezione dei marchi UE e le registrazioni internazionali al territorio del baliato di Jersey. Delle modifiche ai regolamenti sul marchio europeo sono stati fatti nel 2004 per permettere alle domande sul marchio europeo provenienti dal Jersey di essere accettate dall'EUIPO. Ai sensi dell'art. 12 della «*Trade Mark (Jersey) Law*» [disponibile al seguente indirizzo: https://www.jerseylaw.je/laws/revised/Pages/05.900.aspx#_Toc465677081]: «((1) The provisions of the Community Trade Mark Regulation specified in the Schedule to this Law shall have full force and effect in Jersey subject to the exceptions, adaptations and modifications specified in paragraphs (2) to (4). (2) Unless the context otherwise requires, references to the Community Trade Mark Regulation or to any provision thereof shall be construed as references to the Regulation or provision as it has effect in Jersey. (3) In relation to Jersey, references to a Community trade mark court shall be construed as references to the Royal Court and references to the Community trade mark court of second instance shall be construed as references to the Court of Appeal. (4) The Community Trade Mark Regulation shall be construed as if Jersey were a Member State. (5) The States may by Regulations make any provision they consider appropriate (including amending this Law) to give further effect to the Community Trade Mark Regulation and any amendments made thereto.» Per un elenco dei territori a cui si estendono i diritti IP inglesi si veda il seguente indirizzo: <https://www.gov.uk/government/publications/extension-of-uk-intellectual-property-rights-abroad>.

³⁸⁸ Quest'opzione è denominata «*Montenegro*» perché ricalca la soluzione adottata quando il sistema dei marchi del Montenegro si è separato dal sistema dei marchi serbo. La l. 30 novembre 2010, entrata in vigore il 16 dicembre 2010, ha affrontato il tema della validità dei marchi registrati davanti all'IPO serbo prima del 28 maggio 2008, data in cui ha aperto l'IPO del Montenegro. In particolare si è stabilito che i marchi registrati anteriormente a tale data continuavano ad essere automaticamente validi all'interno del territorio del Montenegro fino alla data di rinnovo, senza la registrazione o il pagamento di tasse aggiuntive, mantenendo la medesima data di priorità corrispondente alla registrazione serba. Tuttavia, l'art. 65 obbligò i titolari dei marchi a "riconvalidare" l'ingresso dei loro diritti nel registro

su richiesta volontaria dei titolari dei titoli unitari, entro un determinato lasso di tempo prestabilito (cd. opzione «*Tuvalu*»³⁸⁹); c) su base volontaria, ma con diritto di veto dell'IPO UK di rifiutare la conversione del marchio UE o del design comunitario in un corrispondente titolo inglese (ad esempio, qualora i medesimi titoli siano stati precedentemente rigettati da parte dell'IPO UK o non altrimenti registrabili in base al diritto nazionale inglese o alla prassi dell'Ufficio) (cd. opzione «*Veto*»).

Un'ulteriore opzione prospetta un regime transitorio durante il quale i titoli unitari avrebbero i medesimi effetti all'interno del territorio inglese, concedendo la facoltà al titolare del titolo unitario di optare per un corrispondente titolo UK al momento del rinnovo o a seguito di un lasso di tempo prestabilito (cd. opzione «*Irlanda*»³⁹⁰).

L'altra opzione disponibile prevede la definizione di un meccanismo di conversione del marchio UE e design comunitario in richiesta di registrazione UK, la cui concessione sarebbe sottoposta ad un esame completo da parte dell'Ufficio IPO UK (cd. opzione «*Conversione*»). Tale soluzione richiama l'attuale meccanismo di conversione della domanda o del marchio UE in domanda di marchio nazionale regolata dall'art. 139 del Reg. 2017/1001³⁹¹ in virtù del quale, qualora la domanda di un marchio UE sia respinta, ritirata o considerata ritirata o nelle ipotesi in cui il marchio UE cessi di produrre i suoi effetti «il richiedente o il titolare di un marchio UE può richiedere la trasformazione della sua domanda o del suo marchio UE in domanda di marchio nazionale» a cui è «attribuita, nello Stato membro interessato, la

dei marchi del Montenegro attraverso l'ottenimento di un certificato di validità da parte dell'IPO serbo, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge. Si veda sul tema J.J. PAOVIĆ, PETOŠEVIĆ, *New Trademark Law Gives Trademark Owners 12-Month Deadline*, in *INTABulletin*, 15 gennaio 2011 [<https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/MONTENEGRONewTrademarkLawGivesTrademarkOwners12-MonthDeadline.aspx>].

³⁸⁹ Questa opzione è chiamata «*Tuvalu*» perché ricalca la soluzione seguita quando il sistema dei marchi del Tuvalu si è separato dal sistema inglese. Il Tuvalu è una monarchia parlamentare all'interno del Commonwealth britannico, avente come capo di Stato la regina Elisabetta II, la quale è rappresentata da un governatore generale nominato su proposta del primo ministro. Il Tuvalu non ha un proprio sistema indipendente di registrazione dei marchi ma è dipendente dalle corrispondenti registrazioni del Regno Unito che, senza limiti di tempo, possono essere ri-registrate nel Tuvalu.

³⁹⁰ L'opzione è denominata «*Irlanda*» perché ricalca il sistema usato quando il sistema dei marchi irlandesi si è separato dal sistema inglese nel 1926.

³⁹¹ L'art. 139 del Regolamento 2017/1001 regola le ipotesi in cui può essere richiesta l'istanza di trasformazione di una domanda o di un marchio UE in registrazione di marchio nazionale, i termini di presentazione della domanda di trasformazione (di regola tre mesi con diverse date di decorrenza del termine a seconda dell'ipotesi trattata) e stabilisce che alla domanda di marchio nazionale risultante dalla trasformazione di un marchio UE è attribuita la data di deposito o la data di priorità di tale domanda o di tale marchio ed eventualmente la preesistenza di un marchio di detto Stato rivendicata. L'art. 140 del citato Reg. disciplina la modalità di presentazione, la pubblicazione e la trasmissione dell'istanza di trasformazione. L'art. 141 del citato Reg. stabilisce i requisiti formali per la trasformazione.

data di deposito o la data di priorità di tale domanda o di tale marchio ed eventualmente la preesistenza di un marchio di detto Stato rivendicata ai sensi dell'articolo 39 o dell'articolo 40.». Diversamente da tale meccanismo di conversione, il marchio UE o il design comunitario continuerebbe a produrre il loro effetto parallelamente al procedimento di richiesta di un marchio UK.

5. Una possibile proposta

In questo paragrafo si delinearanno delle possibili proposte per affrontare le problematiche sopra esposte alla luce dei seguenti obiettivi: minimizzazione dei costi e degli oneri amministrativi, minimizzazione della perturbazione degli scambi e dei conflitti, massimizzazione della certezza giuridica.

Dapprima, si deve rammentare che la stipula di un accordo tra il Regno Unito e l'Unione Europea che estenda gli effetti dei Regolamenti sul marchio europeo e sul design comunitario al territorio inglese consentirebbe pienamente di conseguire la migliore soluzione su tutti i fronti. Naturalmente, nell'improbabile ipotesi in cui si raggiunga un accordo di questo genere, seppur presumibilmente sarebbero necessari degli accorgimenti, non sorgerebbero problemi di natura transitoria da affrontare visto che la disciplina continuerebbe ad essere applicata anche al territorio inglese, e così il marchio UE e il design comunitario continuerebbero ad avere effetti unitari in tutti gli Stati dell'Unione Europea e nel Regno Unito senza soluzione di continuità. Come anticipato, tuttavia, non è ragionevole attendersi un tale risultato, in quanto gli effetti di un siffatto accordo includerebbe la difficile accettazione da parte del Regno Unito dell'assoggettamento al diritto dell'Unione Europea e alla giurisprudenza della Corte di giustizia.

In mancanza di un siffatto accordo (che corrisponderebbe alla cd. opzione «*UK plus*»), alla luce delle problematiche e delle possibili modalità di attuazione *supra* delineate, la scelta deve propendere pragmaticamente verso l'opzione che garantisca un miglior compromesso degli interessi delle parti in gioco.

Le tematiche verranno analizzate, basandosi sulla ricerca effettuata dall'INTA³⁹² e dal CITMA³⁹³, con delle riflessioni personali, tramite i seguenti interrogativi:

1. Quale opzione adottare in relazione ai marchi UE e ai design comunitari registrati esistenti?
2. Cosa accade ai marchi UE registrati dopo il recesso, le cui domande siano pendenti al momento del recesso?
3. Cosa accade ai procedimenti di opposizione alla registrazione di un marchio UE pendenti? Che soluzione adottare in relazione ai procedimenti giurisdizionali e amministrativi di nullità pendenti?
4. I titolari di marchi UE registrati attualmente utilizzati nel solo Regno Unito potranno essere dichiarati decaduti dai diritti e viceversa nel caso di marchi UK derivanti da marchi UE?
5. I marchi UE rinomati attualmente nel solo Regno Unito potranno essere protetti come tali a seguito del recesso e viceversa nel caso di marchi UK derivanti da marchi UE?
6. Quale opzione adottare in relazione ai design comunitari non registrati divulgati nel perimetro dell'Unione europea *ante* recesso?

5.1. I Marchi UE e i design comunitari registrati ante recesso

Per quanto riguarda gli esistenti titoli unitari registrati le opzioni che riescono maggiormente a conseguire gli obiettivi *supra* prefissati appaiono essere quelle che permettono una “scissione” dei marchi UE e design comunitari in marchi UK e design UK (corrispondenti alle cd. opzioni «*Montenegro*» e «*Tuvalu*»³⁹⁴).

La trasformazione dei titoli europei in “nuovi” titoli inglesi, che entrerebbero direttamente a far parte dei relativi Registri inglesi, senza un nuovo esame da parte dell'UK IPO (senza la possibilità di opporsi alla registrazione del marchio o di rifiutare la registrazione sulla base del diritto inglese), permetterebbe ai titolari di non subire

³⁹² INTA, “*Brexit. INTA Position on Intellectual Property Rights Issues*”, cit.

³⁹³ CITMA, *Registered designs –Tuvalu and Montenegro*, cit.; CITMA, *EU Registered rights–designs*, cit., 19 agosto 2016; CITMA, *Eu registered rights –trade marks*, cit. CITMA; *Trade marks – Tuvalu and Montenegro scenarios*, cit.

³⁹⁴ Soluzione ritenuta preferibile altresì da INTA e CITMA.

una privazione dei diritti connessi al titolo UE nel territorio inglese. A tal fine, il marchio UK e design UK provenienti dal titolo europeo non dovrebbero essere considerati titoli inglesi *ex novo*, ma la loro scissione dovrebbe essere resa visibile, sia nei Registri europei (UE_{UK}) che nei Registri inglesi. (UK_{UE}).

Al marchio UK_{UE} e al design UK_{UE} dovrebbe essere attribuita la data di deposito o la data di priorità del titolo europeo ed eventualmente, in riferimento al marchio, la data di preesistenza di un marchio nazionale rivendicata ai sensi degli art. 39 o 40 del Reg. UE/1001/2017, anche se nel frattempo questo sia stato lasciato scadere. Tale soluzione garantirebbe ai titolari dei titoli unitari di superare i conflitti con richieste di titoli UK depositati e/o concessi *ante* recesso, tramite il medesimo meccanismo di garanzia previsto dall'art. 139 Reg. UE/1001/2017.

La scissione dei titoli UE in titoli UK potrebbe essere attuata in virtù di un effetto automatico (cd. opzione «*Montenegro*») o potrebbero essere condizionata a una richiesta specifica da parte del titolare (cd. opzione «*Tuvalu*»).

Se da un lato, la prima opzione garantirebbe una tutela estensiva dei titolari del marchio UE e del design comunitario e risulterebbe una soluzione pratica e veloce da attuare, dall'altro si deve considerare che introdurre in modo automatico nel Registro inglese tutti gli attuali marchi UE e design comunitari registrati attualmente in vigore andrebbe ad aumentare in modo esponenziale le registrazioni in vigore nel Regno Unito che attualmente, sulla base delle statistiche WIPO, si attestano in 612.691 marchi e 45.393 design³⁹⁵. Si deve quindi considerare che tale soluzione potrebbe essere opposta da parte del Regno Unito in quanto comporterebbe possibili duplicazioni di titoli e creerebbe ingombro e disordine nel Registro inglese dei marchi UK e design UK.

L'automatica "scissione" implicherebbe, inoltre, rilevanti oneri di gestione amministrativa di detti titoli da parte dell'UK IPO, i cui costi verrebbero sopportati direttamente dall'Ufficio, ma presumibilmente, in via indiretta, anche da parte di tutti gli utilizzatori del sistema. In ogni caso, se questa dovesse essere l'opzione scelta

³⁹⁵ I dati sono stati calcolati inserendo nel database dell'EUIPO le voci "Trademark registration in force" e "Design Registration in force", "Total Count by filing Office", anno 2016 [al seguente indirizzo <https://www3.wipo.int/ipstats/IpsStatsResultvalue>].

potrebbe essere vantaggioso, come ha suggerito l'IP Federation³⁹⁶, dare la possibilità ai proprietari dei titoli unitari di escludere l'effetto automatico di conversione.

Pertanto la prospettiva enucleata nella seconda opzione garantirebbe una soluzione, forse, che garantirebbe più facilmente il raggiungimento di un compromesso e d'altra parte non parrebbe essere particolarmente onerosa. Nell'atto ove sarà contenuto il regime transitorio potrebbe essere fissato un determinato momento, che potremmo denominare «data X» (coincidente con la data fissata per il recesso o una data diversa) da cui far decorrere un lasso di tempo (6 mesi o 1 anno) durante il quale i titolari dei diritti unitari, sulla base di una loro scelta di opportunità, potrebbero optare per la «scissione» del titolo UE in un titolo UK_{UE}. Allo scopo di minimizzare i costi si dovrebbe garantire che tale procedura sia attuabile in modo semplice, per il tramite di una procedura informatizzata, riducendo al minimo eventuali costi di registrazione e oneri amministrativi e burocratici.

Tale soluzione andrebbe inoltre incontro alle esigenze del diritto inglese che prescrive ai sensi dell'art. 32 del «Trade marks Act»³⁹⁷ come requisito per la validità della richiesta di marchio registrato l'attestazione al momento del deposito che il marchio sia stato usato o si dichiara in *bona fide* l'intenzione di utilizzarlo. La volontà di optare per una scissione del marchio UE in marchio UK potrebbe essere considerata come un'implicita dichiarazione in *bona fide* di utilizzare il marchio nel Regno Unito.

5.2. Le domande di registrazione pendenti al momento del recesso

Un altro problema transitorio che si dovrà risolvere alla data in cui il recesso del Regno Unito diventerà effettivo (che chiameremo data Y) riguarda la sorte delle domande di registrazione di marchi UE e design comunitari depositate anteriormente a questo momento ma non ancora registrate.

Il regime transitorio potrebbe distinguere in due diverse categorie di domande depositate: l'una riguardanti domande che sono state esaminate e pubblicate ma non

³⁹⁶ IP FEDERATION, *Brexit policy position – protection for EU trade marks*, cit..

³⁹⁷ Art. 32 c. 3 ««Trade Marks Act» del 1994», cit. (*supra* nota 36): «The application shall state that the trade mark is being used, by the applicant or with his consent, in relation to those goods or services, or that he has *abona fide* intention that it should be so used.».

ancora registrate alla data Y; l'altra, riguardante domande che non sono state esaminate e pubblicate (né conseguentemente registrate) alla data Y³⁹⁸.

Alle registrazioni provenienti da domande appartenenti al primo gruppo potrebbe essere applicata la medesima soluzione garantita per gli attuali marchi UE esistenti. Pertanto, si dovrebbe garantire l'automatica "scissione" in marchi UK_{UE} e design UK_{UE} (cd. opzione «*Montenegro*») o permettere, sulla base di un'istanza volontaria del titolare, la "scissione" (cd. opzione «*Tuvalu*»).

Al contrario, le domande appartenenti al secondo gruppo, non essendo ancora pubblicate ed esaminate, potrebbero essere trasferite all'Ufficio UK IPO per essere ivi esaminate. In ragione del fatto che l'originaria richiesta di marchio UE o design comunitario darebbe luogo a due diversi procedimenti di registrazione che procederebbero parallelamente, appare sicuramente preferibile, sulla base di un criterio di ragionevolezza, che tale trasferimento sia condizionato ad un'istanza del richiedente.

Sia nel primo che nel secondo caso dovrà essere garantita la conservazione della medesima data di deposito o di priorità della domanda di marchio UE o design comunitario.

Presumibilmente la data in cui il recesso diventerà effettivo, che sulla base dei dati attuali coincide con il 29 marzo 2019, sarà resa conoscibile con un ragionevole anticipo. In questo caso sarebbe opportuno, come ha suggerito l'INTA e la CITMA – stabilire una cd. «cut-off date», a seguito della quale le richieste di marchi UE non potranno più essere scisse in domande di marchi inglesi e daranno protezione solamente nell'Unione Europea. Tale data ultima dovrebbe essere sufficientemente pubblicizzata e dovrebbe essere fissata in un periodo di tempo compreso tra il momento in cui la data del recesso sia stata resa conoscibile e la data in cui avverrà effettivamente il recesso. Se rispettate tali garanzie, non potrà nascere nessun affidamento da tutelare in capo ai richiedenti di titoli UE che abbiano depositato una domanda successivamente a tale data, potendo espungere tali richieste dalle domande pendenti da tenere in considerazione al momento del recesso.

³⁹⁸ Tali distinzione è stata proposta nella ricerca dell'INTA e del CITMA.

5.3. I procedimenti di opposizione e di nullità avanti all'EUIPO e agli organi giurisdizionali pendenti al momento del recesso

Alcuni interrogativi nascono con riferimento alle richieste di marchi UE appartenenti al primo sottogruppo, esaminate e pubblicate dall'EUIPO ma non ancora registrate al momento del recesso. A seguito della pubblicazione, infatti, potrebbe essere stata fatta opposizione alla registrazione del marchio da parte di titolari di marchi anteriori ai sensi dell'art. 8, par. 2 RMUE, ovvero marchi UE, nazionali o con effetto in uno Stato membro sulla base di accordi internazionali, oggetto di registrazione internazionale con efficacia nell'Unione.

In tale contesto, come suggerito dall'INTA, si potrebbe distinguere tra due diverse situazioni, a seconda che l'esame dell'opposizione proveniente da parte di titolari di marchi inglesi si trovi nella fase antecedente o successiva al contraddittorio. A seguito dell'opposizione, infatti, decorre un periodo di tempo, cd. «cooling-off», a scopi conciliativi, decorrente dalla notifica dell'opposizione e precedente all'inizio della fase del contraddittorio avanti all'EUIPO.

Il regime transitorio potrebbe prevedere la prosecuzione del procedimento di opposizione avanti all'EUIPO (salvo che le parti non concordino diversamente) nel caso in cui il procedimento al momento del recesso si trovasse già nella fase del contraddittorio. In quest'ipotesi, la relativa decisione dovrebbe essere in ogni caso vincolante per l'UK IPO e precludere una “scissione” del marchio UE in marchio UK_{UE}. Tuttavia, si deve considerare che a seguito del recesso i marchi UK non potranno più costituire delle anteriorità rilevanti ai fini di un'opposizione di un marchio UE e viceversa. Per cui dovrebbe essere data la possibilità alle parti di accordarsi diversamente e dovrebbe essere garantita la facoltà del richiedente del marchio UE opposto dal titolare di un marchio UK di rinunciare alle richieste di marchio UE e depositare una nuova domanda. In questo modo, il richiedente potrebbe garantirsi la possibilità di protezione in tutti gli altri Stati dell'Unione Europea, evitando di incorrere in un rigetto della domanda basato su un marchio che, in futuro, non potrà più essere fatto valere come motivo di opposizione del marchio UE.

Nel caso in cui l'opposizione non si trovi ancora nella fase del contraddittorio e sia basata su titoli inglesi anteriori, dovrebbe essere attribuita la facoltà al richiedente del

marchio UE di limitare l'estensione territoriale della sua domanda al nuovo perimetro dell'Unione Europea, mantenendo la medesima data di deposito o di priorità.

In merito ai giudizi pendenti di nullità avanti all'EUIPO, alle domande riconvenzionali di nullità dinanzi agli organi nazionali ed i procedimenti giurisdizionali avanti alla Corte di giustizia l'INTA suggerisce che gli stessi proseguano con effetti vincolanti sia per l'UE27 sia per il Regno Unito.

Il CITMA propone, invece, una diversa soluzione per tutti i procedimenti pendenti (opposizione alla registrazione di marchi, giudizi di nullità e procedimenti avanti alla CGUE). Sulla base di questa proposta, a prescindere dai giudizi pendenti, dovrebbe comunque avvenire la scissione dei titoli UE in titoli UK_{UE} e corrispondenti procedimenti potrebbero essere avviati nel Regno Unito nei confronti del titolo UK_{UE}, a scelta dell'opponente, considerando il procedimento inglese come se fosse stato avviato alla data del procedimento UE.

La prima delle soluzioni citate appare tuttavia preferibile per garantire una certezza giuridica ed evitare una duplicazione di decisioni, di procedimenti e di costi.

5.4. Il marchio UE utilizzato effettivamente nel solo territorio del Regno Unito o utilizzato solamente negli altri Stati dell'Unione Europea

A differenza dei sistemi di *common law*³⁹⁹, la disciplina europea non presenta come requisito, ai fini della registrabilità, l'attualità dell'utilizzo del marchio al momento della relativa richiesta, non costituendo dunque il mancato uso un impedimento alla registrazione. Tuttavia, l'art. 18 RMUE⁴⁰⁰ in combinato disposto con l'art. 58, par. 1, lett. a) RMUE⁴⁰¹ prescrive, a pena di decadenza dai diritti, che il titolare della registrazione debba fare un «uso effettivo del marchio nell'Unione», entro 5 anni dalla

³⁹⁹ Si veda T. M. AARON, A. NORDEMANN, *The Concepts of Use of a Trademark Under European Union and United States Trademark Law*, in *Trademark Reporter*, 2014, pp. 1186 ss..

⁴⁰⁰ Art. 18 Reg., par. 1 Reg. UE/1001/2017: «1. Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio UE non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nell'Unione per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio UE è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso».

⁴⁰¹ Art. 58, par. 1, lett. a) Reg. UE/1001/2017: «Il titolare del marchio UE è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione: a) se il marchio per un periodo ininterrotto di cinque anni non ha formato oggetto di un uso effettivo nell'Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione; [...] ».

data di conclusione del procedimento di registrazione del marchio e comunque non sospenderne l'utilizzo ininterrottamente per un periodo superiore ai 5 anni, salvo che provi la sussistenza di ragioni legittime per le quali tale utilizzazione non sia avvenuta.

Il Regolamento non stabilisce quale dimensione geografica si debba prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'uso effettivo del marchio «nell'Unione». Sembra essere certo che tale espressione, da un lato, non può essere interpretata in modo tale da ritenere uso «nell'Unione» quello avvenuto in una limitata area di un singolo Stato; dall'altro lato, tale espressione non può nemmeno essere interpretata in modo così ampio da comprendere l'uso in ogni singolo Stato membro dell'Unione Europea⁴⁰². Alcuni dubbi si sono posti in relazione all'utilizzo di un marchio UE in un singolo Stato membro. Secondo l'attuale interpretazione dell'EUIPO⁴⁰³ e della giurisprudenza europea⁴⁰⁴ l'uso di un marchio in un solo Stato membro dell'Unione Europea risulta essere sufficiente per dimostrare l'uso effettivo nell'Unione, garantendo la protezione in modo unitario a tutto il territorio europeo. La citata interpretazione è tutt'ora sostenuta, sebbene alcuni Uffici nazionali⁴⁰⁵ – in casi di conflitto tra marchio nazionale posteriore e marchio UE anteriore – abbiano fatto valere l'argomento secondo il quale l'uso in un solo Stato membro non soddisferebbe, alla luce dell'espansione territoriale dell'Unione, il requisito di uso effettivo nell'Unione.

⁴⁰² Una valutazione dell'uso effettivo “nell'Unione” che imponga ai titolari di utilizzare il marchio in ogni singolo Stato membro integrerebbe una discriminazione tra piccoli e grandi imprenditori operanti nel mercato europeo e sarebbe contrario all'obiettivo di realizzare un mercato libero da ostacoli per tutte le imprese (considerando 3 Reg. UE/ 1001/2017).

⁴⁰³ Si veda EUIPO, Direttive concernenti l'esame sui marchi dell'Unione Europea, Parte C, Opposizione, Sezione 6, Prova dell'uso, p. 20 [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-C/06-part_c_opposition_section_6_proof_of_use/part_c_opposition_section_6_proof_of_use_it.pdf].

⁴⁰⁴ Si veda «Joint Statements by the council and the Commission» of 20.10.1995, no 10, in OJ OHIM 1996, 615; si veda Sentenza della Corte di Giustizia 19 dicembre 2012, causa C 149/11, *Leno Marken BV c. Hagelkruis Behher BV*, (ECLI. EU: C: 2012: 816); Sentenza del Tribunale (quinta Sezione), 8 maggio 2014, causa T-38/13, *Pedro Group Pte Ltd contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)*, (ECLI: EU: T:2014:241). Si veda per un approfondimento sul tema E. BOLTON, *Defining Genuine Use Requirements of Community Trade Marks in Light of an Expanding European Union*, in *WIPO.int*, consultabile al seguente indirizzo: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ipr_ge_11/wipo_ipr_ge_11_topic3.pdf.

⁴⁰⁵ Si veda la decisione del «Benelux Office for Intellectual Property, 15 gennaio 2010, n. 2004448, *Leno Marken BV c. Hagelkruis Behher BV* e la decisione dell'«Hungarian Patent Office, 11 febbraio 2010, M0900377, *C City-Hotel*. A favore di tale interpretazione si veda C. GIELEN, *Genuine use of Community trade mark: where?*, in *European Intellectual Property Review*, 2011, 33 (1), pp. 48-54.

Pertanto, sulla base dell'attuale interpretazione potrebbero esistere dei marchi UE, il cui titolare faccia uso nel solo Regno Unito e la cui prova risulta idonea potenzialmente a superare la decadenza dai diritti prevista ai sensi dell'art. 18 Reg. UE/1001/2017. Ci si chiede, tuttavia, se tale prova continui ad essere rilevante a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea.

Si sottolinea che il considerando 24 del Regolamento stabilisce che «è giustificato tutelare i marchi UE, nonché, nei loro confronti i marchi registrati che siano anteriori, soltanto nella misura in cui siano effettivamente utilizzati». Nel momento in cui, infatti, tale marchio non sia effettivamente utilizzato non vi sarebbe alcuna ragione di preservare il monopolio, a livello nazionale e europeo, di tale segno. Per tale ragione, nonostante non sia previsto *ex ante* l'attualità dell'utilizzo al momento della registrazione, è comunque imposto tale onere *ex post*.

Pertanto, la *ratio* dell'art. 18 consiste nell'evitare che ad un marchio possa essere rifiutata la protezione, a fronte di un marchio UE registrato anteriormente ma non utilizzato, dando la possibilità di richiedere, in via principale, all'EUIPO o, tramite una domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione dinanzi ai Tribunali nazionali, di dichiarare decaduto dai diritti il titolare del marchio non utilizzato, eliminando così le registrazioni che impongono degli ostacoli non giustificati.

Il marchio UE utilizzato solamente nel Regno Unito *ante* recesso, alla luce della *ratio* dell'art. 18, non avrebbe dunque ragione di essere dichiarato decaduto in quanto il mancato utilizzo nel nuovo perimetro dell'UE sarebbe basato su un evento contingente, indipendente dalla volontà del titolare.

Pertanto, si rende necessario disciplinare un periodo transitorio durante il quale il marchio UE possa venire utilizzato oltre il territorio inglese, e stabilire che, durante tale periodo, il mancato uso non possa costituire un motivo per dichiarare la decadenza dai diritti del titolare di un marchio con un'anzianità superiore a 5 anni utilizzato, prima del recesso, solamente nel Regno Unito.

Si potrebbe dunque far decorrere nuovamente il cd. «periodo di grazia» di 5 anni oppure stabilire un periodo più breve. Naturalmente a seguito di tale periodo di natura transitoria se il marchio UE continuasse ad essere utilizzato nel solo territorio del Regno Unito incorrerebbe nelle sanzioni previste dal Regolamento.

A prescindere dalla previsione di una simile disposizione in un eventuale accordo transitorio – che comunque si ritiene preferibile – alla medesima conclusione si potrebbe raggiungere da un punto di vista logico interpretando l'utilizzo nel Regno Unito come aderente al requisito richiesto, in quanto, nei cinque anni antecedenti, l'utilizzo del marchio sarebbe stato effettivamente utilizzato nell'Unione di cui faceva parte anche il Regno Unito.

Inoltre, si deve considerare che il titolare del marchio UE può essere dichiarato decaduto dai suoi diritti solo a condizione che non vi siano ragioni legittime per la mancata utilizzazione. Il titolare del marchio UE potrebbe, pertanto, far valere l'uso effettuato nel Regno Unito *ante* recesso come ragione legittima per il mancato utilizzo nel nuovo perimetro territoriale dell'Unione.

Allo stesso modo si pongono analoghe problematiche in relazione al corrispondente marchio UK scisso dal marchio UE utilizzato *ante* recesso solamente all'interno di Stati membri dell'Unione Europea diversi dal Regno Unito, che potrebbe essere oggetto, dopo il recesso, di una dichiarazione di decadenza dai diritti prevista ai sensi dell'art. 46 del «Trade Marks Act»⁴⁰⁶. Il regime transitorio dovrebbe prevedere, in modo analogo, un lasso di tempo durante il quale il titolare del “nuovo” marchio UK derivato dal marchio UE lo possa utilizzare all'interno del territorio inglese, facendo decorrere di nuovo il cd. «periodo di grazia» o un periodo più breve e stabilire che l'uso del marchio UE nel territorio dell'Unione Europea *ante* recesso possa valere per superare il motivo di decadenza.

A seguito di tale periodo il marchio UK derivato dal marchio UE sarà sottoposto ai motivi di decadenza o di nullità previsti per la mancata utilizzazione nel Regno Unito.

5.5. Il marchio UE che gode di notorietà nel solo territorio del Regno Unito o solo negli altri Stati dell'Unione Europea

⁴⁰⁶ Art. 46 «Trade Marks Act», cit. (si veda nota 53): «The registration of a trade mark may be revoked on any of the following grounds: a) that within the period of five years following the date of completion of the registration procedure it has not been put to genuine use in the United Kingdom, by the proprietor or with his consent, in relation to the goods or services for which it is registered, and there are no proper reasons for non-use; b) that such use has been suspended for an uninterrupted period of five years, and there are no proper reasons for non-use; [...]».

Problematiche analoghe a quelle del precedente paragrafo si pongono in relazione al marchio UE che gode di notorietà all'interno del territorio del solo Regno Unito e in relazione al “nuovo” marchio UK derivante da un marchio UE che gode di notorietà negli altri Stati o anche in un solo altro Stato dell'Unione Europea.

In ragione della funzione del marchio come strumento di marketing e di comunicazione, al marchio che gode di notorietà «nell'Unione» viene garantita una tutela ultramercelologica. Infatti, il marchio anteriore che gode di rinomanza è tutelato, a fronte di un marchio in fase di registrazione o registrato, a prescindere dall'affinità dei prodotti o servizi, alla condizione che l'uso del marchio successivo possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi⁴⁰⁷.

Il Regolamento non fornisce indicazioni in merito al territorio geografico rilevante ai fini dell'applicazione della tutela del marchio notorio, che è stata pertanto individuata dalla giurisprudenza e dalla prassi dell'EUIPO che ha ritenuto sufficiente la notorietà nel territorio di un unico Stato membro⁴⁰⁸.

⁴⁰⁷ Art. 8 par. 5 RMUE: «In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio UE anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio depositato possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi. ».

Art. 9 RMUE: «1. La registrazione del marchio UE conferisce al titolare un diritto esclusivo. 2. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno quando: [...] il segno è identico o simile al marchio UE, a prescindere dal fatto che sia usato per prodotti o servizi identici, simili o non simili a quelli per i quali il marchio UE è stato registrato, se il marchio UE gode di notorietà nell'Unione e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio UE o reca pregiudizio agli stessi.

Art. 60 par. 1, lett. a): «1. Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, il marchio UE è dichiarato nullo allorché esiste: a) un marchio anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, e ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 5 di tale articolo [...].».

⁴⁰⁸ EUIPO, Direttive concernenti l'esame sui marchi dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, parte C Opposizione, Sezione 5, Marchi che godono di notorietà, Articolo 8 paragrafo 5, RMUE; Sentenza della Corte di Giustizia 6 ottobre 2009, C-301/07, *Pago International GmbH contro Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH* (ECLI: EU:C:2009:611); Sentenza della Corte di Giustizia 3 settembre 2015, C-125/14, *Iron & Smith kft contro Unilever NV* (ECLI: EU:C:2015:539).

Ci si chiede dunque se il marchio UE che *ante* recesso godeva di notorietà nel solo territorio del Regno Unito possa continuare ad avvalersi della stessa protezione nel territorio dell'Unione Europea e viceversa.

Anche in relazione a tale tematica, in modo analogo all'uso del marchio, dovrebbe essere stabilito un regime transitorio durante il quale si dovrà tener conto della notorietà acquisita dal marchio UE antecedentemente al recesso, a prescindere dalla porzione territoriale in cui tale marchio fosse notorio, garantendo così la continuazione della protezione.

A seguito di tale periodo transitorio il marchio UK e il marchio UE saranno soggetti ognuno rispettivamente alle relative disciplina inglese nazionale ed europea.

5.6. Il design comunitario non registrato acquisito ante recesso

I design comunitari non registrati sono protetti automaticamente per una durata di tre anni, dal momento in cui vengano divulgati nel territorio dell'Unione. Ai sensi dell'art. 7 RDC per divulgazione al pubblico si deve intendere «la pubblicazione, a seguito di registrazione o in altro modo o esposto, usato in commercio, o altrimenti reso pubblico [...], salvo il caso in cui tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità».

Sorgono degli interrogativi in relazione all'estensione della protezione dei design comunitari non registrati, sia per quanto riguarda i design che sono stati divulgati per la prima volta nel Regno Unito – i quali potrebbero essere considerati non più divulgati nel territorio dell'Unione – sia per quanto riguarda i design che sono stati divulgati negli altri 27 Stati dell'Unione Europea – i quali potrebbero perdere la protezione all'interno del territorio del Regno Unito.

Il regime transitorio dovrebbe, a mio avviso, considerare i design divulgati per la prima volta nel Regno Unito ancora validi a seguito del recesso in quanto parrebbe illogico, in modo analogo a quanto detto *supra* in relazione alla decadenza dei diritti per mancato utilizzo del marchio UE nell'Unione, che per un evento indipendente dalla volontà dei titolari, gli stessi perdano i diritti precedentemente acquisiti.

Inoltre, vista la breve durata della protezione e l'automaticità con cui il titolo sorge, il regime transitorio dovrebbe statuire l'obbligo, sia per il Regno Unito che per gli altri Stati membri dell'UE, di tutelare tutti i design comunitari non registrati esistenti *ante* recesso come tali fino alla loro scadenza (cd. modello «*Jersey*»)

Allo stesso modo che per le domande pendenti di registrazione, potrebbe essere stabilita una «cut-off date», da fissare in un periodo compreso tra la data in cui sia stato resa conoscibile la data del recesso e la data in cui avverrà effettivamente il recesso, a seguito della quale il design divulgato per la prima volta nel Regno Unito non darà più diritto ad una protezione valida in tutti i Paesi dell'Unione Europea. Anche in questo caso, tale data ultima dovrebbe essere sufficientemente pubblicizzata per mettere gli utilizzatori del sistema in grado di garantirsi una protezione alternativa.

La soluzione alternativa potrebbe essere quella di “scindere” idealmente il design comunitario non registrato UE in design non registrato UK^{UE}. Il Regno Unito ha legiferato in tema di design non registrati attribuendo, in realtà, una durata di protezione più lunga rispetto a quella prevista dalla disciplina europea. Tuttavia, tale soluzione comporterebbe la perdita di protezione di coloro che posseggano un design comunitario non registrato in virtù delle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso, in quanto la disciplina inglese estende la protezione solamente alla forma e alla configurazione del design.

Si ritiene, dunque, preferibile la proposta sopra citata allo scopo di evitare la privazione di diritti e permettere ai designer di valutare, a seguito di tale periodo transitorio, il tipo di protezione che ritengono più conforme alle loro esigenze, a seconda delle circostanze e l'ampiezza di protezione ritenuta necessaria.

CAPITOLO 3

GLI EFFETTI DEL RECESSO SUL «PACCHETTO BREVETTUALE UNITARIO»

PRIMA SEZIONE. 1. Premessa; 2. Le origini dell'armonizzazione dei sistemi brevettuali nel contesto del diritto internazionale; 3. La fase internazionale; 3.1. La Convenzione sul brevetto europeo; 3.2. La Convenzione sul brevetto comunitario del 1975 (CBC) e la sua rielaborazione del 1989; 4. La fase comunitaria: la proposta di Regolamento del 2000 e il progetto EPLA; 5. Verso la creazione di un titolo brevettuale unitario; 6. Verso l'istituzione di una giurisdizione unificata 7. L'approvazione del «pacchetto in materia di brevetti»; SECONDA SEZIONE. 8. Gli effetti del recesso sul «pacchetto in materia di brevetti»; 9. È ancora possibile la partecipazione del Regno Unito all'Accordo sul tribunale unificato?; 9.1. Gli argomenti a favore; 9.2. (segue): Gli argomenti contrari; 9.3. L'interpretazione del parere 1/09; 9.4. La diversa interpretazione del parere 1/09 emersa a seguito del referendum; 10. È ancora possibile collocare una delle sezioni della Divisione centrale a Londra?; 11. È possibile un'estensione degli effetti dei Regolamenti sul brevetto con effetto unitario al Regno Unito?

PRIMA SEZIONE

1. Premessa

Come noto, i risultati del processo innovativo sono suscettibili, se presentano i requisiti della novità, dell'attività inventiva e dell'applicazione industriale, di essere protetti dal sistema dei brevetti attraverso il conferimento di un diritto di esclusiva temporaneo, alla scadenza del quale l'invenzione viene resa accessibile alla collettività che ne trae a sua volta beneficio.

L'istituto del brevetto rappresenta dunque un circolo virtuoso per i singoli e la collettività e costituisce un essenziale incentivo per stimolare il processo innovativo che a sua volta costituisce un elemento fondamentale per lo sviluppo economico.

Storicamente, la natura e l'ambito di applicazione della protezione brevettuale fu puramente nazionale, per cui ogni Stato Membro ha disciplinato il suo autonomo sistema brevettuale nazionale creando un ufficio brevetti con il compito di decidere, sulla base del diritto nazionale, in merito alla concessione o al rifiuto del brevetto con effetti, in caso di concessione, territorialmente limitati all'interno del territorio.

È tuttavia sin dagli albori della costruzione europea che si assiste al tentativo da parte degli Stati membri, prima della Comunità Europea poi divenuta Unione Europea, di armonizzare a livello europeo la disciplina che tutela le invenzioni attraverso negoziati che, a più riprese, hanno cercato di introdurre un titolo brevettuale con efficacia estesa a tutti gli Stati membri.

Tale complesso e lungo percorso, che verrà trattato nelle sue tappe fondamentali nei successivi paragrafi, pareva finalmente essere in fase di conclusione quando le istituzioni europee hanno adottato il Regolamento UE n. 1257/12 ed il Regolamento UE n. 1260/12, rispettivamente, sul brevetto europeo con effetto unitario e sul relativo regime di traduzione ed hanno concluso l'Accordo internazionale n. 2013/C 175 sul tribunale unificato dei brevetti.

In realtà il recesso della Gran Bretagna dall'Unione europea rischia di pregiudicare o quantomeno ritardare l'avvio di un sistema di tutela unitaria della disciplina brevettuale all'interno dell'Unione Europea, rendendo più incerta ed instabile rispetto a quanto già non fosse prima la concreta entrata in vigore del cd. «pacchetto in materia di brevetti» (di seguito anche «pacchetto»).

Attualmente la tutela delle invenzioni a livello europeo è affidata alle norme sulla «Convenzione sul brevetto europeo» (CBE 1973), modificata e sostituita dall'«Atto di revisione» del 29 novembre 2000 (CBE 2000), che istituisce un sistema regionale europeo centralizzando la procedura per la concessione di un “brevetto europeo” che, una volta ottenuto, si frammenta in un “fascio” di titoli nazionali che hanno i medesimi effetti di un brevetto concesso a livello nazionale⁴⁰⁹. Questo sistema, tuttavia, implica difficoltà amministrative, imponenti costi derivanti dal regime di traduzioni e dalle tasse di rinnovo, oltre che una generale incertezza giuridica a causa della mancanza di un sistema giurisdizionale comune.

Gli stati europei, inoltre, sono parti contraenti del «Trattato di cooperazione in materia di brevetti» (PCT), uno strumento di diritto internazionale, che contiene delle facilitazioni sul piano delle procedure per la presentazione di una domanda di brevettazione contemporaneamente in più paesi non membri della CBE⁴¹⁰.

⁴⁰⁹ Si veda *infra* par. 2.2

⁴¹⁰ Per maggiori dettagli si veda *infra* nota 430

In questo capitolo verranno trattate dapprima le origini storiche di come si è giunti alla conclusione dei suddetti atti mentre nella seconda sezione verranno delineati gli scenari ipotizzabili in relazione al «pacchetto in materia di brevetti» a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea.

2. Le origini dell'armonizzazione dei sistemi brevettuali nel contesto del diritto internazionale

L'obiettivo dell'armonizzazione dei diritti di proprietà industriale comincia ad emergere a livello internazionale sin dalla fine del 19° secolo. Gli sforzi che miravano a tale scopo hanno raggiunto una prima tappa fondamentale durante il periodo della rivoluzione industriale con l'adozione della «Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale» firmata il 20 marzo 1883⁴¹¹.

La rapida estensione dell'industria e dei trasporti unitamente all'urgenza di rimuovere il più possibile le barriere al commercio condussero già nel primo ventennio del 20° secolo a delle proposte – tuttavia abbandonate durante la Seconda Guerra Mondiale – che contenevano l'una l'obiettivo di creare un unico e globale sistema brevettuale tramite un brevetto mondiale e l'altra che mirava alla creazione di un unico ufficio competente in merito alle registrazioni internazionali e valutazione delle domande brevettuali⁴¹². Al termine del secondo conflitto mondiale, durante il cd. periodo della “ricostruzione”, con la ripresa generale delle attività produttive e commerciali, si dette nuovo impulso ai lavori per semplificare l'accesso alla protezione delle invenzioni con un approccio riguardo all'armonizzazione delle norme

⁴¹¹ La Convenzione di Parigi è entrata in vigore il 7 luglio 1884 tra 14 Stati (tra cui Regno Unito, Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera, Spagna, Portogallo, ed alcuni Stati latino-americani) ed è attualmente ancora in vigore con alcuni adattamenti raggiungendo oggi il numero di 177 Membri partecipanti (dati WIPO 2017). Questa Convenzione contiene una serie di principi fondamentali in materia tra cui il principio di assimilazione in base al quale i cittadini domiciliati o titolari di imprese con sede in uno Stato contraente hanno negli altri Stati unionisti i medesimi diritti accordati ai cittadini di tali Stati (art. 2) ed il diritto di priorità esteso al deposito della domanda in qualunque Stato contraente (art. 4). Si veda per un approfondimento delle ragioni che hanno contribuito al raggiungimento di detta Convenzione P. VON HOLSTEIN, *International co-operation in the field of patent law with special reference to the activities of the Council of Europe*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 1967, pp. 192-195.

⁴¹² *Ibidem*, p. 196; per un'analisi di queste proposte e le difficoltà che si ebbero durante il secondo conflitto mondiale si veda R. SPENCER, *European patent: an old and vexing problem*, in *American Bar Association Journal*, 1959, pp. 1157-1159.

nazionali che divenne più flessibile e permise la creazione da parte della Francia e tre Paesi del Benelux, Belgio, Lussemburgo e Olanda, il 6 giugno 1947 dell'«Istituto internazionale dei Brevetti»⁴¹³ localizzato ad Hague con l'obiettivo di sostituire i differenti esami di novità condotti dalle amministrazioni nazionali con un'unica valutazione da parte dell'istituita organizzazione comune⁴¹⁴. In seguito venne conclusa, sotto l'auspicio del Consiglio d'Europa⁴¹⁵, la «Convenzione relativa alle formalità richieste in materia di domande di brevetto» l'11 dicembre 1953⁴¹⁶ che mirava a semplificare ed unificare le formalità richieste dalle diverse legislazioni nazionali per le domande di brevetto e la «Convenzione sull'Unificazione di alcuni principi della legislazione sui brevetti» (cd. Convenzione di Strasburgo) il 27 novembre 1963⁴¹⁷ che conteneva alcune regole uniformi tra cui quelle sul contenuto della domanda di brevetto e sui requisiti di brevettabilità (art. 1) – novità, altezza inventiva, applicazione industriale – che permisero di appianare le – apparenti insuperabili – differenze dei sistemi nazionali brevettuali attraverso dei *macro* requisiti comuni e semplificati⁴¹⁸.

⁴¹³ Si precisa che l'Istituto internazionale dei brevetti con il «Protocollo sull'accentramento e l'introduzione del sistema europeo dei brevetti», concluso a Monaco il 29 novembre 2000 ha cessato di esistere in quanto tale e le sue competenze sono state trasferite all'ufficio europeo dei brevetti.

⁴¹⁴ A. ILARDI, *Il nuovo brevetto europeo*, Torino, 2013, p. 17-18 in cui l'autore sottolinea che la diversità di atteggiamento rispetto al passato degli Stati era dovuto, tra gli altri, ai seguenti elementi: il fatto che le amministrazioni nazionali abbiano dovuto affrontare un inasprimento delle difficoltà amministrative di gestione a causa dell'aumento delle domande di brevetto e richieste relative a soluzioni inventive sempre più complesse; il contesto economico e industriale inoltre diveniva sempre più internazionalizzato comportando di conseguenza l'inadeguatezza delle legislazioni esistenti per gli utilizzatori dei sistemi di brevetto.

⁴¹⁵ Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione fondata il 5 maggio 1949 con lo scopo di tutelare la democrazia e la tutela dei diritti umani in Europa per la tutela dei diritti umani in Europa. Al termine dei conflitti mondiali veniva identificata l'unione sempre più stretta tra gli Stati europei come la chiave per la prosperità economica e per la pace. Tale visione, definita come “messianismo politico”, venne abbracciata dal Consiglio d'Europa e la volontà di creare un sistema brevettuale unificato europeo riflette perfettamente l'ampia portata di tale obiettivo. Si veda sul punto J.H. WEILER, *In the face of crisis: Input legitimacy, output legitimacy and the political messianism of European integration*, in *Journal of European Union Integration*, 2012, pp. 825-841 e A.W.B. SIMPSON, *Human rights and the end of the empire: Britain and the genesis of the European Convention*, Oxford, 2001, pp. 825-841.

⁴¹⁶ La «Convenzione relativa alle formalità richieste in materia di domande di brevetto» è stata firmata a Parigi l'11 dicembre 1953 ed è entrata in vigore il 6 giugno 1955. Il relativo testo si può trovare sul sito ufficiale del Consiglio d'Europa con il riferimento ETS N. 016 [<https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/016>].

⁴¹⁷ La «Convenzione sull'Unificazione di alcuni principi della legislazione sui brevetti» è stata firmata a Strasburgo il 27 novembre 1963 ed è entrata in vigore il 1 agosto 1980, ponendo le basi per la Convenzione sul brevetto europeo del 1973. Il relativo testo si può visionare sul sito ufficiale del Consiglio d'Europa con il riferimento ETS N. 047 [<https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/047>].

⁴¹⁸ Si veda più in generale sul tema P. VON HOLSTEIN, *International Co-operation in the Field of Patent Law with Special Reference to the Activities of the Council of Europe*, cit., pp. 191-206.

La creazione dell'Istituto internazionale dei brevetti e l'adozione delle dette Convenzioni gettarono le basi per l'edificazione di un sistema europeo dei brevetti mettendo in moto il lungo percorso che ancora oggi non è stato pienamente realizzato.

3. *La fase internazionale*

Parallelamente nel 1957 fu concluso il «Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea» (CEE) che conteneva delle disposizioni comuni sulla regolamentazione del commercio all'interno del territorio della Comunità⁴¹⁹. Inizialmente si dubitò in dottrina che potesse sussistere un conflitto tra il fondamentale principio della libera circolazione dei beni e dei servizi su cui si fondava la Comunità e le norme nazionali degli Stati membri a tutela della proprietà industriale che obbedivano al principio di esclusività a livello territoriale dei diritti⁴²⁰. La dottrina di quell'epoca esclude infine l'esistenza di motivi di contrasto ma, sicuramente, il principio di territorialità del sistema brevettuale si scontrava con la visione di un'unione sempre più stretta tra popoli europei, con il regolare funzionamento del mercato interno e con l'intenzione di rimuovere gli ostacoli al commercio attraverso misure di armonizzazione delle legislazioni nazionali e l'eliminazione delle restrizioni alle importazioni ed esportazioni dei beni⁴²¹.

A seguito di un'iniziale riluttanza della Commissione⁴²² – dubbiosa su quale base giuridica adottare per portare avanti un'azione di armonizzazione in ambito brevettuale sulla base al trattato CEE⁴²³ – venne istituito un comitato di esperti che

⁴¹⁹ Gli art. 30 ss. CEE affermavano il divieto tra gli Stati membri di restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione ma l'art. 36 CEE consentiva il mantenimento dei divieti o restrizioni all'importazione e all'esportazione se giustificate, tra gli altri, da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale.

⁴²⁰ A. ILARDI, *Il nuovo brevetto europeo*, cit. p. 19-20.

⁴²¹ A. PLOMER, *A unitary Patent for a (Dis)United Europe: The Long Shadow of History*, in *Kax Planck Institute for Innovation and Competition*, Monaco, 2015, p. 515.

⁴²² La riluttanza iniziale della Commissione a prendere azione in questo campo si conosce grazie ad una nota confidenziale di H. Suenner, Head of the Directorate for the diffusion of knowledge all'EURATOM il quale ebbe un ruolo fondamentale per dare impulso al processo di armonizzazione del sistema brevettuale.

⁴²³ I dubbi riguardavano la competenza della Commissione a proporre direttive volte all'armonizzazione ex art. 100 CEE che, a quel tempo, era limitato agli atti «che [avevano] un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune». La Commissione era incerta se la diversità dei diritti brevettuali nazionali avessero effetti diretti o indiretti sul funzionamento del mercato comune e dunque in quest'ultimo caso si fosse al di fuori della portata dell'art. 100 CEE. Non era chiaro nemmeno se dette leggi causassero effetti dannosi per la concorrenza, contrari all'art. 101 CEE.

aveva l'obiettivo di studiare se, e come fosse possibile, attenuare ed eliminare le disparità economiche nascenti dall'esistenza di regimi differenti dei diritti di proprietà industriale nazionali che potevano incidere negativamente sul mercato interno e che potevano avere effetti distorsivi sulla concorrenza⁴²⁴. Lo studio si concretizzò nel «Progetto di Convenzione per una normativa europea dei brevetti»⁴²⁵, del 1962, che prevedeva la creazione di una *Court Européenne des Brevets* e che può essere considerato il primo tentativo volto alla creazione di un brevetto con effetti estesi a tutti i Paesi della Comunità. I lavori preparatori all'elaborazione del progetto si interruppero nel 1964 a causa delle posizioni divergenti assunte dagli Stati membri circa la portata del testo, in particolar modo la discussione verteva sulla costruzione di un brevetto CEE oppure un brevetto europeo, aperto anche agli Stati non-CEE, considerando in specie di fondamentale importanza il coinvolgimento altresì del Regno Unito che all'epoca, seppur interessato a partecipare all'accordo, non faceva ancora parte della Comunità⁴²⁶.

Gli Stati membri riuscirono, durante gli anni successivi, a trovare un compromesso sul punto grazie al combinarsi di una serie di fattori, tra cui la costante attività dell'EFTA a favore di un sistema brevettuale europeo aperto altresì a Paesi non membri della Comunità⁴²⁷, il timore, soprattutto di parte francese, che il progetto di unificazione in Europa continuasse a rimanere in stallo, oltre all'avvertita sempre più urgente necessità di contrapporre un sistema brevettuale “europeo”⁴²⁸ a fronte

Ulteriori problemi venivano creati dall'art. 36 CEE che permetteva agli Stati di introdurre «divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di [...] tutela della proprietà industriale e commerciale.».

⁴²⁴ Il comitato doveva essere guidato dai seguenti difficilmente conciliabili principi: l'armonizzazione doveva coesistere con i differenti regimi brevettuali nazionali ed il brevetto CEE avrebbe dovuto conferire un titolo unitario e autonomo. Si veda O. BOSSUNG, *The return of European patent law to the European Union*, IIC 27(3), 287-315, 1996.

⁴²⁵ La proposta del 1962 prevedeva la creazione di una *Court Européenne des Brevets* che veniva definita Corte di ultima istanza ed era competente a decidere gli appelli delle decisioni dell'European Patent Office (EPO) e ad interpretare la Convenzione. Era però stato volutamente non definito il rapporto di detta Corte con le altre Corti internazionali e con la Corte di giustizia dell'Unione europea ed era stato anticipato che i poteri e la giurisdizione della Corte sarebbe stata determinata attraverso differenti strumenti giuridici.

⁴²⁶ A. PLOMER, *A unitary Patent for a (Dis)United Europe*, cit., p. 518; O. BOSSUNG, *The return of European patent law to the European Union*, cit., p. 287; A. ILARDI, *Il nuovo brevetto europeo*, cit., p. 20.

⁴²⁷ Sulla posizione dell'EFTA in materia di brevetto europeo si veda EFTA SECRETARIAT, *Building EFTA-A Free Trade Area in Europe*, 1968; *Eleventh Annual Report of the EFTA* (1971).

⁴²⁸ A. DERINGER, *Towards European and EEC patents*, in *The Antitrust Bull*, 1971, p. 152.

dell'imminente conclusione dei lavori per un sistema internazionale brevettuale con il «Trattato di Cooperazione in materia di brevetti» (PCT)⁴²⁹.

In questo contesto, alla fine del 1968, il ministro degli esteri francesi, Jacques Debre, presentò una proposta – che superò il problema più discusso relativo alla partecipazione degli Stati non appartenenti alla CEE – approvata l'anno successivo dal Consiglio, che prevedeva non più un unico progetto ma due Convenzioni separate che realizzavano l'unitarietà lungo due binari separati: la prima avrebbe avuto base territoriale allargata mentre la seconda sarebbe stata conclusa solo tra gli Stati membri della Comunità⁴³⁰.

I lavori per la preparazione delle due Convenzioni procedettero parallelamente e portarono alla conclusione, rispettivamente, della «Convenzione sul brevetto europeo» (CBE) e della «Convenzione sul brevetto comunitario» (CBC).

3.1. La Convenzione sul brevetto europeo (CBE)

La CBE è un trattato internazionale adottato a Monaco il 5 ottobre 1973⁴³¹, entrato in vigore il 7 ottobre 1977 e revisionato di recente in modo sostanziale con l'Atto del 29 novembre 2000 (CBE 2000), entrato in vigore nel 2007⁴³².

⁴²⁹ Sotto gli auspici dell'«Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale» (World Intellectual Property Organisation – WIPO) venne concluso il «Trattato di Cooperazione in materia di brevetti» (Patent Cooperation Treaty – PCT), firmato a Washington il 9 giugno 1970, entrato in vigore il 1° giugno 1978 e modificato da ultimo il 3 ottobre 2001. Il PCT affronta il problema della duplicazione degli atti amministrativi quando la protezione di un'invenzione è richiesta contemporaneamente in più Paesi. La procedura prevista dal PCT prevede una fase detta “internazionale” costituita dal deposito della domanda internazionale, dalla ricerca internazionale, dalla pubblicazione internazionale e dall'esame preliminare internazionale, e da una fase “nazionale”, costituita dall'istruzione della domanda presso ciascuno degli uffici degli Stati designati dove è richiesta protezione, restando nella competenza di ciascuno Stato designato il compito di concedere o rifiutare il brevetto. Sulla stesura e adozione del PCT si veda *Principal Documents of the Washinton Diplomatic Conference on the Patent Cooperation Treaty*, in BIRPI, Ginevra, 1970; il testo del Trattato è visibile sul sito ufficiale del WIPO al seguente indirizzo: <http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/it/texts/pdf/pct.pdf>.

⁴³⁰ A. DERINGER, *Towards European and EEC patents*, cit., p. 152.

⁴³¹ Il testo della CBE (European Patent Convention – EPC) è visionabile sul sito ufficiale dell'Organizzazione europea dei brevetti (European Patent Organisation – (EPO): <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/ma0.html>; gli Stati firmatari erano Repubblica Federale di Germania, Olanda, Regno Unito, Svizzera, Francia, Lussemburgo e Belgio. Oggi gli stati firmatari dell'accordo sono tutti gli Stati UE, Albania, Islanda, Liechtenstein, Repubblica di Macedonia, Monaco, Norvegia, San marino, Serbia, Svizzera, Turchia. È possibile estendere il brevetto a Bosnia Erzegovina e Montenegro. L'elenco degli Stati appartenenti all'EPO è disponibile al seguente sito: <https://www.epo.org/about-us/foundation/member-states.html>.

⁴³² La revisione del 2000 ha allineato la Convenzione a strumenti internazionali in vigore quali l'«Accordo relativo agli aspetti di proprietà intellettuale concernenti il commercio» (Accordo ADPIC 1994) e il «Trattato sul diritto dei brevetti» (2000) ed ha introdotto procedure volte a semplificare il

La Convenzione è amministrata dall'Organizzazione europea dei brevetti (European Patent Organisation – EPO), un'organizzazione istituita dalla medesima Convenzione che ha sede a Monaco di Baviera e i cui organi sono l'Ufficio europeo dei brevetti (European Patent Office – EPO), con sede a Monaco, ed un Consiglio d'amministrazione⁴³³.

La Convenzione disciplina un sistema brevettuale regionale⁴³⁴ che prevede una procedura centralizzata per la concessione del “brevetto europeo”⁴³⁵ corrispondente ad una pluralità di titoli nazionali autonomi (cd. “fascio” di brevetti nazionali) che ai sensi dell'art. 2 c. 2 CBE «ha gli stessi effetti ed è soggetto alle medesime regole di un brevetto nazionale, salvo che la [...] convenzione non disponga altrimenti».

Inizialmente durante i lavori preparatori della Convenzione vi era tra gli esperti la prevalente convinzione che l'armonizzazione del diritto sostanziale brevettuale nazionale, seppure dovesse costituire il passo successivo da compiere, risultasse in quel momento troppo complessa e difficile comportando tempi di negoziazione molto più lunghi, per cui l'unica via percorribile sarebbe stata quella di centralizzare la procedura di concessione del brevetto senza un accordo relativo al loro effetto e validità⁴³⁶. Tuttavia, suddetto “*minimum approach*” ha successivamente (e sorprendentemente) ceduto il passo ad un “*maximum approach*”, favorito dalla Conferenza inter-governativa, la quale ha pertanto disciplinato altresì alcuni aspetti di diritto sostanziale relativi al brevetto europeo⁴³⁷.

deposito, l'esame e la concessione del brevetto europeo. L'Atto del 2000 si applica a 33 Stati, inclusi gli Stati membri dell'UE. Si veda per un'analisi delle modifiche effettuate S. J. FARMER, M. GRUND, *Revision of the European Patent Convention & (and) Potential Impact on European Patent Practice*, in *AIPLA Q. J.*, 2008, pp. 419-454.

⁴³³ Gli organi dell'EPO sono disciplinati nella prima parte della CBE dagli artt. 4 e 4a, dagli artt. 5-9 (Capitolo II –L'organizzazione europea dei brevetti), dagli artt. 10-25 (Capitolo III– L'Ufficio europeo dei brevetti), dagli artt. 26-51 (Capitolo IV– Il Consiglio d'Amministrazione).

⁴³⁴ Ai sensi dell'art. 45.1 PCT.

⁴³⁵ Per il trattamento delle domande per il brevetto europeo la CBE prevede una procedura d'esame, la redazione di un rapporto di ricerca, la sua pubblicazione e una procedura d'opposizione che sono espletate dalle divisioni competenti dell'EPO. Le relative regole si trovano agli artt. 90 agli artt. 112a CBE.

⁴³⁶ A. DERINGER, *Towards European and EEC patents*, cit., pp. 153-154.

⁴³⁷ J. PILA, *Article 53 (b) EPC: A Challenge to the Novartis Theory of European Patent History*, in *Modern Law Review*, 2008, pp. 16-17; K. HAERTEL, *The Draft Convention for a European System for the Grant of Patents and for the European Patent for the Common Market*, IIC 289, 1970, pp. 297-298; V. DI CATALDO, *Concorrenza (o confusione) di modelli e concorrenza di discipline di fonte diversa nel brevetto europeo ad effetto unitario. Esiste un'alternativa ragionevole?*, in *Dir. Ind.*, 2013, p. 308.

In particolare si è provveduto ad un'armonizzazione dei requisiti di brevettabilità (art. 52-57 CBE 2000) sulla scia dei principi stabiliti dalla Convenzione di Strasburgo del 1962 per permettere ai titolari di usufruire del brevetto europeo altresì nel contesto del commercio internazionale⁴³⁸; sono state previste alcune limitate eccezioni alla brevettabilità (art. 53 CBE 2000)⁴³⁹ oltre a disciplinare l'individuazione dell'avente diritto al rilascio (artt. 58-62 CBE 2000), la durata del brevetto, il quale è valido per un periodo di 20 anni dalla data del deposito e le condizioni per l'annullamento (art. 138 CBE 2000).

Ai fini della validità del brevetto l'art. 14 CBE 2000 stabilisce che la domanda deve essere depositata in una delle tre lingue ufficiali dell'EPO – inglese, francese e tedesco – o comunque tradotta, conformemente al regolamento di esecuzione, in una delle suddette lingue; è richiesta inoltre la traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali. L'Art. 65 CBE 2000⁴⁴⁰ inoltre prevede la possibilità per gli Stati che non hanno come lingua ufficiale una delle tre lingue dell'EPO di subordinare gli effetti della frazione all'interno del loro territorio alla traduzione del testo del brevetto in una delle lingue ufficiali nazionali entro un termine fissato dallo Stato⁴⁴¹.

⁴³⁸ J. PILA, *The European Patent: An Old and Vexing Problem*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2013, p. 927.

⁴³⁹ Nello specifico non sono concessi brevetti europei per le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario ai principi di ordine pubblico o al buon costume (*lett. a*), per le varietà vegetali o le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali (*lett. b*) e per i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale (*lett. c*). Si veda per un approfondimento J. PILA, *The requirement for invention in Patent Law*, Oxford, 2010.

⁴⁴⁰ Art. 65 CBE 2000: «1. Ogni Stato contraente può disporre che, se il brevetto europeo concesso, mantenuto nel testo modificato oppure limitato dall'Ufficio europeo dei brevetti non è redatto in una delle sue lingue ufficiali, il titolare del brevetto debba presentare al servizio centrale della proprietà industriale una traduzione in una delle lingue ufficiali, a sua scelta, del testo concesso, modificato o limitato del brevetto oppure, se lo Stato considerato ha imposto l'uso di una lingua ufficiale determinata, in quest'ultima lingua. La traduzione deve essere presentata entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino europeo dei brevetti della menzione di concessione del brevetto europeo o di mantenimento del brevetto europeo modificato, o della sua limitazione, a meno che lo Stato in questione non conceda un termine più lungo. 2. Ogni Stato contraente che abbia adottato disposizioni a norma del paragrafo 1 può disporre che il titolare del brevetto paghi, entro un termine fissato da tale Stato, in parte o per intero le spese di pubblicazione della traduzione. 3. Ogni Stato contraente può disporre che, in caso di inosservanza delle disposizioni adottate a norma dei paragrafi 1 e 2, il brevetto sia considerato, fin dall'inizio, senza effetto sul suo territorio.».

⁴⁴¹ Questo procedimento cd. di "validazione" comporta inevitabilmente dei costi di traduzione che sono imposti ai titolari di brevetti europei a cui si è cercato di far fronte con l'«Accordo relativo all'applicazione dell'articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo», firmato a Londra il 17 ottobre 2000 ed in vigore dal 1 maggio 2008, ai sensi del quale gli Stati che hanno come lingua ufficiale una delle lingue ufficiali dell'EPO non possono richiedere la "validazione"; mentre gli Stati che hanno come lingua ufficiale una lingua diversa possono richiedere la traduzione nella propria lingua solamente per le rivendicazioni e la traduzione del testo solo nelle altre due lingue ufficiali EPO. L'Italia non ha aderito

In sintesi il sistema del brevetto europeo rappresenta essenzialmente una misura di semplificazione e razionalizzazione amministrativa della procedura di concessione: anziché effettuare una richiesta per ogni Stato in cui si voglia ottenere protezione, tale sistema permette ai richiedenti di ottenere attraverso un'unica domanda ed un'unica procedura singoli brevetti nazionali efficaci all'interno degli Stati membri designati al momento della domanda⁴⁴².

In realtà il "brevetto europeo" è una denominazione impropria per dei titoli che sono territorialmente frammentati in unità giuridicamente separate, indipendenti e diversificate⁴⁴³. Invero, se da un lato la CBE ha in un certo senso creato un diritto sostanziale autonomo ed uniforme⁴⁴⁴ che deve essere applicato come una materia di diritto convenzionale tra tutti gli Stati firmatari, dall'altro non ha predisposto un sistema giurisdizionale comune che permetta la persecuzione degli illeciti con effetti estesi a tutte le frazioni nazionali del brevetto europeo ed infatti la competenza a dirimere le controversie nascenti dalla violazione di norme di diritto nazionale, oltre che delle norme di diritto convenzionale, viene lasciata ai tribunali nazionali⁴⁴⁵.

La mancanza di un sistema giurisdizionale comune porta con sé la possibile instaurazione di procedimenti paralleli in relazione agli aspetti successivi alla concessione del titolo, in merito alla validità del titolo o alla violazione dei diritti derivanti dal medesimo atto di contraffazione⁴⁴⁶ che possono essere decisi in modo

all'Accordo, per cui, ai fini dell'efficacia del brevetto in territorio italiano, i titolari dei brevetti europei mantengono l'onere di provvedere al deposito della traduzione italiana.

⁴⁴² H. ULLRICH, *Patent protection in Europe: integrating Europe into the Community or the Community into Europe?*, in *European Law Journal*, 2002, p. 436.

⁴⁴³ *Ibidem*

⁴⁴⁴ Si precisa che la questione dell'armonizzazione delle legislazioni brevettuali nazionali è affrontata da altri accordi (Convenzione di Strasburgo, TRIPs), non essendo il diritto comune creato dalla CBE ostativa ad una diversa disciplina delle protezioni delle invenzioni a livello nazionale.

⁴⁴⁵ V. DI CATALDO, *From the European Patent to Community Patent*, in *Columbia Journal of European Law*, 2002, p. 20.

⁴⁴⁶ La Corte di giustizia ha ritenuto legittime decisioni diversificate in riferimento agli stessi atti di contraffazione di un brevetto europeo. Si veda Sentenza della Corte di giustizia, 13 luglio 2006, causa C 539/06, Roche Nederland E.A., in Raccolta, 2006, I-6569 ove si legge: «29. [...] se è pur vero che la Convenzione di Monaco prevede disposizioni comuni per il rilascio di un brevetto europeo [...], dalla Convenzione medesima emerge chiaramente che tale brevetto resta disciplinato dalla normativa nazionale di ogni singolo Stato contraente per il quale il brevetto è stato rilasciato. 30. In particolare, dall'art. 64, n.3, della Convenzione di Monaco risulta che ogni azione per contraffazione di brevetto europeo deve essere esaminata alla luce della normativa nazionale vigente in materia, in ognuno dei singoli Stati per i quali il brevetto è stato rilasciato. 31. Qualora più giudici di Stati contraenti differenti vengano aditi con azioni per contraffazione di un brevetto europeo rilasciato in ognuno degli Stati medesimi, azioni avviate nei confronti di convenuti domiciliati negli Stati stessi per pretesi fatti commessi nei rispettivi territori, eventuali divergenze tra le decisioni pronunciate dai giudici interessati non si collocherebbero nel contesto di una stessa situazione di diritto.»

diversificato⁴⁴⁷. Tutto ciò, unito alla caratteristica che le singole frazioni nazionali del brevetto europeo vengano assoggettate alle norme applicabili ai brevetti nazionali per quanto non disciplinato dalla Convenzione, implica necessariamente che in ogni Stato contraente esista un trattamento giuridico differenziato comportando di conseguenza un'enorme incertezza per i titolari dei "fasci" di brevetti nazionali.

3.2. La Convenzione sul brevetto comunitario (CBC) del 1975 e la sua rielaborazione del 1989

La Convenzione sul brevetto comunitario (CBC) è stata firmata a Lussemburgo l'1 dicembre 1975⁴⁴⁸ ma non è mai entrata in vigore per mancanza di un numero sufficiente di ratifiche da parte degli Stati membri.

Lo scopo della Convenzione era quello di creare un sistema brevettuale comune per i soli Stati membri della Comunità prevedendo un "brevetto comunitario", rilasciato conformemente alle procedure della CBE. Tale brevetto, a differenza del "brevetto europeo", avrebbe avuto ai sensi dell'art. 2 par. 2 CBC carattere unitario sul piano degli effetti ed in virtù dell'art. 2 par. 3 CBC carattere autonomo rispetto ai brevetti concessi su base nazionale⁴⁴⁹. Di conseguenza tale titolo avrebbe potuto essere rilasciato, trasferito, revocato dichiarato nullo o estinguersi solamente in relazione all'intero territorio comunitario ed era soggetto solamente alle disposizioni della Convenzione.

⁴⁴⁷ Il caso *Epilady*, famoso in tutto il mondo per l'enorme contenzioso a cui ha dato luogo, è emblematico perché le decisioni prese dalle giurisdizioni nazionali sono state diversificate, per cui il titolare del brevetto in alcuni Stati membri ha sentito dichiarare una sentenza vittoriosa mentre in altri gli è stata negata la tutela.

⁴⁴⁸ La Convenzione sul brevetto Comunitario (CBC) del 1975 [in GU L 17/1976] è stata firmata da Regno Unito, Olanda, Lussemburgo, Italia, Irlanda, Francia, Belgio, Danimarca e Germania. Si veda sulla CBC A. BENYAMINI, *Patent Infringement in the European Community*, in *IIC Studies*, 1993, 5 ss.; A. SUGDEN, *The community patent – the Luxembourg agreement of 1989*, in *World Patent Information*, 1981, p. 5-8; L. LIUZZO, *Cenni sul brevetto comunitario*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1981, p. 334.

⁴⁴⁹ Ai sensi dell'art. 2 CBC: «1. I brevetti europei rilasciati per gli Stati contraenti sono denominati brevetti comunitari. 2. Il brevetto comunitario ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti nella totalità dei territori in cui si applica la presente convenzione e non può essere rilasciato, trasferito, dichiarato nullo, de cadere o estinguersi che per la totalità di questi territori. Questa disposizione si applica alla domanda di brevetto europeo in cui sono designati gli Stati contraenti. 3. Il brevetto comunitario ha carattere autonomo. Esso è soggetto esclusivamente alle disposizioni della convenzione sul brevetto europeo che obbligatoriamente si applicano a qualsiasi brevetto europeo e che sono pertanto considerate come disposizioni della presente convenzione.».

Il regime linguistico veniva disciplinato dall'art. 33 CBC che stabiliva, ai fini della validità del brevetto, la traduzione delle rivendicazioni in tutte le lingue degli Stati aderenti mentre l'art. 88 CBC concedeva la facoltà degli Stati di subordinare l'efficacia del brevetto in quello Stato all'integrale traduzione del testo in una delle lingue ufficiali nazionali.

La competenza giurisdizionale a decidere sulle controversie era ripartita tra i tribunali nazionali, gli organi comunitari appositamente creati all'interno dell'EPO e la Corte di Giustizia. Nello specifico ai tribunali nazionali venivano affidati i giudizi relativi alla contraffazione ed i casi in cui venivano in gioco le licenze obbligatorie limitatamente a situazioni puramente interne⁴⁵⁰; la Divisione Amministrativa, la Divisione per l'annullamento e la Divisione per i ricorsi possedevano la competenza esclusiva relativamente alle decisioni riguardanti la nullità e la revoca del brevetto comunitario⁴⁵¹; la Corte di giustizia, invece, poteva essere adita sull'interpretazione e la validità delle disposizioni solamente in determinati casi⁴⁵².

L'ambivalenza politica interna alla CEE, tra la volontà di cercare un sistema brevettuale unitario ed il tentativo degli Stati membri di limitare il più possibile la dissoluzione e l'eliminazione del diritto nazionale, si riflette perfettamente nel sistema giurisdizionale delineato nella Convenzione che fu frutto di un difficile compromesso raggiunto al termine dei lavori preparatori⁴⁵³. Come già anticipato, detta Convenzione non è mai entrata in vigore ed il suo insuccesso è da addebitare sia ad elementi

⁴⁵⁰ Ai sensi dell'art. 69 CBC: «1. Le azioni per contraffazione del brevetto comunitario vengono proposte dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato contraente in cui il convenuto ha il domicilio o, in difetto, una stabile organizzazione. [...] 2. Le azioni per contraffazione del brevetto comunitario possono anche essere proposte dinanzi alle autorità giudiziarie di uno Stato contraente in cui sia stato compiuto un atto di contraffazione. L'autorità giudiziaria adita è competente soltanto per gli atti di contraffazione compiuti nel territorio di detto Stato contraente. 3[...]. 4. Indipendentemente dal domicilio a) nelle azioni aventi per oggetto licenze obbligatorie su brevetti comunitari hanno esclusiva competenza le autorità giudiziarie dello Stato contraente la cui legislazione nazionale è applicabile alla licenza; b) nelle azioni riguardanti il diritto al brevetto che oppongono datori di lavoro e dipendenti hanno esclusiva competenza le autorità giudiziarie dello Stato contraente dal cui diritto è definito il diritto al brevetto europeo, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, secondo periodo, della convenzione sul brevetto europeo. Ogni accordo in materia di giurisdizione è valido soltanto nella misura in cui è consentito dalla normativa nazionale sui contratti di lavoro.»

⁴⁵¹ Le norme che disciplinavano questi organi erano previste dagli artt. 8 ss. CBE.

⁴⁵² Art. 73 CBC: «1. Nelle procedure concernenti i brevetti comunitari, proposte dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali, la Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale: a) sull'interpretazione della presente convenzione e delle disposizioni della convenzione sul brevetto europeo che obbligatoriamente si applicano a qualsiasi brevetto comunitario a norma dell'articolo 2, paragrafo 3; b) sulla validità e sull'interpretazione delle disposizioni adottate in esecuzione della presente convenzione, che non siano disposizioni nazionali. [...]».

⁴⁵³ A. PLOMER, *A unitary Patent for a (Dis)United Europe*, cit., p. 522.

estrinseci che intrinseci alla disciplina ivi stabilita. Un primo fattore, esterno, riguarda l'entrata in vigore nel 1977 della CBE e nel 1978 del PCT, che da un lato hanno impegnato in modo considerevole le amministrazioni nazionali degli Stati membri nei preparativi per la loro applicazione e dall'altro hanno sopito l'urgenza di introdurre un brevetto comunitario⁴⁵⁴; gli altri fattori, interni, sono da ricollegare al regime linguistico proposto che, imponendo sui titolari incisivi oneri di traduzione, comportava dei costi elevati per il mantenimento del brevetto comunitario, oltre che al sistema giurisdizionale proposto considerato complesso e di difficile applicazione⁴⁵⁵.

Il brevetto comunitario fu concepito in origine come uno strumento che, a seguito di un periodo transitorio, si sarebbe sostituito al brevetto europeo, ma la mancata entrata in vigore della CBC comportò che la CBE rimase e rimane tuttora l'unico strumento normativo a livello europeo per tutelare le invenzioni.

Successivamente, nel tentativo di far rivivere la CBC, il testo della Convenzione venne rivisto nella Conferenza del 1985 ed ulteriormente aggiornato nel 1989⁴⁵⁶ ma nuovamente il progetto non riuscì ad entrare in vigore. Le cause dell'insuccesso sono da ricollegare sostanzialmente alle medesime problematiche della CBC 1975, vale a dire al costo eccessivo imposto sugli utilizzatori del sistema, tra l'altro modificato in senso più oneroso rispetto alla versione precedente⁴⁵⁷, a cui si aggiunge la previsione

⁴⁵⁴ N. MACHEK, *How "unitary" is the Unitary patent?*, in *Munich Intellectual Property Law Center (MIPLC)*, p. 10.

⁴⁵⁵ A. ILARDI, *Il nuovo brevetto europeo*, cit., p. 26.

⁴⁵⁶ L'«ACCORDO SUL BREVETTO COMUNITARIO» È STATO FIRMATO A LUSSEMBURGO IL 15 DICEMBRE 1989; IL SUO CORPUS ERA COMPOSTO DA UN TESTO AGGIORNATO DELLA CBC DEL 1975, OLTRE A QUATTRO PROTOCOLLI: «PROTOCOLLO SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE E VALIDITÀ DEI BREVETTI COMUNITARI» (CD. PROTOCOLLO DEI LITIGI); «PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELLA CORTE D'APPELLO COMUNE DEL BREVETTO COMUNITARIO»; «PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA CORTE D'APPELLO DEL BREVETTO COMUNITARIO»; «PROTOCOLLO RELATIVO AD UN'EVENTUALE MODIFICA DELLE CONDIZIONI PER L'ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO SUL BREVETTO COMUNITARIO». L'ITALIA AVEVA EMANATO LA LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DELL'ABC CON L. N. 302/1993 [IN GU N.192 DEL 17-8-1993] MA SI ERA ASTENUTA, AL PARI DEGLI ALTRI PAESI CONTRAENTI, DAL DEPOSITARE I RELATIVI STRUMENTI. SULL'ACCORDO DEL 1989 SI VEDA M. Scuffi, *IL BREVETTO COMUNITARIO: OSSERVAZIONI A MARGINE DELLA LEGGE N. 302/1993*, IN *QUADERNI CSM* N. 94 PARTE III.

⁴⁵⁷ Infatti nella versione aggiornata della CBC 1989 agli artt. 14, 29, 30, 31 si prevedeva, ai fini della validità, la traduzione obbligatoria in tutte le lingue degli Stati firmatari sia delle rivendicazioni sia della domanda iniziale. In caso di mancata traduzione della domanda iniziale il richiedente aveva la possibilità di modificare la domanda richiedendo la concessione di un brevetto europeo. Si noti che, seppur gli Stati appartenenti alla Comunità erano meno numerosi rispetto ad oggi, tale "all languages approach" comportava un costo eccessivo del brevetto comunitario. Si veda sul punto D. STAUDER, *Substantive Law Aspects of the Community Patent – Translation Requirements, Switching, and the European or*

di un complesso sistema giurisdizionale con competenze suddivise tra Tribunali nazionali specializzati, divisioni di annullamento presso l'EPO ed una Corte d'Appello Comune (Community Patent Court – COPAC)⁴⁵⁸.

Fin da subito si sottolinea che queste difficoltà saranno le medesime che si porranno durante la successiva fase di elaborazione ed entrata in vigore dei regolamenti 1257/2012 e 1260/2012, che verranno analizzate nel prosieguo.

4. La fase comunitaria: la proposta di Regolamento del 2000 e il progetto EPLA

Nonostante il fallimento dei precedenti progetti sulla creazione di un brevetto comunitario, la volontà degli Stati membri di costruire un sistema che tutelasse le invenzioni in modo unitario continuava ad essere fortemente presente e, ad un decennio dall'insuccesso dell'Accordo del 1989, si diede avvio ad una nuova fase di negoziati. Nel frattempo il contesto istituzionale si era modificato non solo a livello generale ma altresì nello specifico per quanto riguarda il brevetto. Infatti nel 1993 è entrato in vigore il Trattato di Maastricht⁴⁵⁹ che costituisce l'atto fondativo dell'Unione Europea e che segna il momento in cui è stata avviata una nuova tappa di integrazione, non solo economica ma anche politica; invece, per quanto riguarda il brevetto, è importante rilevare che la Corte di giustizia, nell'ambito del contesto

Community Patent Option, 22 IIC 979, 1991; V. DI CATALDO, *From the European Patent to Community Patent*, cit., p. 27; A. KAISI, *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, in *EIPR*, 2014 p. 172.

⁴⁵⁸M. SCUFFI, *Un brevetto per l'Europa. Dall'Accordo di Lussemburgo al progetto EPLA*, in http://aiippi.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/sispi_scuffi.pdf, pp. 1-2. Il cd. protocollo dei litigi [in GUUE L 401/34] aveva istituito un sistema giurisdizionale tripartito: le istituende divisioni di annullamento dell'EPO erano competenti in via principale per le azioni di nullità; i Tribunali dei brevetti nazionali (a derivazione nazionale) erano competenti in relazione ai giudizi di primo grado (in materia di contraffazione e per le domande riconvenzionali di nullità) mentre per garantire un'uniformità di giudizio e di interpretazione, era stata istituita una Corte di Appello Comune (COPAC) che fungeva da collegamento tra i due diversi organi competenti a decidere sulle controversie. Questo modello giurisdizionale è stato ripreso, con gli opportuni adattamenti, dal sistema comunitario dei marchi, modelli e design.

⁴⁵⁹ Il «Trattato sull'Unione Europea», firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore l'1 novembre 1993, in GU C 191/1992, è l'atto fondativo dell'Unione Europea costituita da tre pilastri: le Comunità europee, la politica estera e di sicurezza comune, nonché la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale.

TRIPs, ha affermato con il parere 1/94 la competenza delle istituzioni della Comunità Economica a stipulare accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale⁴⁶⁰.

Alla luce di tali cambiamenti, la Commissione presentò l'1 agosto 2000⁴⁶¹ una proposta di Regolamento che prevedeva l'istituzione di un brevetto comunitario e contemplava l'adesione della Comunità alla CBE al fine di creare un legame tra il futuro sistema brevettuale e quello della CBE.

Il testo della proposta riprendeva nella sostanza le disposizioni della CBC 1975, mantenendo per il brevetto comunitario la caratteristica dell'unitarietà e dell'autonomia nei confronti del diritto nazionale. Per ottenere la concessione di un brevetto comunitario si sarebbe dovuto fare richiesta all'EPO designando come territorio quello della Comunità⁴⁶². Tuttavia, rispetto al precedente progetto venne modificato il sistema giurisdizionale ed il regime linguistico.

Infatti, a differenza del meccanismo di commistione tra le competenze degli organi nazionali, organi amministrativi ed organi sovraordinati, venne privilegiato un approccio "centralizzato", scegliendo in modo radicale di sottrarre ogni competenza agli organi giurisdizionali nazionali ed affidando, sia in primo grado che in appello, la competenza giurisdizionale per le azioni in materia di contraffazione brevettuale e validità del titolo, ad una Corte centralizzata, il «Tribunale Comunitario di Proprietà Intellettuale» (TCPI) le cui decisioni sarebbero state valide nell'intero territorio della Comunità⁴⁶³.

Inoltre, nel tentativo di ridurre il problema degli alti costi di traduzione, si intervenne sul regime linguistico stabilendo l'utilizzo di una delle tre lingue della CBE

⁴⁶⁰ Con il Parere 1/94, in Raccolta, 1994 p. I-5389 ss., la Corte di giustizia ha riconosciuto il potere della Comunità Europea di stipulare accordi riguardanti i servizi ed in materia di proprietà intellettuale. Si veda per un commento A. MAUNU, *The Implied External Competence of the European Community after the ECJ Opinion 1/94 - Towards Coherence or Diversity?*, in *Legal Issues of European Integration* 1995/2 pp. 115-128; G. TOGNAZZI, *Il parere n° 1/94: nuovi sviluppi in tema di relazioni esterne della Comunità europea*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1996, pp. 75-86.

⁴⁶¹ La proposta per un Regolamento del Consiglio sul brevetto comunitario, COM (2000) 412 def. venne adottata utilizzando come base giuridica l'art. 308 TCE che richiama la cosiddetta «teoria dei poteri impliciti» in base alla quale un organo internazionale può utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per raggiungere gli scopi previsti dal Trattato istitutivo dell'organizzazione, anche quando tali mezzi non sono espressamente previsti dal Trattato.

⁴⁶² La Proposta di regolamento fu preceduta dalla presentazione il 5 febbraio 1999 da parte della Commissione del "Libro verde sul brevetto comunitario e il sistema dei brevetti in Europa" ed il 24 marzo 2000 dall'approvazione ufficiale da parte del Consiglio della Comunità della creazione del brevetto comunitario, che affermò l'importanza per il conseguimento degli scopi comunitari.

⁴⁶³ A. ILARDI, *Il nuovo brevetto europeo*, cit., p. 39.

per la presentazione della domanda di brevetto, la traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue nel momento in cui il brevetto veniva concesso, oltre, a fini di opposizione e non di validità, alla traduzione delle rivendicazioni in tutte le lingue della Comunità⁴⁶⁴.

Anche se inizialmente le negoziazioni sembravano avere successo il progetto fu bloccato, nuovamente, a causa della mancanza di consenso tra gli Stati membri riguardo al sistema giurisdizionale e al regime linguistico⁴⁶⁵.

Nel frattempo, sotto gli auspici dell'EPO, venne elaborato l'«European Patent Litigation Agreement» (EPLA)⁴⁶⁶ che, sotto la forma di un protocollo alla CBE, proponeva un sistema giurisdizionale integrato per quanto riguardava le controversie in materia di brevetti europei, al quale gli Stati membri della CBE avrebbero potuto partecipare in modo facoltativo. Ciò che si voleva realizzare con questa proposta era un sistema di risoluzione delle controversie con una giurisdizione e regole procedurali comuni, che potesse essere competente anche rispetto al futuro brevetto

⁴⁶⁴ H. ULLRICH, *Harmonizing Patent Law: The Unstable Union Patent*, in *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper n. 12-03*, in SSRN, p. 11; si noti che la traduzione in tutte le altre lingue delle rivendicazioni non era necessaria ai fini della validità ma il mancato deposito delle traduzioni “comprimeva” in modo incisivo la tutela riconosciuta al brevetto comunitario in quanto sussisteva una presunzione di non contraffazione a favore di chi non avesse avuto accesso al testo brevettuale nella propria lingua, dovendo il titolare del brevetto dimostrare la mala fede del contraffattore perché in grado comunque di comprendere la lingua. Sul punto si veda M. SCUFFI, *Il Tribunale unificato dei brevetti: evoluzione storica, ordinamento e regole procedurali*, in C. HONORATI (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Torino, 2012, p. 78-79.

⁴⁶⁵ Il disaccordo che si era formato in seno al Consiglio «concorrenza» verteva sul valore (giuridico o puramente informativo) delle traduzioni delle rivendicazioni del brevetto comunitario. Si veda sul punto N. MACHEK, *How “unitary” is the Unitary patent?*, cit., p. 12; A. KAISI, *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, cit., p. 172.

⁴⁶⁶ Il progetto dell'European Patent Litigation Agreement (EPLA) trova le sue origini nella Conferenza intergovernativa di Parigi del 1999 con l'istituzione di un «Working Party on Litigation» (WPL) a cui era stato conferito il mandato di predisporre un progetto che tenesse conto di un “sistema giudiziale integrato” a difesa del brevetto europeo. L'Accordo è composto da un «Draft Agreement» e da un «Draft Statute» che vennero redatti nel novembre 2003 e modificati successivamente nel 2005. Il testo è visibile sul sito ufficiale EPO al seguente indirizzo: <http://legaltexts.arcdev.hu/law-practice/legislative-initiatives/epla.html>. Sul progetto EPLA si veda: S. LUGINBÜHL, *A stone's throw away from a European Patent Court: the European Patent Litigation Agreement*, in *EIPR*, 2003, 25 (6), p. 256; T. JAEGER, *All back to square one? – An assessment of the latest proposals for a patent and court for the internal market and possible alternatives*, in *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper n. 12-01*, in SSRN, p. 13; T. JAEGER, M. HILTY, J. DREXL, H. ULLRICH, *Comments of the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law on the 2009 Commission Proposal for the Establishment of a Unified European Patent Judiciary*, in *IIC*, 2009, p. 13; J. DREXL, *The European unitary patent system: on the “unconstitutional” misuse of conflict of law rules*, in *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper n. 15/01*, in SSRN, p. 6.

comunitario⁴⁶⁷. Tuttavia nemmeno questo progetto riuscì ad essere portato a compimento in quanto la Commissione riteneva che sconfinasse nelle sue prerogative legislative, mancando la competenza da parte degli Stati europei a concludere accordi internazionali che coprivano materie riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento di decisioni giurisdizionali e l'esecuzione dei diritti di proprietà intellettuale⁴⁶⁸. È probabile, inoltre, che vi fosse il timore che un suddetto sistema, al di fuori del diritto comunitario, avrebbe rafforzato ancor di più la già esistente spaccatura del sistema brevettuale in Europa e bloccato ogni possibilità a livello UE di introdurre un brevetto comunitario⁴⁶⁹.

Nonostante l'insuccesso sia della proposta della Commissione del 2000 sia del tentativo effettuato in seno all'EPO di costruire un sistema giurisdizionale comune, si deve sottolineare che entrambi questi progetti ebbero una fondamentale importanza. Da un lato la proposta del 2000 costituirà la piattaforma di base da cui partiranno le successive negoziazioni sulla creazione di un brevetto con effetto unitario⁴⁷⁰; dall'altro il progetto EPLA, oltre ad influenzare il sistema giurisdizionale futuro, ebbe rilevanza da un punto sistematico, in quanto il problema della mancanza di una giurisdizione unificata in merito all'applicazione e all'esecuzione dei diritti a seguito alla concessione del brevetto – che in precedenza era stato sempre trattato unitariamente insieme alla questione di diritto sostanziale relativa alla creazione di un titolo brevettuale unitario – acquisì un'autonoma importanza e verrà trattata da questo momento sempre separatamente⁴⁷¹.

Il dibattito sulla creazione di un sistema brevettuale unitario fu nuovamente rilanciato all'inizio del 2006 attraverso una consultazione degli utilizzatori del sistema. La Commissione predispose un questionario finalizzato ad ottenere il loro punto di

⁴⁶⁷ Il sistema giurisdizionale dell'EPLA prevedeva un tribunale unificato costituito in I grado dalla Court of First Instance, composta da una divisione centrale e delle divisioni locali ed in II grado dalla Court of Appeal che avrebbero avuto competenza esclusiva per le azioni di contraffazione e di nullità (in via principale e riconvenzionale) (art. 41). Le Corti nazionali, invece, avrebbero conservato una parallela competenza cautelare per le misure provvisorie elargibili a protezione del brevetto sulla base della propria legislazione domestica (artt. 45-46, 70-75). Si veda per maggiori dettagli M. SCUFFI, *Un brevetto per l'Europa. Dall'Accordo di Lussemburgo al progetto EPLA*, cit., p. 3.

⁴⁶⁸ T. JAEGER, *The EU Patent: Cui Bono et Quo Vadit*, in *Common Market Law Review*, 2010, p. 79.

⁴⁶⁹ N. MACHEK, *How "unitary" is the Unitary patent?*, cit., p. 13.

⁴⁷⁰ A. ILARDI, *Il nuovo brevetto europeo*, cit., p. 38.

⁴⁷¹ T. JAEGER, *What's in the unitary patent package?*, in *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper n. 14-08*, in SSRN, p. 5.

vista, chiedendo di indicare quali modifiche fossero opportune per migliorare il sistema vigente⁴⁷². Sulla base delle risposte ottenute la Commissione pubblicò il 3 aprile 2007 una Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Migliorare il sistema dei brevetti in Europa»⁴⁷³. In tale documento veniva prospettata l'esigenza di improntare un sistema brevettuale economico e capace di garantire certezza giuridica⁴⁷⁴, ricercando il consenso su unico sistema giurisdizionale brevettuale scelto tra l'EPLA o un'ipotesi di compromesso su di un "modello integrato" utilizzabile per la gestione delle liti sia sul brevetto europeo sia sul futuro brevetto comunitario⁴⁷⁵.

Si procede ora ad analizzare dapprima il percorso che ha portato all'istituzione del brevetto europeo con effetto unitario ed il relativo regime linguistico applicabile e successivamente il percorso che ha portato alla creazione del Tribunale unificato.

5. Verso la creazione di un titolo brevettuale unitario

Gli anni che seguirono la Comunicazione della Commissione del 2007 furono caratterizzati da un susseguirsi di proposte⁴⁷⁶ che, tuttavia, continuavano a caratterizzarsi per le difficoltà relative al raggiungimento di un compromesso. La discussione non riguardava, ed in realtà non ha mai riguardato, il principio della protezione unitaria del brevetto in quanto tale, ma piuttosto, le procedure da seguire per raggiungere l'obiettivo e la previsione del regime linguistico applicabile⁴⁷⁷.

⁴⁷² Il questionario predisposto dalla Commissione il 9 gennaio 2006 è visibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/consult_it.pdf. La maggioranza delle risposte supportava la creazione di un brevetto comunitario che migliorasse la situazione corrente in ambito europeo; per quanto riguarda la giurisdizione la maggioranza dichiarò di volere un sistema con procedure semplici, trasparenti ed economiche, esprimendosi a favore del sistema dell'EPLA (considerato pragmatico, con regole procedurali chiare e con pochi costi).

⁴⁷³ COM (2007) 165 definitivo.

⁴⁷⁴ Ivi, punto 1

⁴⁷⁵ Ivi, punto 2

⁴⁷⁶ Si veda Documento del Consiglio 6985/08 (28 febbraio 2008) e documento del Consiglio 8928/08 (28 aprile 2008) che contengono delle proposte provenienti dalla Presidenza Slovena; Documento del Segretariato Generale del Consiglio che determina l'approccio generale per una Proposta per un Regolamento sul brevetto Comunitario, in vista dell'incontro del Consiglio del 4 dicembre 2009, 16113/09/PI 122 (27 novembre 2009); Conclusioni del Consiglio su un sistema rafforzato dei brevetti in Europa, 17229/98 (4 dicembre 2009).

⁴⁷⁷ Si veda sul punto F. POCAR, *La cooperazione rafforzata in materia di brevetti e la Corte di giustizia dell'Unione Europea*, in C. HONORATI (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Torino, 2014, p. 1; A. ILARDI, *Il nuovo brevetto europeo*, cit., pp. 51-52.

A margine di ciò si deve sottolineare che l'1 dicembre 2009 è entrato in vigore il Trattato di Lisbona⁴⁷⁸ che ha introdotto innovazioni dirette al miglioramento del sistema di funzionamento delle istituzioni europee e del processo decisionale ed ha abolito i pilastri «comunitari». In tale contesto, dunque, si è provveduto a sostituire il termine “comunitario” con il termine “europeo” e di conseguenza ciò è avvenuto anche con il brevetto “comunitario” che è divenuto brevetto “europeo”. Per quanto riguarda l'oggetto del presente capitolo è di fondamentale rilevanza l'introduzione dell'art. 118 TFUE⁴⁷⁹ che costituirà la base giuridica delle proposte riguardanti la creazione di un sistema brevettuale unitario.

Ai sensi del par. 1 della disposizione in parola «il Parlamento europeo e il Consiglio [...] stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale» attraverso la procedura legislativa ordinaria.

Invece, ai sensi del par. 2 della medesima disposizione «il Consiglio [...] stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei [...] all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo» attraverso una procedura legislativa speciale⁴⁸⁰. Ne consegue perciò che l'istituzione del regime linguistico relativo al brevetto europeo con effetto unitario si sarebbe dovuta concordare all'unanimità. Raggiungere un compromesso sul punto, riuscendo a trovare il consenso da parte di tutti gli Stati membri, risultava particolarmente difficile, essendo la questione linguistica uno degli ostacoli che fin dall'inizio si frapponevano al tentativo di costituzione di un titolo brevettuale unitario costituendo in particolar modo un motivo di arresto per l'Italia e la Spagna⁴⁸¹.

⁴⁷⁸ Si veda *supra* cap. 1 nota 1.

⁴⁷⁹ Art. 118 TFUE: «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 dell'Unione. 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.»

⁴⁸⁰ Nell'ambito delle procedure legislative speciali il Consiglio è l'unico legislatore avendo maggior peso rispetto al Parlamento, il quale deve dare, a seconda dei casi, la sua approvazione riguardo ad una proposta legislativa od essere consultato in proposito. Ai sensi dell'art. 118 TFUE il Parlamento deve essere consultato potendo dare un parere non vincolante positivo o negativo sulla proposta legislativa o proporre emendamenti.

⁴⁸¹ M. SCUFFI, *Il tribunale unificato dei brevetti*, cit., p. 85.

Il 30 giugno 2010 venne presentata una proposta sul regime di traduzione applicabile⁴⁸² che riaffermava per il futuro regolamento il principio espresso nella proposta di Regolamento del 2000, secondo la quale si sarebbero adottate le tre lingue ufficiali dell'EPO, vale a dire il francese, il tedesco e l'inglese. Prevedibilmente, a seguito di contrasti inconciliabili, si dovette constatare nella riunione del Consiglio del 10 dicembre 2010 che in quel momento non era possibile raggiungere alcun accordo⁴⁸³.

In questo contesto, che rendeva impossibile creare in tempi rapidi un sistema brevettuale unitario per il territorio dell'Unione, il 14 dicembre 2010 dodici Stati membri⁴⁸⁴ effettuarono la richiesta formale di attivare la “cooperazione rafforzata”⁴⁸⁵ ai sensi dell'art. 20 TUE⁴⁸⁶, che venne approvata dal Parlamento europeo nel febbraio 2011⁴⁸⁷ e dal Consiglio il 10 marzo 2011⁴⁸⁸.

⁴⁸² Proposta per un Regolamento del Consiglio sul regime di traduzioni per il brevetto europeo, COM (2010) 350 def. (30 giugno 2010).

⁴⁸³ Sul regime linguistico si veda H. ULLRICH, *Harmonizing Patent Law: The Unstable Union Patent*, cit., pp. 9- 17; E. ELLYNE, *European Unitary Patent: are we there yet?*, in *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, vol. 4 n. 1, 2014 pp. 73-75. G. FLORIDIA, *Il brevetto unitario: cui prodest?*, in *Dir. Ind.*, 3/2013, p. 26; M. SCUFFI, *Il brevetto europeo con effetto unitario e l'Unifided Patent Court*, in *Dir. Ind.*, 2/2013, p. 157.

⁴⁸⁴ Gli Stati che fecero la richiesta furono Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Slovenia, Svezia, Regno Unito.

⁴⁸⁵ COM (2010) 790 del 14 dicembre 2010.

⁴⁸⁶ Art. 20 TUE: «1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed esercitare tali competenze, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati, nei limiti e con le modalità previsti nel presente articolo e negli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 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. Sono aperte in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo 328 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea” 2. [...]». L'istituto della cooperazione rafforzata può essere instaurato solamente nell'ambito della competenza non esclusiva dell'Unione se finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell'Unione, alla protezione dei suoi interessi e al consolidamento del processo di integrazione. Le condizioni che devono essere rispettate sono le seguenti: 1. Non esistono altre alternative praticabili per il conseguimento degli obiettivi da parte di tutti gli Stati membri entro un periodo di tempo ragionevole; 2. Un minimo di nove Stati deve partecipare, ferma la possibilità degli altri di aderire successivamente. Si veda sul tema H. ULLRICH, *Enhanced cooperation in the area of unitary patent protection and European integration*, in *Journal of the Academy of European Law*, Maggio 2013, Volume 13, pp 589–610; M. LAMPING, *Enhanced cooperation: a proper approach to market integration in the field of unitary patent protection?*, in *Int. Rev. Intellect. Prop. Compet. Law* 42, 879 (2011); BONADIO, *The EU Embraces Enhanced Cooperation in Patent Matters: Towards a Unitary Patent Protection System*, in *European Journal of Risk Regulation*, 2011, p. 416 ss; F. POCAR, *La cooperazione rafforzata in materia di brevetti e la Corte di giustizia dell'Unione europea*, cit., p. 1 ss. A. ILARDI, *Il nuovo brevetto europeo*, cit., pp. 55-58.

⁴⁸⁷ Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, COM (2010) 0790.

⁴⁸⁸ Decisione del Consiglio 2011/167/EU.

In applicazione della decisione del Consiglio che autorizzava l'instaurazione della cooperazione rafforzata, la Commissione presentò il 13 aprile 2011 due proposte di Regolamento per la creazione di una protezione brevettuale unitaria e il relativo regime di traduzione applicabile⁴⁸⁹ che riflettevano il compromesso raggiunto da tutti gli Stati membri (eccetto Spagna e Italia). Dette proposte, a seguito di intensi dibattiti, diedero luogo al Regolamento 1257/2012⁴⁹⁰ ed al Regolamento 1260/2012⁴⁹¹.

Nel frattempo i due paesi non partecipanti alla cooperazione rafforzata, Italia e Spagna, proponevano ricorso per illegittimità contro la decisione del Consiglio che autorizzava la cooperazione rafforzata⁴⁹². La Corte di giustizia ha deciso il ricorso con sentenza del 16 aprile 2013, respingendo tutti i motivi avanzati dai ricorrenti, confermando la legittimità dell'operato del Consiglio⁴⁹³. In seguito la Spagna ha proposto altri due ricorsi contro i regolamenti attuativi dei Regolamenti 1257/2012 e 1260/2012 nel marzo 2013, anch'essi rigettati dalla Corte di giustizia con sentenza del 5 maggio 2015⁴⁹⁴.

Nel giugno 2015 lo Stato italiano ha deciso di partecipare alla cooperazione rafforzata inviando una comunicazione formale alla Commissione, mettendo così da parte le proteste riguardanti il regime di traduzione e nonostante una rilevante parte della dottrina avesse espresso pareri negativi sulla disciplina brevettuale unitaria⁴⁹⁵. Lo Stato spagnolo, invece, tutt'ora non ha aderito alla cooperazione rafforzata.

⁴⁸⁹ Proposta per un Regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo in attuazione della cooperazione rafforzata nel settore della creazione di una protezione brevettuale unitaria, COM (2011) 0215 e Proposta per un Regolamento del Consiglio in attuazione della cooperazione rafforzata nel settore della creazione di una protezione brevettuale unitaria per quanto riguarda il regime di traduzioni applicabili, COM (2011), 0216.

⁴⁹⁰ Regolamento 1257/2012, in GU L 361/1 del 31 dicembre 2012.

⁴⁹¹ Regolamento 1260/2012, in GU L 361/89 del 31 dicembre 2012.

⁴⁹² Cause riunite C-274/11 e C-294/11.

⁴⁹³ Sentenza della Corte di giustizia, 13 aprile 2013, C-274/11 E C-294/11, *Regno di Spagna e Italia contro Consiglio dell'Unione Europea*, in GU C 164 del 08.06.2013, p. 3. La corte ha rigettato tutti i vari presunti motivi di illegittimità in quanto i ricorrenti non avrebbero fornito indizi probanti. Si veda E. PISTOIA, *Enhanced cooperation as a tool to... enhanced integration? Spain and Italy v. Council*, in *Common market Law review*, 2014, pp. 247-260; M. BELLEZZA, *Cooperazione rafforzata in materia di brevetto europeo a effetto unitario*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2013, p. 1006-1007.

⁴⁹⁴ Sentenza della Corte di giustizia, 5 maggio 2015, C -146/13 E C-147/13, *Regno di Spagna contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea*, in GU C 171 del 15.06.2013, p. 15. Si veda per dei commenti su questi ricorsi I. M. PRADO, *Giurisdizione unificata e regime linguistico nelle sentenze della Corte UE sui ricorsi del Regno di Spagna*, in *Il diritto industriale*, 2015, pp. 223-243; si veda E. PISTOIA, *Outsourcing EU law while differentiating European integration – the unitary patent's identity in the two "Spanish rulings" of 5 may 2015*, in *European Law Review*, 2016, p. 711-726.

⁴⁹⁵ Il progetto è stato criticato sia dalla dottrina italiana che da quella estera. Si veda, *inter alia*, P. GELATO, F. LALA, *Brevetto unitario per l'Europa o brevetto europeo (con effetto) unitario? Nodi giuridici e linguistici nella prospettiva italiana*, in *Contratto e impresa. Europa*, 2012, pp. 516 ss.; V.

6. Verso l'istituzione di una giurisdizione unificata

Per quanto concerne la negoziazione sulla creazione di un sistema giurisdizionale unitario per la risoluzione delle controversie in materie di brevetti⁴⁹⁶ gli Stati membri condividevano il comune obiettivo di ridurre i costi e l'insicurezza giuridica che derivava dal sistema vigente che comportava l'instaurazione di giudizi paralleli di fronte alle corti nazionali, imponendo ai ricorrenti i rischi, in termini di costi ed incertezza, di una controversia multipla in diversi Stati membri sulla stessa questione in materia di brevetto. Se l'obiettivo era quello di realizzare l'unitarietà in modo completo nell'ambito dell'Unione Europea era condizione necessaria costruire una giurisdizione unificata, in assenza della quale la creazione di un titolo brevettuale unitario si sarebbe risolto in una mera procedura complementare a quella contenuta nella CBE.

Alla luce dei risultati della Consultazione del 2006, la Commissione propose un progetto di accordo internazionale, aperto all'adesione dell'Unione Europea come istituzione, agli Stati membri dell'UE e agli Stati aderenti alla Convenzione di Monaco, che prevedeva la creazione di organi giurisdizionali che sarebbero stati competenti a decidere sulle controversie derivanti da brevetti europei, oltre che

DI CATALDO, *The role of reason and intellectual property: the passing of time and the sense of the rules*, in *International Review of Intellectual Property and Competition*, 2015, p. 384; ID, *Concorrenza (o confusione) di modelli e concorrenza di disciplina di fonte diversa nel brevetto europeo ad effetto unitario. Esiste un'alternativa ragionevole?*, cit., p. 301 ss.; M. FRANZOSI, *La Corte brevettuale europea*, in *Dir. Ind.*, 2013, p. 413 ss.; R. HILTY, T. JAEGER, M. LAMPING, H. ULLRICH, *The Unitary Patent Package: Twelve reasons for concern*, in *Chartered Institute of Patent Agents Journal*, 2012, p. 553 ss.; T. JAEGER, *Shielding the Unitary Patent from the ECJ: A Rash and Futile Exercise*, in 44 *IIC*, 2013, p. 389 ss.; K.I. STJERNA, *Unitary Patent and Court System – The “sub-sub-optimal compromise” of the EU Parliament*, in www.stjerna.de, 2013; SHADE, *Is the Community (EU) Patent Behind the Times? – Globalisation Urges Multilateral Cooperation*, in *IIC*, 2010, p. 806 ss.; J. PAGENBERG, *Another Year of Debates on Patent Jurisdiction in Europe and No End in Sight?*, in *IIC*, 2007, p. 821 ss.

⁴⁹⁶ Molti commentatori si sono occupati del tema della giurisdizione unificata: si veda, *inter alia*, P. COYLE, *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 Stud. Law Review*, 2012, pp. 171 ss.; C. J. BAYLISS, *The Unitary Patent and Unified Patent Court: Potential Changes and Implications*, in *An Intellectual Property Law Review*, 2014, pp. 433 ss.; A. CLAY, *A Unified European Patent Process and a Unified Way of Enforcing It*, in *Intellectual Property and Technology Law Journal*, 2012, pp. 15 ss.; W. TILMANN, *The EU Compromise on Uniform Protection for EU Patents*, in *Journal of Intellectual Property Law Review*, 2013, pp. 231 ss.; J. PAGENBERG, *Unitary Patent and Unified Court – What lies ahead?*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2013, pp. 480 ss.

comunitari e che integrava caratteristiche sia del sistema EPLA sia del sistema giurisdizionale predisposto nella proposta di Regolamento del 2000, portando alla creazione di un «Unified Patent Litigation System» (UPLS)⁴⁹⁷.

A seguito di numerose modifiche e dibattiti la Commissione presentò il 23 marzo 2009 un progetto di accordo definitivo⁴⁹⁸ raccomandando formalmente al Consiglio di stabilire le direttive di negoziazione per avviare i negoziati per concludere l'accordo internazionale istitutivo dell'UPLS⁴⁹⁹.

In particolare il progetto di Trattato prevedeva la creazione di un «Tribunale del Brevetto Europeo e Comunitario» con competenza giurisdizionale in materia di controversie relative a casi di contraffazione e validità di ambedue i brevetti; al Tribunale si sarebbe affiancato un Tribunale decentralizzato di primo grado e una giurisdizione d'appello che avrebbero, rispettivamente, potuto o dovuto interrogare la CGUE qualora si fosse posta una questione circa l'interpretazione o la validità del diritto dell'Unione Europea, sulla falsariga del rinvio pregiudiziale previsto dall'(allora vigente) art. 234 TCE⁵⁰⁰.

Il progetto di accordo veniva sottoposto, ai sensi dell'art. 218 par. 11TFUE, alla valutazione della Corte di giustizia al fine di ottenere un parere sulla sua compatibilità con il diritto dell'Unione.

La Corte emetteva parere negativo l'8 marzo 2011⁵⁰¹ sostenendo che l'attribuzione della competenza esclusiva ad un giudice internazionale – dotato di personalità giuridica propria – posto al di fuori della cornice istituzionale e giurisdizionale dell'Unione di interpretare ed applicare non solo le disposizioni dell'accordo ma altresì norme di diritto dell'Unione, avrebbe alterato il carattere essenziale dei poteri conferiti

⁴⁹⁷ COYLE, *Uniform Patent Litigation in the European Union: an Analysis of the Viability of Recent Proposals Aimed at Unifying the European Patent Litigation System*, cit., p. 188.

⁴⁹⁸ Documento del Consiglio 23 marzo 2009, n. 7928/09 testo riveduto dalla presidenza e relativo al progetto di accordo Tribunale dei brevetti europeo e comunitario.

⁴⁹⁹ Documento del Consiglio 23 marzo 2009, n. 7927/09.

⁵⁰⁰ Oggi art. 267 TFUE.

⁵⁰¹ Parere 1/09 della Corte di giustizia dell'8 marzo 2011, in EU: C: 2011: 123. Si veda, *inter alia*, J. ALBERTI, *Il parere della Corte di Giustizia sul tribunale dei brevetti europeo e comunitario*, in *Diritto dell'Unione Europea*, 2012, p. 367 ss.; E. ELLYNE, *European patent law: a foreseeable future in the wake of the European Court of Justice Opinion 1/09 on the compatibility of the Draft Agreement creating a unified litigation patent system with the founding European Treaties?*, in *Queen Mary Journal of Intellectual Property* 12/2012, vol. 2, fascicolo 4, pp. 343-362; T. LOCK, *Taking National Courts More Seriously? Comment on Opinion 1/09*, in *European Law Review*, no. 4, 2011, pp. 576-588; R. BARATTA, *National Courts as "Guardians" and "Ordinary Courts" of EU law: Opinion 1/09 of the ECJ*, in *Legal issues of European Integration*, 2011, pp. 297 ss.

alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri; in particolare avrebbe impedito, seppur nell'ambito di applicazione dell'accordo, agli organi giurisdizionali degli Stati membri di esercitare il loro compito di dare attuazione al diritto dell'Unione e di attivare il rinvio pregiudiziale facoltativo od obbligatorio ex art. 267 TFUE che ha il precipuo fine di stabilire una diretta cooperazione tra la Corte di giustizia ed i giudici nazionali con l'obiettivo di garantire una corretta applicazione e interpretazione uniforme del diritto dell'Unione⁵⁰².

Un'ulteriore problematica sollevata dalla Corte derivava dal fatto che le pronunce emesse da detto Tribunale non avrebbero potuto essere oggetto di un giudizio di violazione o comportare una responsabilità patrimoniale in capo a uno o più Stati membri per le violazioni del diritto dell'Unione commesse dallo stesso⁵⁰³.

Di conseguenza detto Accordo avrebbe snaturato le competenze attribuite dai Trattati alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri, le quali sono essenziali alla salvaguardia della natura stessa del diritto dell'Unione⁵⁰⁴.

Si sottolinea fin da subito che l'interpretazione data a detto parere da parte delle istituzioni europee ha giocato un ruolo fondamentale sulla conformazione dell'Accordo sul tribunale unificato che è stato modellato sulla base dei rilievi critici della Corte e continuerà ad avere tale rilevanza altresì nell'ottica di una (eventuale) rinegoziazione dell'Accordo allo scopo di coinvolgere nel sistema il Regno Unito a seguito del suo recesso dall'Unione Europea⁵⁰⁵.

Si noti che se da un lato il parere negativo emesso dalla Corte di Giustizia rendeva necessari adattamenti e correzioni per superare il suo vaglio, dall'altro è stato uno dei momenti, insieme all'adozione della decisione del Consiglio del 10 marzo 2011 relativa alla cooperazione rafforzata in merito all'istituzione del brevetto "comunitario", che ha maggiormente contribuito ad accelerare le fasi di negoziato per l'adozione di un sistema brevettuale unitario in quanto ha fornito i parametri giuridici necessari sulla base dei quali perfezionare lo strumento per la creazione di un sistema giurisdizionale unitario conforme alla normativa dell'UE⁵⁰⁶.

⁵⁰² Parere 1/09, punti 71-77, 79-81-83-85.

⁵⁰³ Ibidem, punti 86-88.

⁵⁰⁴ Ibidem, punto 89.

⁵⁰⁵ Si veda *infra* par. 10 ss.

⁵⁰⁶ A ILARDI, *Il nuovo brevetto europeo*, cit., p. 64.

Così sulla base di un documento informale predisposto dalla Commissione si diede luogo ad un susseguirsi di progetti di Accordo per superare i rilievi critici espressi dalla Corte di giustizia, confluendo il 14 giugno 2011 in una versione della Presidenza del Consiglio⁵⁰⁷ che prevedeva la conclusione di un accordo internazionale tra i soli Stati membri dell'Unione per la creazione di un tribunale unitario («Tribunale dei brevetti unificato») avente giurisdizione esclusiva in materia di controversie relative ai brevetti europei concessi sulla base della CBE e ai brevetti europei con effetto unitario disciplinati dai Regolamenti 1257 e 1260 del 2012; dal punto di vista istituzionale non vi furono rilevanti modifiche rispetto al precedente accordo, prevedendo un Tribunale di primo grado costituito da una Divisione centrale e Divisioni locali e regionali, e una Corte d'appello unica e comune a tutti gli Stati parti dell'accordo. L'accordo introduceva delle nuove norme prevedendo il rispetto del principio del primato e la responsabilità degli Stati membri per i danni derivanti da una violazione del diritto dell'Unione commesse dal Tribunale unificato; veniva inoltre riformulata la norma relativa al rinvio pregiudiziale richiamando espressamente l'art. 267 TFUE⁵⁰⁸.

Dopo una nuova fase di stallo, dovuta al mancato raggiungimento di un accordo riguardo alla questione relativa alla sede della Divisione Centrale del Tribunale unificato, venne raggiunto un delicato compromesso politico nella riunione del Consiglio del 28 e 29 giugno 2012⁵⁰⁹ stabilendo che la sede della Divisione centrale sarebbe stata a Parigi, mentre due sezioni della Divisione centrale avrebbero avuto sede l'una a Londra e l'altra a Monaco, al fine di bilanciare questa decisione da un punto di vista geo-politico.

L'«Accordo su un tribunale unificato dei brevetti» è stato firmato da parte di 25 Stati europei, inclusa l'Italia il 19 febbraio 2013⁵¹⁰.

Si sottolinea fin da subito che la decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione Europea inciderà molto probabilmente sul collocamento della sezione della Divisione Centrale situata a Londra in quanto se il Regno Unito dovesse effettivamente recedere ed anche qualora partecipasse al sistema brevettuale unitario, si contempla la

⁵⁰⁷ Draft Agreement on a unified patent court and draft statute – presidency text del 14 giugno 2011 (11533/11).

⁵⁰⁸ Si veda per maggiori dettagli sulle disposizioni introdotte o modificate *infra* par. 9.3.

⁵⁰⁹ Decisione EUCO 76/12, consultabile al seguente indirizzo: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-76-2012-INIT/it/pdf>

⁵¹⁰ Accordo 2013/C 175/01, in GU C 175/01 del 20 giugno 2013.

possibilità che la sezione venga spostata in un altro Stato UE, venendo in rilievo la candidatura dell'Italia, con la città di Milano⁵¹¹.

7. L'approvazione del «pacchetto in materia di brevetti» e la sua entrata in vigore

Nella sessione plenaria dell'11 dicembre 2012, il Parlamento europeo ha approvato con tre Risoluzioni distinte il cd. «pacchetto in materia di brevetti» che ha dato luogo all'istituzione di una tutela brevettuale unitaria nell'ambito dell'Unione Europea basata sui seguenti testi: il 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; il Regolamento 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, l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti (Accordo TUB – di seguito anche denominato l'«Accordo») con annesso lo Statuto del Tribunale unificato (Allegato I).

Come noto, i regolamenti, che costituiscono una delle fonti principali del diritto dell'Unione Europea, sono caratterizzati dal fatto che esplicano effetti diretti contemporaneamente in tutti gli Stati membri ed entrano in vigore una volta trascorsi 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; l'Accordo internazionale, invece, non produce effetti diretti nel territorio degli Stati contraenti ed entra in vigore a seguito di un'ulteriore fase durante la quale ogni singolo Stato contraente procede a depositare lo strumento di ratifica.

A causa della diversa natura giuridica di tali atti (Regolamenti e Accordo internazionale) si è dunque reso necessario predisporre un meccanismo per permettere l'ottimale funzionamento del sistema e la contemporanea applicabilità dei tre strumenti.

A tal fine i Regolamenti 1257 e 1260 prevedono, rispettivamente agli artt. 18 par. 2 e 7 par. 2, che gli stessi si applicano «a decorrere dal 1° gennaio 2014 o dalla data di

⁵¹¹ Si veda *infra* par. 10.

entrata in vigore dell'accordo su un tribunale unificato dei brevetti, se successiva». Parallelamente l'Accordo dispone all'art. 89 che esso «entra in vigore il 1° gennaio 2014 o il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del tredicesimo strumento di ratifica o di adesione [...], inclusi i tre Stati nei quali il maggior numero di brevetti europei aveva effetto nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la firma dell'accordo, o il primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012⁵¹² relative alle relazioni con il presente accordo, se questa data è posteriore».

Ne consegue dunque che la piena entrata in vigore del «pacchetto in materia di brevetti» è subordinato all'entrata in vigore dell'Accordo, il quale è a sua volta condizionato dalla volontà degli Stati partecipanti alla cooperazione rafforzata di ratificarlo o meno. In particolare, è condizione necessaria per l'entrata in vigore il deposito dello strumento di ratifica da parte di 13 parlamenti nazionali, dei quali è indispensabile la ratifica da parte dei tre stati partecipanti nel cui territorio avevano effetto il maggior numero di brevetti europei durante il 2012.

Ed è proprio in merito all'individuazione di tali Stati indispensabili ai fini dell'entrata in vigore che il referendum sul recesso del Regno Unito ha manifestato i suoi primi effetti. Infatti se prima di allora i tre Stati indispensabili partecipanti alla cooperazione rafforzata erano, in base alle statistiche ufficiali dell'EPO, Francia, Germania e Regno Unito⁵¹³, a seguito del risultato ottenuto a favore della “*Brexit*” tale dato non è più così certo. Come si vedrà nei paragrafi successivi, infatti, la possibile

⁵¹² 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 GU L 351/1 del 20 dicembre 2012). Le istituzioni europee hanno dovuto modificare il cd. Regolamento Bruxelles I bis per permetterne l'applicazione anche in riferimento al Tribunale unificato dei brevetti e alla Corte di giustizia del Benelux. A tal scopo è stato emanato il Regolamento 542/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (in GU L 163/1 del 29 maggio 2014) che ha inserito i nuovi artt. 71 bis - 71 quinquies. Di conseguenza il TUB potrà beneficiare della disciplina contenuta nel Regolamento Bruxelles I bis. Si veda sul tema M. SELLENS, *The Relationship between the Brussels I recast and the agreement on a Unified Patent Court, specially focusing on patent infringement: when reality exceeds fiction*, in J.-S. BERGE (a cura di), *Boundaries of European private international law*, Bruylant, 2015; P.A. DE MIGUEL ASENSIO, *Regulation (EU) No. 542/2014 and the international jurisdiction of the Unified Patent Court*, in *International Review of Industrial Property and Competition Law*, 2014, p. 868 ss.

⁵¹³ Le statistiche dell'EPO a tal riguardo affermano che gli Stati al cui interno hanno effetto il maggior numero di brevetti europei sono la Germania (65.117), la Francia (63.046) ed il Regno Unito (62.481). Si vedano le statistiche ufficiali dell'EPO sul sito ufficiale al seguente indirizzo: <https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2012/statistics-trends/granted-patents.html#tab4>.

partecipazione del Regno Unito all'instaurando sistema brevettuale europeo rischia di non essere più (anzitutto) giuridicamente possibile in quanto l'Accordo, salvo che non si proceda ad una rinegoziazione, è aperto all'adesione dei soli Stati membri UE⁵¹⁴.

Fino a che il Regno Unito rimanga uno Stato membro dell'Unione Europea esso continua ad assumere la veste di stato essenziale ai fini dell'entrata in vigore ma se e nel momento in cui dovesse effettivamente diventare uno Stato extra-UE, tale ruolo fondamentale potrebbe passare all'Italia, che ha completato il procedimento di ratifica⁵¹⁵, in quanto, in assenza del Regno Unito diventerebbe il terzo paese per numero di brevetti europei aventi effetto nel suo territorio⁵¹⁶.

Al momento in cui si scrive (febbraio 2018) gli Stati che hanno ratificato l'Accordo sono quindici, inclusa la Francia e l'Italia⁵¹⁷. All'inizio del 2016 si era diffuso un cauto ottimismo in merito all'entrata in vigore del pacchetto brevettuale unitario ed il relativo funzionamento del Tribunale unificato del brevetto. Durante quell'anno, infatti, l'Accordo era stato ratificato da dieci Stati e segnali positivi provenivano da Germania, Regno Unito ed Italia; dunque, seppur lentamente, il processo di ratifica dell'Accordo proseguiva con costanza e si prevedeva che il sistema sarebbe divenuto operativo nel maggio 2017. Tuttavia, la sua messa in funzione sarà inevitabilmente ritardata o potrebbe non entrare mai in vigore a causa del referendum sulla "Brexit"

⁵¹⁴ Si veda *infra* par. 9.

⁵¹⁵ L. 3 novembre 2016, n. 214, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 (in GU 24.11.2016). Detta legge oltre ad ordinare l'esecuzione dell'accordo ha introdotto modifiche all'interno dell'ordinamento per allineare la normativa interna all'accordo. In particolare è stato modificato il D. lgs. 27 giugno 2003, n. 168 che istituisce le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale presso tribunali e corte d'appello vietando a tali sezioni di decidere sulle azioni di merito e cautelari di competenza del futuro Tribunale. Sul punto si veda C. HONORATI, *L'accordo per il tribunale unificato dei brevetti: quali prospettive dopo la ratifica italiana e la Brexit?*, in *European Papers*, 2016, p. 1130.

⁵¹⁶ Secondo le statistiche dell'EPO infatti l'Italia è al quarto posto con 56.556 brevetti aventi effetto nel suo territorio. Si noti che l'art. 89 dell'Accordo non rimanda a nessun documento ufficiale a cui riferirsi per determinare "i tre Stati nei quali il maggior numero di brevetti europei aveva effetto", per cui altri Stati potrebbero ritenere di essere uno di questi tre stati, in tal modo potendo nascere delle controversie a tal proposito. Sul punto J. ALBERTI, *New developments in the EU system of judicial protection. The creation of the Unified Patent Court and its future relations with the CJEU*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2017, pp. 10-11.

⁵¹⁷ Attualmente hanno ratificato Austria (06.08.2013), Belgio (06.06.2014), Bulgaria (03.06.2016), Danimarca (20.06.2014), Estonia (01.08.2017), Francia (14.03.2014), Italia (10.02.2017), Lituania (24.08.2017), Lussemburgo (22.05.2015), Malta (09.12.2015), Latvia (11.01.2018), Paesi Bassi (14.09.2016), Portogallo (28.08.2015), Svezia (05.06.2014) e Finlandia (19.01.2016). Si veda per un elenco aggiornato dello stato delle ratifiche il seguente indirizzo: <http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2013001>.

che ha dato luogo ad una situazione di incertezza che si tenterà di razionalizzare nel presente elaborato.

Se da un lato pare che una partecipazione del Regno Unito *rebus sic stantibus* non sia possibile, in quanto, ai sensi dell'art. 84, par. 4 TUB⁵¹⁸, solo uno Stato membro della UE può aderire all'Accordo, dall'altro il governo britannico il 28 novembre 2016 ha dichiarato che continuerà a procedere con i preparativi per ratificare l'Accordo⁵¹⁹ ed il primo passo che ha confermato la volontà in tal senso è stato fatto il 14 dicembre 2016 con la firma del «Protocollo sui privilegi e le immunità del Tribunale Unificato dei Brevetti»⁵²⁰, proseguendo con successo i vari passaggi parlamentari necessari ai fini della ratifica⁵²¹.

Si noti come la volontà di procedere con la ratifica dell'Accordo, che implica l'applicazione ed il rispetto del principio del primato del diritto dell'Unione Europea, oltre alla diretta responsabilità degli Stati membri contraenti per le violazioni commesse dal Tribunale unificato, si scontri con il dichiarato intento del governo inglese di riprendere il controllo e riappropriarsi della sovranità in conformità con il risultato ottenuto nel referendum del 23 giugno⁵²². Delle due, l'una: o il Regno Unito non partecipa all'accordo o – se fosse possibile un suo coinvolgimento – accetta i vincoli che ne derivano.

⁵¹⁸ Art. 84.4 TUB: «Il presente accordo è aperto all'adesione di qualsiasi Stato membro. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario».

⁵¹⁹ Press Release, *UK Signals Green Light to Unified Patent Court Agreement*, 28 novembre 2016 [<https://www.gov.uk/government/news/uk-signals-green-light-to-unified-patent-court-agreement>]; il *Preliminary Committee* del TUB ha dichiarato il medesimo giorno sul sito ufficiale del Tribunale unificato dei brevetti di accogliere positivamente la decisione del Regno Unito [<https://www.unified-patent-court.org/news/update-upc-ratifications-uk-signals-green-light>].

⁵²⁰ Il «protocollo sui privilegi e le immunità del Tribunale unificato dei brevetti» riconosce che il TUB è un'organizzazione internazionale con personalità giuridica e stabilisce il regime dei privilegi e delle immunità concesse ai giudici del TUB. Ad oggi gli Stati che hanno ratificato l'Accordo sono quindici. Per un elenco aggiornato delle ratifiche del protocollo si veda il seguente indirizzo <http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2013001>.

⁵²¹ Il procedimento di ratifica a livello costituzionale inglese sembra procedere: a seguito dei pareri positivi sul *draft* dell'«UPC Immunities and Privileges Order» emesso il 29 novembre da parte del Delegated Legislation Committee (DLC) [per un commento si veda IPKAT BLOG, *UK House of Commons committee progresses final stages of UPC ratification*, 30 novembre 2017] e il 6 dicembre 2017 da parte del Grand Committee della House of Lords, il *draft* è stato approvato da entrambe le Camere del Parlamento inglese, mancando solamente l'ultima approvazione da parte del Privy Council, a seguito del quale il Regno Unito sarà nella posizione di ratificare sia il «Protocollo sulle immunità e i privilegi» sia l'Accordo TUB.

⁵²² Si veda più ampiamente in riferimento alle dichiarazioni del governo inglese *supra* cap. 1 par. 6-7.

Nell'attuale incerto contesto se per estremo si assumesse che per qualsiasi motivo (giuridico o politico) il Regno Unito non parteciperà al sistema, le condizioni per l'entrata in vigore dell'Accordo e di conseguenza dell'intero pacchetto brevettuale unitario potrebbero ritenersi avverate, a patto che la volontà degli Stati membri rimanga quella di proseguire con l'istituzione di un regime brevettuale unitario e la Germania depositi lo strumento di ratifica⁵²³.

Tuttavia, questo scenario che lascia supporre una più immediata entrata in vigore del pacchetto non sembra di fatto realizzabile considerando che la partecipazione del Regno Unito al sistema è di rilevante interesse non solo per lo stesso Regno Unito ma anche per tutti gli altri Stati membri. Infatti, l'uscita di scena di un *big player* quale il Regno Unito fa sicuramente perdere di *appeal* dell'intero sistema, per cui gli Stati membri cercheranno, almeno in prima battuta – e a patto che si riesca a trovare una soluzione per far partecipare uno Stato extra-UE al sistema – di trovare un accordo di compromesso che sicuramente comporterà dei tempi di negoziazione non irrilevanti.

Non è da escludere, con una vena di pessimismo, che tali negoziazioni rimarranno in una fase di stallo a tempo indefinito e porteranno ancora una volta ad un fallimento del progetto istitutivo di una tutela brevettuale unitaria e di un Tribunale unificato; in un'ottica positiva, invece, il referendum sulla “*Brexit*” potrebbe essere l'occasione per rivedere alcune soluzioni e migliorare il sistema in termini di qualità.

SECONDA SEZIONE

8. *Gli effetti del recesso sul «pacchetto in materia di brevetti»*

⁵²³ Si noti che attualmente (febbraio 2018) è pendente in Germania un procedimento dinanzi alla Corte Costituzionale Federale tedesca per un'asserita incostituzionalità della legge approvata dal Parlamento tedesco per ratificare l'Accordo. Si veda sul punto Out-Law, *German ratification of new Unified Patent Court system in doubt following constitutional complaint*, 13 giugno 2017 [<https://www.out-law.com/en/articles/2017/june/german-ratification-of-new-unified-patent-court-system-in-doubt-following-constitutional-complaint/>]; Kluwer Patent blogger, *Constitutional Court asks for comments on German complaint against Unified Patent Court Agreement*, 6 settembre 2017, [<http://patentblog.kluweriplaw.com/2017/09/06/court-asks-comments-complaint-german-ratification-unified-patent-court-agreement/>].

A questo punto occorre chiedersi, entrando nel merito del presente elaborato, quali siano gli effetti del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea riguardo al «pacchetto in materia di brevetti».

Nel prosieguo si analizzerà il possibile coinvolgimento del Regno Unito in uno scenario post-recesso da un punto di vista giuridico attraverso i seguenti punti interrogativi:

- I. È ancora possibile la sua partecipazione all'Accordo sul tribunale unificato?
- II. È ancora possibile collocare una delle sezioni della Divisione Centrale del Tribunale unificato a Londra?
- III. È possibile un'estensione degli effetti dei Regolamenti sul brevetto europeo con effetto unitario al Regno Unito?

L'analisi verrà concentrata in particolar modo sul primo interrogativo, la cui risposta è di fondamentale importanza per gli ulteriori due quesiti. Infatti, la possibilità di aderire all'Accordo sul tribunale unificato è condizione necessaria anche se (forse) non sufficiente per collocare una delle sezioni della Divisione Centrale a Londra e per estendere gli effetti dei Regolamenti sul brevetto con effetto unitario al territorio inglese.

Nelle conclusioni verranno svolte delle brevi considerazioni sul coinvolgimento del Regno Unito da un punto di vista politico e di opportunità, tentando di trarre delle conclusioni avendo anche riguardo al più generale contesto delle negoziazioni relative al futuro accordo tra il Regno Unito e l'Unione Europea.

Il lungo e accidentato percorso per la creazione di un sistema brevettuale unitario nell'ambito dell'Unione Europea, di cui si sono *supra* ripercorse le tappe, iniziato oltre quarant'anni fa non risulta ancora terminato. Il traguardo, che sembrava “dietro l'angolo” prima del referendum sul recesso del Regno Unito, pare ora essere di nuovo lontano.

9. È ancora possibile la partecipazione del Regno Unito all'Accordo sul tribunale unificato?

Ricollegandosi a quanto detto nel precedente paragrafo si ribadisce che il Regno Unito, ad oggi ancora Stato membro dell'UE, risulta essere uno degli Stati indispensabili ai fini dell'entrata in vigore del «pacchetto in materia di brevetti». In tale contesto è possibile dunque distinguere in via preliminare due scenari ipotizzabili a seconda che, prima della definitiva uscita dall'Unione, il Regno Unito:

1. ratifichi l'Accordo TUB permettendo potenzialmente al sistema di entrare in vigore e rimanendone parte almeno fino alla formale uscita dall'Unione (e/o tentando, nella fase di negoziazione del recesso dall'UE di trovare un accordo per assicurare la un suo coinvolgimento anche in seguito); oppure
2. non ratifichi l'Accordo TUB, rimanendo agli altri Stati membri contraenti la scelta di: a) rinegoziare l'Accordo per permetterne l'entrata in vigore anche in assenza del Regno Unito prima del suo effettivo recesso; oppure b) attendere la sua definitiva uscita, così passando ad un altro Stato UE (probabilmente l'Italia) la qualifica di stato indispensabile ai fini dell'entrata in vigore.

Nei successivi paragrafi si tratterà il primo di questi due scenari in quanto sembra che, attualmente, il Regno Unito propenda (anche se naturalmente non è certo) per una ratifica dell'Accordo dato che sta procedendo, come anticipato, a compiere tutte le procedure interne necessarie alla ratifica dell'Accordo TUB⁵²⁴.

Si sottolinea fin da subito che una ratifica dell'Accordo senza una previa o almeno contestuale definizione di che tipo di rapporto verrà instaurato tra il Regno Unito e l'Unione Europea a seguito del recesso lascia perplessi da un punto di vista giuridico, politico e di opportunità.

Tralasciando, almeno per ora, il contrasto di tale scelta con gli obiettivi contenuti nel *White Paper* britannico del governo inglese di gennaio 2017, ci si chiede innanzitutto se una partecipazione attuale e futura del Regno Unito sia giuridicamente possibile.

⁵²⁴ Si veda *supra* par. 7 e in particolare nota 519-522.

Nei giorni immediatamente successivi al referendum alcuni commentatori e professionisti della comunità IP⁵²⁵ e lo stesso Direttore dell'EPO⁵²⁶ affermavano con vigore che il Regno Unito avrebbe potuto partecipare al sistema brevettuale unitario anche a seguito di un eventuale recesso, seppur sarebbero state necessarie delle (più o meno ampie) modifiche all'Accordo.

Questa visione ottimistica della partecipazione del Regno Unito al «pacchetto in materia di brevetti» si fonda principalmente sui seguenti argomenti: la natura internazionale dell'Accordo TUB, una data interpretazione (basata su argomenti formali) dell'art. 84 dell'Accordo TUB, l'assenza di disposizioni in relazione all'estinzione dell'Accordo (e la conseguente (ritenuta) (in)applicabilità delle disposizioni della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati) e una diversa interpretazione, rispetto a quella data dalle istituzioni EU, del parere 1/09 emesso dalla Corte di giustizia.

9.1. Gli argomenti a favore

Uno degli argomenti espressi a favore della possibile partecipazione del Regno Unito anche a seguito del recesso riguarda la sua natura giuridica: essendo l'Accordo TUB rientrante nella categoria degli accordi internazionali in quanto concluso tra gli Stati contraenti, la partecipazione del Regno Unito ad esso non sarebbe preclusa proprio per il fatto che questo sarebbe indipendente dal diritto dell'Unione Europea⁵²⁷.

⁵²⁵ W. PORS, *Even in case of a Brexit, UK may join Unitary Patent system*, in *Kluwer Patent Blog*, 20 giugno 2016 [<http://patentblog.kluweriplaw.com/2016/06/20/even-in-case-of-a-brex-it-uk-may-join-unitary-patent-system/>]; W. HOYNG, *Does Brexit Mean the end of the UPC?*, in *EPLaw.org*, 24 giugno 2016 [<http://eplaw.org/upc-does-brex-it-mean-the-end-of-the-upc/>]; W. TILMANN, *EPUE-Reg and UPCA after Brexit*, in *EPLaw.org*, 27 giugno 2016 [<http://eplaw.org/eu-winfried-tilmann-epue-reg-and-upca-after-brex-it/>].

⁵²⁶ B. BATTISTELLI, *The future of the Unitary Patent Package*, Dichiarazione dell'11 luglio 2016 che afferma *"in the best case scenario, the UK could go ahead as soon as possible with the ratification of the UPC Agreement. This would allow the UK afterwards, in tis EU exit negotiations to obtain its continuous participation both in the Unified Patent Court and the Unitary Patent. With the UK having brought the system into operation by ratification and having participated in the system form the beginning, it is possible that Member States may allow the continued participation of the UK, even after the "Brexit" takes effect."*

⁵²⁷ In tal senso W. PORS, *Even in case of a Brexit, UK may join Unitary Patent system*, cit.; ID, *Keeping it together at the Unified Patent Court*, in *Kluwer Patent Blog*, 11 ottobre 2016 ove l'autore afferma che l'Accordo TUB è un accordo indipendente dal diritto UE e dunque una sua ratifica sarebbe giuridicamente possibile e, pur ammettendo che gli altri Stati membri contraenti esigeranno il rispetto degli artt. 1, 20, 22, 23, 24 TUB, afferma che il Regno Unito potrebbe rifuggire dal diritto dell'UE applicando l'art. 24 par. 2 lett. b) TUB ai sensi del quale è possibile applicare gli strumenti di diritto

Alcuni autori sostengono la legittimità e auspicano un'immediata ratifica dell'Accordo⁵²⁸ da parte del Regno Unito che rimane uno Stato membro dell'UE fintantoché il recesso dall'Unione Europea non sarà perfezionato. Questa opinione parte dal presupposto che l'art. 84, par. 1 TUB pone la sola condizione di essere uno Stato membro al momento della firma dell'Accordo (il 19 gennaio 2013) ma non dispone in relazione all'ipotesi di recesso di uno Stato che abbia firmato da Stato membro e successivamente abbia cessato di esserlo. Ne seguirebbe che – essendo rispettato il citato requisito formale – il Regno Unito potrebbe nell'immediato ratificare l'Accordo⁵²⁹.

Successivamente alla ratifica il Regno Unito potrebbe tentare di negoziare una modifica dell'Accordo per consentire la sua continua partecipazione al sistema se e quando avverrà il suo effettivo recesso dall'Unione Europea.

Tra i commentatori vi è inoltre chi sostiene una sua possibile partecipazione a prescindere da modifiche dell'Accordo. Vista l'assenza nel Trattato di disposizioni in merito alla sua estinzione, si dovrebbero di conseguenza applicare le regole stabilite dal diritto internazionale che vengono ritenute nel caso di specie inapplicabili. Di conseguenza una volta che il Regno Unito abbia ratificato l'Accordo, gli altri Stati contraenti non avrebbero, in base al diritto internazionale, il potere di estinguere le proprie obbligazioni nei suoi confronti⁵³⁰. Sul punto viene citato l'art. 56 della

internazionale privato in assenza di disposizioni direttamente applicabili del diritto dell'Unione o qualora quest'ultimo non possa essere applicato. Questo suggerimento non pare in realtà attuabile alla luce degli stretti collegamenti tra l'Accordo TUB e il diritto dell'Unione Europea.

⁵²⁸ W. PORS, *Even in case of a Brexit, UK may join Unitary Patent system*, cit., in cui l'autore sostiene che ci sarebbero anche le seguenti "buoni ragioni" per cui il Regno Unito potrebbe ratificare l'Accordo: 1. Il Parlamento inglese non è (e non è mai stato) contrario alla ratifica dell'Accordo TUB; 2. Non ratificare l'accordo mentre il Regno Unito è ancora pienamente parte dell'UE comporterebbe dei danni politici e peggiorerebbe la sua posizione durante le negoziazioni del recesso; 3. Le negoziazioni sul recesso terminerebbero prima che il periodo transitorio di applicazione dell'Accordo TUB (dai 7 ai 14 anni) termini, cosicché le Corti inglesi e scozzesi potranno nel frattempo mantenere la giurisdizione sulle controversie brevettuali sui "brevetti europei", accanto al TUB; 4. La Scozia supporterà l'Accordo TUB in quanto è una regione europeista. Secondo l'autore l'"unico problema" ostativo ad una ratifica riguarda la possibilità politica di dichiarare di aderire a un sistema pan-europeo mentre allo stesso tempo assumono la posizione generale di lasciare l'UE (corsivo aggiunto); In modo simile H. HOYNG, *Does Brexit Mean the End of the UPC?*, cit.; A. OHLY, *UK will not have to accept the supremacy of EU law by separate agreement if it ratifies the United Patent Court Agreement*, in *Kluwer Patent Blog*, 26 novembre 2016.

⁵²⁹ W. TILMANN, *EPUE-Reg. and UPCA after Brexit*, cit.

⁵³⁰ In tal senso W. PORS, *The Unified Patent Court – Back on Track Again*, in *Bird & Bird*, 29 novembre 2016.

Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati (CVDT)⁵³¹ che viene ritenuto inapplicabile in quanto non sussisterebbero segnali per cui l'«intenzione delle parti» sia nel senso di permettere la possibilità di una denuncia o di un ritiro, anzi risultando al contrario in modo chiaro l'intenzione di raggiungere una soluzione permanente per il sistema brevettuale europeo; né sarebbe ricavabile una tale intenzione dalla «natura del trattato» che mirerebbe viceversa ad istituire una corte internazionale permanente⁵³². Viene ritenuto, alla stessa stregua, inapplicabile l'art. 60 CVDT⁵³³ ai sensi del quale è possibile sospendere o terminare all'applicazione del Trattato per «violazione sostanziale» dello stesso quando la violazione riguardi una disposizione essenziale per la realizzazione dell'oggetto o dello scopo del trattato. Il recesso del Regno Unito dall'Unione Europea non potrebbe essere considerata una violazione sostanziale dell'Accordo in quanto la sua partecipazione non pregiudicherebbe il raggiungimento degli obiettivi del trattato, permettendo viceversa un raggiungimento del suo scopo⁵³⁴. Infine, si ritiene non applicabile l'art. 61 CVDT⁵³⁵ relativo all'estinzione del Trattato nel caso in cui sopravvenga una circostanza che renda impossibile la sua esecuzione, non sussistendo nessuna ragione per la quale il Regno Unito, a seguito del suo recesso, non potrebbe continuare ad eseguire l'Accordo TUB.

⁵³¹ Art. 56 CVDT (Denuncia o recesso nel caso di un trattato che non contenga disposizioni relative all'estinzione, alla denuncia o al recesso): «1. Un trattato che non contenga disposizioni relative alla sua estinzione e che non preveda possibilità di denuncia o di recesso non può formare oggetto di una denuncia o di un recesso, a meno che: non risulti che corrispondeva all'intenzione delle parti ammettere la possibilità di una denuncia o di un recesso; oppure il diritto di denuncia o di recesso possa essere dedotto dalla natura del trattato. 2. [...]» (corsivo aggiunto).

⁵³² W. PORS, *The Unified Patent Court – Back on Track Again*, cit.

⁵³³ Art. 60 CVDT (Estinzione di un trattato o sospensione della sua applicazione come conseguenza della sua violazione): «1. [...]»; 2. Una violazione sostanziale di un trattato multilaterale ad opera di una delle parti autorizza a) le altre parti, che agiscono di comune accordo, a sospendere totalmente o parzialmente l'applicazione del trattato o a considerarlo estinto: i) sia nei rapporti fra esse e lo Stato autore della violazione; ii) sia nei loro rapporti reciproci. b) [...]»; c) qualsiasi altra parte diversa dallo Stato autore della violazione a invocare quest'ultima come motivo di sospensione totale o parziale dell'applicazione del trattato per quanto la riguarda se tale trattato è di tale natura che una violazione sostanziale delle sue disposizioni ad opera di una delle parti modifica radicalmente la situazione di ciascuna delle parti per ciò che riguarda l'adempimento dei suoi obblighi ai sensi del trattato. 3. Ai fini del presente articolo, per violazione sostanziale di un trattato si intende: a) un rifiuto del trattato che non sia autorizzato dalla presente convenzione; o la violazione di una disposizione essenziale per la realizzazione dell'oggetto o dello scopo del trattato.».

⁵³⁴ W. PORS, *The Unified Patent Court – Back on Track Again*, cit.

⁵³⁵ Art. 61 CVDT (Sopravvenienza di una situazione che renda impossibile l'esecuzione): «1. Una parte può invocare l'impossibilità di dare esecuzione ad un trattato come motivo per porvi fine o per ritirarsene qualora tale impossibilità risulti dalla sparizione o dalla definitiva distruzione di un oggetto indispensabile all'esecuzione del trattato in questione. Quando l'impossibilità è temporanea essa può essere invocata soltanto come motivo per sospendere l'applicazione del trattato.».

Infatti, ratificando l'accordo accetterebbe le salvaguardie previste dalla sezione IV della I parte dell'Accordo che obbligano il Tribunale unificato, e non il Regno Unito direttamente, ad applicare il diritto dell'Unione Europea, a rispettarne il primato e a cooperare con la CGUE⁵³⁶.

In sintesi il problema del recesso del Regno Unito si risolverebbe, secondo questi autori, fin dal principio con la ratifica dell'Accordo, non potendo gli altri Stati contraenti porre termine all'Accordo nei confronti del Regno Unito sulla base del diritto internazionale. Tuttavia, anche coloro che sostengono la citata ricostruzione, ritengono preferibile che la partecipazione del Regno Unito all'Accordo sia avallato da un successivo accordo tra il Regno Unito e l'Unione Europea (collaterale o contestuale al recesso)⁵³⁷. Se quest'ultimo dovesse essere il caso, l'Accordo potrebbe essere modificato per il tramite della procedura descritta l'art. 87 par. 2 dell'Accordo TUB⁵³⁸ che disciplina una revisione semplificata da parte del Comitato amministrativo nell'ipotesi in cui la modifica sia necessaria per adeguare l'Accordo al diritto dell'Unione⁵³⁹.

9.2. (segue): *Gli argomenti contrari*

I sopra citati argomenti a favore di un'immediata ratifica dell'Accordo ed una successiva partecipazione del Regno Unito allo stesso anche a seguito del recesso non paiono totalmente condivisibili o, quanto meno, paiono discutibili.

In generale, si deve in primo luogo notare che se è incontestabile il fatto che il TUB abbia natura giuridica di accordo internazionale, appare altrettanto certo che l'Accordo sia connesso e dipendente dal diritto dell'Unione Europea. Infatti, l'intero pacchetto è indiscutibilmente collegato e condizionato dallo stretto rapporto con l'ordinamento dell'UE come confermato dagli artt. 1, 20, 21, 22, 23 e 24 dell'Accordo TUB che verranno *supra* analizzati⁵⁴⁰.

⁵³⁶ A. OHLY, R. STREINZ, *Can the UK stay in the UPC system after Brexit?*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2017 vol. 12 n. 3, p. 247.

⁵³⁷ W. TILMANN, *EPUE-Reg. and UPCA after Brexit*, cit.

⁵³⁸ Art. 87 par. 2 Accordo TUB: «Il comitato amministrativo può modificare il presente accordo al fine di adeguarlo a un trattato internazionale in materia di brevetti o al diritto dell'Unione».

⁵³⁹ W. TILMANN, *EPUE-Reg. and UPCA after Brexit*, cit.

⁵⁴⁰ Si veda *infra* par. 9.3.

Inoltre, l'interpretazione dell'art. 84 dell'Accordo TUB nel senso sopra descritto, basata su argomenti formali, appare forzare esageratamente il dato normativo, aggirando la portata sostanziale della normativa contenuta nell'Accordo che, si ripete, risulta essere fortemente connessa con il diritto dell'Unione Europea⁵⁴¹ e con lo *status* di Stato membro UE, in particolare se si ritiene corretta l'interpretazione data dalle istituzioni europee al parere 1/09 emesso dalla Corte di giustizia sulla base del quale è stato ridisegnato l'intero sistema del TUB, escludendo gli Stati extra-UE dall'Accordo⁵⁴².

Per disporre in senso contrario alla legalità di una tale ratifica è possibile basarsi altresì su argomenti di diritto internazionale. Infatti pare che, nel contesto di un recesso dall'Unione Europea, la ratifica di un Accordo che, almeno sulla base del testo attuale, è circoscritto agli Stati membri dell'UE, integri la violazione del fondamentale principio *pacta sunt servanda*, codificato all'art. 26 della Convenzione di Vienna⁵⁴³, secondo il quale «ogni trattato in vigore vincola le parti e deve essere eseguito in buona fede»⁵⁴⁴. Inoltre, tale comportamento violerebbe il corrispondente principio di interpretazione ed esecuzione in buona fede dei contratti di diritto privato che è assunto tra le fonti di diritto internazionale ai sensi dell'art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di giustizia⁵⁴⁵.

Invece, in merito ad una presunta possibile partecipazione del Regno Unito a seguito della ratifica e senza nessuna modifica dell'Accordo, si deve notare che l'esclusione degli Stati extra-UE dall'Accordo presuppone che questi non possano essere parti contraenti di esso. In particolare, ai sensi dell'art. 1, par. 2⁵⁴⁶ e dell'art. 71 bis Regolamento Bruxelles I bis⁵⁴⁷, il Tribunale unificato è «un tribunale comune agli

⁵⁴¹ In tal senso C. HONORATI, *L'accordo per il tribunale unificato dei brevetti: quali prospettive dopo la ratifica italiana e la Brexit?*, cit., p. 1132.

⁵⁴² Si veda *infra* par. 9.3.

⁵⁴³ Art. 26 CVDT: «Ogni trattato in vigore vincola le parti e queste devono eseguirlo in buona fede.».

⁵⁴⁴ In tal senso L. C. UBERTAZZI, *Brexit e brevetto UE*, Torino, 2017, pp. 62-63.

⁵⁴⁵ *Ibidem*. L'autore afferma che il principio codificato all'art. 26 della Convenzione di Vienna risulta corrispondere a quello generale civilistico della interpretazione ed esecuzione dei contratti di diritto privato vigente nei diritti italiano (art. 1366 c.c. e art. 1375 c.c.) e tedesco (art. 242 BGB) e previsto dai principi Unidroit (art. 1.7) e dal Draft common frame of Reference (art. III. -1:103). Tali principi civilistici sono recepiti dall'art. 38 dello statuto della Corte internazionale di giustizia.

⁵⁴⁶ Art. 1, par. 2 Accordo TUB: «Il Tribunale Unificato dei brevetti è un tribunale 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.».

⁵⁴⁷ Art. 71 bis Regolamento Bruxelles I bis come modificato dal Regolamento 542/2014: «Ai fini del presente regolamento, ognuna delle seguenti autorità giurisdizionali è un'autorità giurisdizionale

Stati membri contraenti» ed in combinato disposto con il successivo art. 2, par. 1-2⁵⁴⁸, si deve intendere per «Stato membro contraente» uno Stato membro dell'Unione Europea parte dell'Accordo. Di conseguenza, il permanere dello *status* di Stato membro UE anche a seguito della ratifica dell'Accordo integrerebbe una circostanza che, avendo costituito una base essenziale del consenso delle parti, legittimerebbe le altre parti a ritenere il recesso dall'Unione Europea un «mutamento fondamentale delle circostanze» ai sensi dell'art. 62 CVDT⁵⁴⁹, invocando lo stesso come motivo di estinzione del Trattato nei confronti del Regno Unito⁵⁵⁰.

9.3. *L'interpretazione del parere 1/09*

Il punto focale della discussione riguardante la legalità di un sistema coinvolgente anche il Regno Unito riguarda l'interpretazione del parere emesso l'8 marzo 2011 dalla Corte di giustizia ove la stessa si è pronunciata in merito alla compatibilità del previgente progetto di Accordo, di cui si è già accennato nei precedenti paragrafi e che ora si analizza in misura più approfondita in relazione alla possibile partecipazione di uno Stato extra-UE ad un Accordo istitutivo di un Tribunale unificato in materia di brevetti.

comune: a) il tribunale unificato dei brevetti, istituito dall'accordo su un tribunale unificato dei brevetti; b) [...].».

⁵⁴⁸ Art. 2 Accordo TUB: «Ai fini del presente accordo si intende per: a) [...]; b) «Stato membro», uno Stato membro dell'Unione; c) «Stato membro contraente», uno Stato membro parte del presente accordo.»

⁵⁴⁹ Art. 62 CVDT (Mutamento fondamentale di circostanze): «1. Un fondamentale mutamento di circostanze che si sia prodotto in relazione a quelle che esistevano al momento della conclusione di un trattato e che non era stato previsto dalle parti, non può essere invocato come motivo per porre termine al trattato o per ritirarsi da esso, a meno che: a) l'esistenza di tali circostanze non abbia costituito una base essenziale per il consenso delle parti ad essere vincolate dal trattato; e che b) tale cambiamento non abbia l'effetto di trasformare radicalmente il peso degli obblighi che restano da eseguire in base al trattato.».

⁵⁵⁰ T. MÜLLER STOY, R. TESCHEMACHER, B. PAGENBERG, *The Unitary Patent & Unified Patent Court System – Perspectives after the Brexit Referendum*, in *Chambers & Partners*, 29 novembre 2016; *contra* A. OHLY, R. STREINZ, *Can the UK stay in the UPC system after Brexit?*, cit., p. 247 ove l'autore sostiene che l'art. 62 CVDT sia nel caso di specie inapplicabile non costituendo la continua partecipazione del Regno Unito una violazione del diritto dell'Unione Europea ed essendo la disposizione applicabile solamente in casi eccezionali e nello specifico quando: a) il cambiamento abbia costituito una base essenziale del consenso delle parti a vincolarsi al trattato; b) tale cambiamento non abbia per effetto di trasformare radicalmente la portata degli obblighi che rimangono da adempiere in base al trattato. Nella sua opinione gli altri Stati membri contraenti potrebbero invocare l'art. 62 CVDT solamente nel caso in cui la partecipazione del Regno Unito al sistema a seguito del recesso non fosse compatibile con il diritto dell'UE, integrando così una violazione del diritto dell'Unione.

Come noto, il precedente progetto di accordo era un accordo internazionale misto che prevedeva la partecipazione dell'Unione Europea, degli Stati membri UE aderenti alla cooperazione rafforzata e degli Stati terzi partecipanti alla CBE. Il disegno di accordo creava un «Tribunale dei brevetti europei e comunitari» (in seguito «Tribunale sui brevetti») competente a decidere sulle azioni promosse da privati sia con riguardo al tradizionale «brevetto europeo» sia al «brevetto comunitario» (oggi «brevetto europeo con effetto unitario»)⁵⁵¹.

La Corte di giustizia concluse per la non compatibilità del progetto di Accordo con i Trattati in quanto la proposta collocava il «Tribunale sui brevetti» al di fuori del quadro istituzionale e giuridico dell'Unione e di conseguenza erano messi a rischio il rispetto e la supremazia del diritto dell'Unione e l'interpretazione ed applicazione uniforme dello stesso.

Il ragionamento logico del parere 1/09 muove da alcune premesse in relazione alle competenze attribuite dai Trattati alla Corte di giustizia e agli Stati membri.

In particolare viene sottolineato che è compito della Corte di giustizia «garantire il rispetto dell'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione quale istituito dai Trattati»⁵⁵² e, in condivisione con gli organi giurisdizionali degli Stati membri, quello di «assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati»⁵⁵³.

La Corte prosegue affermando che è responsabilità propria degli Stati membri, in forza del principio di leale collaborazione ai sensi dell'art. 4, par. 3 c. 1 TUE, quello di «garantire, ciascuno sul proprio territorio, l'applicazione e l'osservanza del diritto dell'Unione» e di adottare in forza del c. 2 della medesima disposizione «ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai Trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione»⁵⁵⁴.

⁵⁵¹ Si noti che il parere 1/09 si riferisce al «brevetto comunitario» in conformità con la richiesta di parere, che è avvenuta prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Si precisa che a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il termine «brevetto comunitario» non risulta più essere tecnicamente corretto ma, d'altra parte, non è possibile utilizzare nemmeno il termine «brevetto europeo» che si riferisce al brevetto rilasciato sulla sola base della CBE. Dunque per distinguerlo si utilizzano i seguenti termini: brevetto unitario, brevetto europeo con effetto unitario, brevetto UE.

⁵⁵² Parere 1/09, punto 67.

⁵⁵³ Parere 1/09, punto 66.

⁵⁵⁴ Parere 1/09, punto 68.

In seguito, la Corte ha analizzato le disposizioni del progetto di accordo. In primo luogo ha sottolineato che il progetto di accordo investendo il Tribunale, in virtù dell'art. 15⁵⁵⁵, di «competenze esclusive in relazione a un numero rilevante di azioni promosse da privati in materia di brevetti» subentra nelle competenze degli organi giurisdizionali degli Stati contraenti privandoli di esse⁵⁵⁶; in secondo luogo, la Corte ha posto l'accento sul fatto che il Tribunale ha il compito, ai sensi dell'art. 14 bis⁵⁵⁷ «di interpretare e di applicare il diritto dell'Unione»⁵⁵⁸, e, di conseguenza, priva gli organi giurisdizionali degli Stati membri in tale ambito «del loro compito di dare attuazione al diritto dell'Unione, in qualità di giudici di «diritto ordinario» dell'ordinamento giuridico dell'Unione e, pertanto, della facoltà prevista dall'art. 267 TFUE, [...] e dell'obbligo di effettuare un rinvio pregiudiziale [in materia di brevetti]»⁵⁵⁹.

La Corte chiarisce che la posizione della Corte di giustizia del Benelux risulta essere diversa rispetto al «Tribunale dei brevetti» in quanto essa «costituisce un organo giurisdizionale comune a diversi Stati membri e, di conseguenza, è situata nel sistema

⁵⁵⁵ Art. 15 del progetto di accordo («Competenza giurisdizionale»): «1) Il Tribunale ha competenza giurisdizionale esclusiva in relazione a: a) azioni per violazioni effettive o rischio di violazioni di brevetti e certificati protettivi complementari e relativi controricorsi, comprese le domande riconvenzionali relative a licenze; a 1) azioni di accertamento di non contraffazione; b) azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni; c) azioni o domande riconvenzionali di nullità di brevetti; d) ricorsi per risarcimenti di danni o azioni di indennizzo derivanti dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di brevetto pubblicata; e) azioni correlate all'utilizzo dell'invenzione precedente la concessione del brevetto o al diritto basato sull'utilizzo precedente del brevetto; f) azioni per la concessione o la revoca di licenze obbligatorie correlate a brevetti comunitari; g) di compensazione per licenze [...]. 2) Gli organi giurisdizionali nazionali degli Stati contraenti sono competenti a conoscere delle azioni relative ai brevetti comunitari ed ai brevetti europei che esulano dalla competenza esclusiva del Tribunale.».

⁵⁵⁶ Parere 1/09, punto 72.

⁵⁵⁷ Art. 14 bis del progetto di accordo («Diritto applicabile»): «1) Nel conoscere una causa ad esso proposta ai sensi del presente accordo, il Tribunale *rispetta il diritto comunitario e fonda le proprie decisioni* sui seguenti strumenti: a) il presente accordo; b) *il diritto comunitario direttamente applicabile, in particolare il regolamento (...) del Consiglio relativo al brevetto comunitario, e la legislazione nazionale degli Stati contraenti che attua il diritto comunitario; (...)*; c) la convenzione sul brevetto europeo e la legislazione nazionale adottata dagli Stati contraenti in conformità della convenzione sul brevetto europeo; e d) le disposizioni degli accordi internazionali applicabili ai brevetti e vincolanti tutte le parti contraenti.

2) Nella misura in cui il Tribunale fonda le sue decisioni sul diritto nazionale degli Stati contraenti, la legge applicabile è determinata: a) *dalle disposizioni direttamente applicabili del diritto comunitario*, o b) in assenza di disposizioni direttamente applicabili del diritto comunitario, dagli strumenti internazionali sul diritto internazionale privato di cui tutte le parti contraenti sono parti; ovvero; c) in assenza delle disposizioni di cui alle lettere (a) e (b), dalle disposizioni nazionali sul diritto internazionale privato come determinato dal Tribunale [...]» (corsivo aggiunto)

⁵⁵⁸ Parere 1/09, punto 73.

⁵⁵⁹ Parere 1/09, punto 80.

giurisdizionale dell'Unione [e] le sue pronunce sono soggette a procedure in grado di garantire la piena efficacia delle norme dell'Unione»⁵⁶⁰. Si deve notare che tale suggerimento è stato di fondamentale importanza nelle negoziazioni di modifica del progetto di Accordo.

Infine, la Corte ha sottolineato l'impossibilità di iniziare un procedimento di infrazione qualora una pronuncia del «Tribunale sui brevetti» violasse il diritto dell'Unione, oltre alla mancanza di una qualsivoglia responsabilità risarcitoria in capo agli Stati membri⁵⁶¹.

In sintesi il progetto di accordo venne ritenuto non compatibile con il diritto dell'Unione Europea in quanto attribuiva delle competenze esclusive in materia di brevetti ad un giudice internazionale situato al di fuori della cornice istituzionale e giurisdizionale dell'Unione, privando gli organi giurisdizionali degli Stati membri delle competenze in materia di interpretazione e di applicazione del diritto dell'Unione e la Corte di giustizia della propria competenza a risolvere in via pregiudiziale, le questioni proposte da detti giudici, snaturando di conseguenza le competenze attribuite alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri dai Trattati⁵⁶².

La dottrina maggioritaria e le istituzioni europee hanno recepito il parere 1/09 come preclusivo all'istituzione di un tribunale sui brevetti comune a Stati membri UE e a Stati extra-UE⁵⁶³ e hanno conseguentemente modificato l'Accordo seguendo la linea predisposta dalla Commissione in un «Non Paper»⁵⁶⁴ presentato a maggio 2011

⁵⁶⁰ Parere 1/09, punto 82.

⁵⁶¹ Parere 1/09, punto 88.

⁵⁶² Parere 1/09, punto 89.

⁵⁶³ Si noti come uno degli attuali più grandi sostenitori di un sistema coinvolgente anche Stati extra-UE prima del referendum sosteneva del referendum l'interpretazione contrari. Si veda: W. TILMANN, *Das Europäische Patentgericht nach dem Gutachten 1/09 des EuGH*, in *GRUR Int.*, 2011; ID, *EUCJ-Opinion 1/09 – Analysis and Consequences*, 5 aprile 2011 [<http://www.eplawpatentblog.com/2011/March/EPLAW28.3.pdf>] ove in particolare l'autore sostiene che il parere è ostativo della partecipazione degli Stati extra-UE affermando che: «[...] I see one “string arguments” from Nr. 79, 80 (deprive) to 82 (Benelux Court being “within the judicial system of the EU, subject to the mechanisms capable of ensuring the full effectiveness of the rules of the European Union”), to 86-88 (no sanctions) to 89 (“conferring on an international court which is outside the institutional and judicial framework of the European Union an exclusive jurisdiction”): It is the non EU-States participation in the Agreement which, in the opinion of the Court, would make the difference: The centralised court could not be seen as one being “within the judicial system of EU” being subject to its “mechanisms”. This leads me to the following result of my Analysis: if the Agreement would be concluded by EU Member States only and if the two “sanctions” would be expressly regulated in the Agreement, the Court would not have objections against the centralised Patent Court (PC)» (punto 22,23).

⁵⁶⁴ Pubblicato come Allegato II del documento del Consiglio 10630/11.

(approvato poi dal Consiglio⁵⁶⁵) ove si erano descritte le modifiche da effettuare all'Accordo e le alternative da considerare, sottolineando in particolar modo la circostanza che la Corte debba essere situata all'interno della cornice istituzionale e giurisdizionale dell'Unione Europea. A tal fine la Commissione riteneva disponibili le seguenti opzioni:

- conferire la giurisdizione esclusiva alla Corte di giustizia dell'Unione Europea;
- attribuire la giurisdizione esclusiva alle Corti nazionali le cui decisioni avrebbero avuto effetti all'interno del territorio degli Stati membri partecipanti;
- conferire la giurisdizione esclusiva ad una Corte indipendente istituita dagli Stati membri⁵⁶⁶.

Considerando che le prime due opzioni non avrebbero incontrato i consensi politici da parte degli Stati membri e gli interessi degli utilizzatori del sistema dei brevetti, l'unica opzione disponibile appariva essere quella di concludere un accordo internazionale tra gli Stati membri, istitutivo di una Corte dei brevetti unificata con giurisdizione per i soli Stati membri, con possibilità degli Stati UE non partecipanti alla cooperazione rafforzata di aderire all'accordo in relazione alle controversie nascenti dai tradizionali brevetti europei⁵⁶⁷.

Le istituzioni europee hanno dunque provveduto a circoscrivere la possibilità di aderire ai soli Stati membri dell'Unione europea e a revisionare l'Accordo tramite l'introduzione di nuove disposizioni o la riformulazione di alcune di esse allo scopo di "irrobustire" le tutele poste a garanzia degli elementi fondamentali dell'ordinamento giuridico e del sistema giurisdizionale dell'Unione.

Di conseguenza è stata formulata la definizione di «Stato membro» e di «Stato membro contraente» (art. 2 lett. b) e c) TUB) in modo da ricomprendere solamente gli Stati membri dell'UE. Il Tribunale unificato è stato qualificato espressamente, sulla scorta del riferimento alla Corte di giustizia del Benelux contenuto nel parere 1/09⁵⁶⁸,

⁵⁶⁵ Documenti Consiglio 11533/11, 13751/11 e 13751/11 COR1.

⁵⁶⁶ Ibidem, p. 7.

⁵⁶⁷ Ivi, p. 8.

⁵⁶⁸ È interessante notare come il Servizio giuridico della Commissione in un memorandum alla responsabile della riforma dei brevetti nella Commissione, Margot Fröhlinger (*"Possible solution for the European and EU patent Court (EEUPC) replying to the concerns raised by the Court of Justice of the EU (CJEU) in its opinion 1/09"*, scaricabile al seguente indirizzo https://www.xup.in/dl,42923784/Note_to_Ms_Froehlinger.pdf/), abbia dubitato che la Corte di

come «un tribunale comune agli Stati membri contraenti [...], pertanto soggetto agli stessi obblighi in virtù del diritto dell'Unione di qualsiasi altro organo giurisdizionale nazionale degli Stati membri contraenti» (art. 1 par. 2 TUB).

Le disposizioni finalizzate a rafforzare la tutela dell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea sono state inserite nella sezione IV della prima parte dell'Accordo denominata «Primato del diritto dell'Unione e responsabilità degli Stati membri contraenti».

In particolare è stata introdotta un'apposita disposizione che afferma che «il tribunale applica il diritto dell'Unione nella sua integralità e ne rispetta il primato» (art. 20 TUB), è stata riformulata la precedente norma sul rinvio pregiudiziale del tribunale unificato alla Corte di giustizia richiamando espressamente l'art. 267 TFUE (art. 21 TUB), è stata sancita la responsabilità degli Stati membri contraenti in conformità al diritto dell'Unione in materia di responsabilità extracontrattuale «per i danni derivanti da una violazione del diritto dell'Unione da parte della Corte di Appello» (art. 22 TUB), e si è disposto che le azioni del tribunale sono direttamente imputabili ad essi singolarmente e collettivamente, anche ai fini degli artt. 258, 259 e 260 TFUE (art. 23TUB).

9.4. La diversa interpretazione del parere 1/09 emersa a seguito del referendum

A seguito del referendum inglese l'interpretazione sopra citata è stata messa in dubbio da parte di alcuni autori ⁵⁶⁹ che sostengono come l'interpretazione del parere

giustizia del Benelux sia un modello adatto a portare in linea il sistema giurisdizionale sui brevetti con il parere 1/09 (“*This passage [paragraph 92 of the Opinion] is, however, no guarantee that the Benelux Court could truly serve as a model for establishing a unified patent court common to all (participating) Member States because the Benelux Court only has interpretative and no decision-making competences. At the same time, there are no indications in the Opinion that the Court relied on this limitation when making the quoted finding and that it would have viewed the Benelux Court differently had the latter also had decision making-competences*”, punto 20). Tali dubbi, tuttavia, non sono stati presi in considerazione nel successivo «Non-Paper» della Commissione.

⁵⁶⁹ H. HOYNG, *Does Brexit mean the end of the UPC?*, cit.; A. HOLY, *UK will not have to accept the supremacy of EU law by separate agreement if it ratifies the Unified Patent Court Agreement*, cit.; A. OHLY, R. STREINZ, *Can the UK stay in the UPC system after Brexit?*, cit.; W. PORS, *The Unified Patent Court – Back on Track Again*, cit.; T. JAEGER, *Is Brexit breaking the Unitary patent?*, in IPKat blog, 11 luglio 2016; T. JAEGER, *Reset and Go: The Unitary Patent System Post-Brexit*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 48/3, 2017, pp. 254-285;

della Corte di giustizia in modo tale da escludere dall'Accordo gli Stati non membri dell'UE sia, usando le parole di alcuni autori, una “*widely held misconception*”⁵⁷⁰ o “*misguided reading*”⁵⁷¹.

Questi autori concordano sul fatto che sia ancora possibile la partecipazione del Regno Unito al sistema ma sfumano in modo diverso le loro posizioni in relazione alle modalità con cui raggiungere tale risultato.

L'interpretazione di Gordon-Pascoe intitolata «*Re-the Effect of “Brexit” on the Unitary Patent Regulation and the Unified Patent Court Agreement*»⁵⁷² e richiesta da alcune tra le associazioni più importanti nell'ambito della proprietà industriale ed intellettuale (l'IP Federation, il Chartered Institute of Patent Attorneys e l'Intellectual Property Lawyers Association) sostiene che il parere della Corte non sia preclusivo di una partecipazione di Stati non membri dell'UE, qualora vengano soddisfatte le salvaguardie a tutela dell'ordinamento giuridico dell'Unione⁵⁷³. Uno dei motivi per cui si raggiunge tale conclusione riguarda il fatto che la Corte non ha espressamente statuito, pur essendo alla presenza di un progetto di Accordo misto, nel senso di un'incompatibilità di un Accordo al quale partecipano altresì Stati extra-UE. Si ritiene, invece, che il *focus* della Corte sarebbe stato incentrato sull'esistenza o meno delle salvaguardie necessarie per assicurare l'autonomia, la supremazia e l'uniformità del diritto dell'UE, le quali nel caso di specie mancavano⁵⁷⁴. Pertanto, l'indagine da effettuare per verificare la compatibilità di un Accordo internazionale istitutivo di un Tribunale competente a decidere in relazione ai brevetti non deve essere effettuata in riferimento alla presenza o meno di Stati extra-UE ma si deve spostare sulla verifica

⁵⁷⁰ H. HOYNG, *Does Brexit mean the end of the UPC?*, cit.

⁵⁷¹ J. JAEGER, *Is Brexit breaking the Unitary patent*, cit.

⁵⁷² R. GORDON, T. PASCOE, *Re-The Effect of “Brexit” on the Unitary Patent Regulation and the Unified Patent Court Agreement*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol 12/3, 2017; per un commento sul parere si veda I.B. STJERNA, “*Unitary patent” and court system – The Gordon/Pascoe Opinion and the UPCA’s incompatibility with Union law*, in *Stjerna.de*, 12 gennaio 2017 ove l'autore solleva delle critiche al parere emesso da Gordon- Pascoe rilevando che gli stessi sono fortemente coinvolti nella riforma del sistema europeo dei brevetti e non abbiano utilizzato un metodo scientifico per redigere il parere. Lo stesso autore solleva delle questioni di imparzialità anche nei confronti delle posizioni espresse da TILMANN e HOYNG sottolineando in particolar modo che gli stessi abbiano modificato la loro interpretazione del parere 1/09 a seguito del referendum in conformità ai loro interessi. Si veda sul punto I. B. STJERNA, “*Unitary patent” and court system – Squaring the circle after the “Brexit” vote*, in *Stjerna.de*, 15 dicembre 2016.

⁵⁷³ R. GORDON, T. PASCOE, *Re-The Effect of “Brexit” on the Unitary Patent Regulation and the Unified Patent Court Agreement*, cit., p. 17 e p. 23.

⁵⁷⁴ *Ibidem*, p. 17.

dell'esistenza di misure adeguate ad assicurare la protezione dei fondamentali principi costituzionali dell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea. Più in particolare, i requisiti che devono essere rispettati, come stabilito dal parere 1/09, sono: a) il primato del diritto dell'Unione Europea b) la possibilità di instaurare un procedimento di infrazione e una conseguente responsabilità risarcitoria per danni qualora il Tribunale violasse il diritto dell'Unione Europea; c) il principio dell'interpretazione ed applicazione uniforme del diritto dell'Unione Europea⁵⁷⁵.

Dunque, in base a questa tesi, che è sostenuta in modo analogo anche dagli altri commentatori⁵⁷⁶ favorevoli ad una partecipazione del Regno Unito al sistema, gli Stati extra-UE potrebbero partecipare al sistema qualora nell'Accordo fossero presenti degli strumenti idonei a tutelare i citati requisiti⁵⁷⁷.

Non sarebbe rilevante, invece, il fatto che la Corte di Giustizia abbia sottolineato la caratteristica del Tribunale dei brevetti quale organo che si situi all'esterno della cornice istituzionale e giurisdizionale dell'Unione (non facendo di conseguenza parte del sistema giurisdizionale previsto dall'art. 19 par. 1 TUE) ed il successivo richiamo

⁵⁷⁵Ivi, p. 23.

⁵⁷⁶ Si veda *supra* nota 569.

⁵⁷⁷R. GORDON, T. PASCOE, *Re-The Effect of "Brexit" on the Unitary Patent Regulation*, cit., rilevano dai punti 59 a 70 del parere che la sostenibilità di questa interpretazione viene comprovata da altri motivazioni: 1. «*If the effect of Opinion 1/09 were that courts outside the Union legal order may not be granted jurisdiction to decide disputes which raise questions of EU law, that would prove too much. On such an interpretation, the UPCA in its current form (between EU Member States) would be unlawful. That is because the UPCA itself is not Union legislation and does not create a court which is part of the Union legal order. The UPC, as the product of an international agreement, is an international tribunal. [...]. Whilst Article 1 of the UPCA and Article 71 (a) of the Brussels Regulation designate the UPC as a "court common to a number of Member States", we do not consider that such secondary legislation is capable of converting the UPC's fundamental status as an international court into that of a court which is part of the national legal order*» (cfr. punto 59, corsivo aggiunto); «2. [...] *is consistent with the ECJ's approach to the proposed EEA and EFTA Courts in its Opinions 1/91 and 1/92. [...]. In both of these opinions, the EXJ was not necessarily concerned whether the proposed courts were part of the institutional Union legal order (they were not). Instead it examined whether sufficient safeguards were in place to protect EU constitutional principles, in particular supremacy and uniformity.*» (cfr. punti 60-64, corsivo aggiunto); «3. *The CJEU does not object in principle to the application of EU law outside the territory of Member States* (cfr. punti 65-68, corsivo aggiunto); 4. *If the true effect of Opinion 1/09 were that Member States may not enter into agreements which require international tribunals to decide dispute raising questions of EU law, that would have surprising consequences. For example, the EPC requires the EPO to apply certain provisions of EU law on patentability. [...]. We would find it surprising if the Member States had breached EU law by entering into the EPC.*» (cfr. punti 69-70, corsivo aggiunto). Si noti come d'altra parte gli stessi autori affermano che «*Due to the opaque reasoning in Opinion 1/09, we cannot rule out the possibility that the CJEU would reach a contrary conclusion in a future decision. However, we would find such a conclusion as something of a triumph of form over substance given that the Court's only objections to the UPCA in Opinion 1/09 can be met by imposing obligations on the UPC requiring it to behave as though it is within the institutional legal order of an EU Member State (i.e. as though it is a national court).*» (cfr. punto 102, corsivo aggiunto).

alla Corte di giustizia del Benelux, la quale si trova in una posizione diversa e compatibile con i Trattati in quanto essa «costituisce un organo giurisdizionale comune a diversi Stati membri e di conseguenza è situato nel sistema giurisdizionale dell'Unione»⁵⁷⁸.

Viene suggerita una diversa interpretazione di questi passaggi (che comunque si ammettono ambigui): la Corte di giustizia non era preoccupata *per se* di un Tribunale «all'esterno della cornice istituzionale e giurisdizionale dell'Unione» ma delle “conseguenze” che tale caratteristica comporta, vale a dire l'assenza di obbligazioni incombenti sulle corti nazionali e il pregiudizio alle essenziali del sistema giuridico dell'Unione⁵⁷⁹.

Si noti che alcuni commentatori tentano di superare il fondamentale problema della definizione del Tribunale unificato (a seguito della modifica dell'Accordo) come «tribunale comune agli Stati membri contraenti» affermando che la partecipazione del Regno Unito all'Accordo non farebbe perdere tale caratteristica al Tribunale unificato in quanto cesserebbe solamente di essere un Tribunale “esclusivamente” comune agli Stati membri⁵⁸⁰.

L'introduzione di strumenti idonei ad assicurare tali principi nella versione revisionata dell'Accordo a seguito del parere della Corte di giustizia sono ritenuti da questi autori sufficienti a garantire la compatibilità dell'Accordo con i Trattati anche in presenza di altri Stati membri UE.

Rispetto al previgente progetto Accordo si sarebbero fatte delle modifiche sostanziali predisponendo delle salvaguardie che assicurano un forte vincolo al diritto dell'Unione Europea e al rispetto dei principi fondamentali all'interno dell'ordinamento giuridico dell'Unione⁵⁸¹.

In particolare, l'introduzione dell'art. 20 TUB garantirebbe l'integrale applicazione del diritto dell'Unione Europea rispetto all'art. 14 bis, par. 1, lett. b) del previgente progetto di Accordo, il quale adottava un approccio settoriale elencando, tra le fonti

⁵⁷⁸ Parere 1/09, punti 66 e 82.

⁵⁷⁹ R. GORDON, T. PASCOE, *Re-The Effect of “Brexit” on the Unitary Patent Regulation and the Unified Patent Court Agreement*, cit., p. 18.

⁵⁸⁰ W. TILMANN, “*The future of the UPC after Brexit*”, in GRUR 2016, p. 754; in senso analogo anche W. PORS, *The Unified Patent Court – back on track again*, cit. e A. OHLY, R. STREINZ, *Can the UK stay in the UPC after Brexit?*, cit., p. 251.

⁵⁸¹ A. OHLY, R. STREINZ, *Can the UK stay in the UPC system after Brexit?*, cit., pp. 248-251.

applicabili, solamente «il diritto comunitario direttamente applicabile» ed al par. 3 della medesima disposizione prevedeva un limitato obbligo degli Stati extra-UE (e non parte dell'Accordo SEE) di conformarsi al diritto comunitario relativo al diritto brevettuale sostanziale⁵⁸².

L'attuale art. 21 TUB garantirebbe a pieno la facoltà/obbligo del Tribunale unificato di rimettere una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia e lo vincola espressamente a rispettare le decisioni della CGUE, mentre il previgente art. 48 del progetto di Accordo, pur statuendo la facoltà/obbligo di rinvio alla Corte di giustizia, non prevedeva un generale obbligo di conformarsi alla giurisprudenza della CGUE in quanto, ai sensi del par. 2 della disposizione, il vincolo derivava solamente dalla decisione pronunciata dalla Corte di giustizia in relazione alla questione rimessa dal Tribunale dei brevetti⁵⁸³.

Infine, gli art. 22-23 TUB garantiscono che le azioni del Tribunale unificato siano imputabili agli Stati membri contraenti, singolarmente e collettivamente, con conseguente responsabilità risarcitoria in capo agli stessi riguardo ai danni subiti dai privati⁵⁸⁴.

Circa alle modalità con cui sia possibile rispettare le suddette imprescindibili condizioni le visioni dei commentatori si dividono.

Alcuni⁵⁸⁵ ritengono indispensabile stipulare un distinto ed ulteriore accordo al precipuo fine di assicurare che il Regno Unito sia vincolato agli strumenti predisposti a tutela dell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea. Ciò si ritiene necessario in quanto l'art. 267 TFUE relativo al rinvio pregiudiziale alla CGUE e gli artt. 258-260 TFUE riguardanti la procedura di infrazione sono circoscritti agli Stati membri UE. Di conseguenza il citato accordo permetterebbe un'estensione della giurisdizione della Corte di giustizia per garantire la possibilità di sollevare questioni pregiudiziali provenienti dalla sezione londinese della Divisione centrale del Tribunale unificato e dai tribunali nazionali inglesi – che potrebbero trovarsi, durante il periodo transitorio di applicazione dell'Accordo, a giudicare delle controversie di competenza del

⁵⁸² Ibidem.

⁵⁸³ Ibidem.

⁵⁸⁴ Ibidem.

⁵⁸⁵ R. GORDON, T. PASCOE, *Re the effect of "Brexit" on the Unitary Patent Regulation and the Unified Patent Court Agreement*, cit., pp. 24-27.

tribunale unificato in relazione ai tradizionali brevetti europei⁵⁸⁶ – ed allo stesso tempo consentirebbe alla Corte di giustizia di iniziare un procedimento di infrazione anche nei confronti di Stati extra-UE aderenti al sistema del Tribunale unificato.

Altri⁵⁸⁷, invece, ponendo l'accento sulla caratteristica di accordo internazionale dell'Accordo TUB, sostengono che la ratifica sia condizione necessaria e sufficiente per garantire il rispetto dell'autonomia e della supremazia del diritto dell'Unione Europea, assicurare l'obbligazione ex art. 267 TFUE e l'imputabilità in capo alle parti contraenti della responsabilità ex artt. 258-260 TFUE. In base a quest'opinione tali obbligazioni discendono direttamente dall'Accordo TUB e non dal diritto dell'Unione Europea. Di conseguenza, il Regno Unito accetterebbe che gli obblighi imposti sul Tribunale unificato e sarebbe vincolata sulla base del diritto internazionale ratificando l'Accordo.

In ogni caso si ritiene necessaria la stipula di un accordo analogo alla Convenzione di Lugano⁵⁸⁸ o simile al Regolamento Bruxelles I bis per garantire che le decisioni del Tribunale unificato saranno pienamente efficaci e riconosciute all'interno del territorio inglese e viceversa.

10. È ancora possibile collocare una delle sezioni della Divisione centrale a Londra?

⁵⁸⁶ La parte IV dell'Accordo sul Tribunale Unificato disciplina un regime transitorio stabilendo ai sensi dell'art. 83 par. 1 che per un periodo transitorio di sette anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo, può ancora essere proposta dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altre autorità nazionali competenti un'azione per la violazione o un'azione di revoca di un brevetto europeo ovvero un'azione per violazione o un'azione di accertamento di nullità di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo. Il par. 5 della medesima disposizione dispone che il comitato amministrativo (dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo) svolge un'ampia consultazione con gli utilizzatori del sistema dei brevetti e a seguito del parere del tribunale, può decidere di prolungare il periodo transitorio di ulteriori 7 anni.

⁵⁸⁷ A. OHLY, R. STREINZ, *Can the UK stay in the UPC system after Brexit?*, cit., p. 251; A. OHLY, *UK will not have to accept the supremacy of EU law by separate agreement if it ratifies the Unified Patent Court Agreement*, cit.; W.PORS, *The Unified Patent Court – back on track again*, cit.

⁵⁸⁸ Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 16 settembre 1988 (in GU L 318 del 25/11/1988).

Il Tribunale unificato è articolato in un Tribunale di primo grado, composto da una Divisione centrale e Divisioni locali e regionali (art. 7 TUB), di una Corte di appello⁵⁸⁹ (art. 9 TUB) e di una cancelleria (art. 10 TUB)⁵⁹⁰.

Il Tribunale di primo grado ha la propria sede a Parigi e sezioni a Londra e a Monaco (art. 7 par. 2)⁵⁹¹. Le Divisioni Locali⁵⁹² possono essere istituite su richiesta di uno Stato membro contraente che provvede a designare la relativa sede (art. 7 par. 3) mentre le Divisioni regionali⁵⁹³ possono essere costituite, a richiesta, fra due o più Stati membri contraenti (art. 7 par. 5).

Per quanto riguarda la formazione dei collegi del tribunale di primo grado si deve notare che hanno composizione multinazionale (art. 8 par. 1).

La possibilità inglese di ospitare una delle due sezioni della Divisione centrale (oltre a una Divisione locale) è connesso al precedente discusso interrogativo relativo alla possibilità di aderire all'Accordo TUB.

Si noti che se il Regno Unito non dovesse partecipare all'Accordo TUB (per sua volontà e/o per qualsiasi altro motivo) risulta essere certo che la sezione della Divisione centrale di Londra non potrà più essere ivi collocata. Infatti la sede di tutte le organizzazioni internazionali è sempre stata all'interno degli Stati che aderiscono a quell'organizzazione⁵⁹⁴. Il medesimo principio è seguito anche dall'Unione Europea che, per quanto riguarda gli organi UE relativi alla proprietà intellettuale, ha ubicato l'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ad Alicante e l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) ad Angers.

Pertanto, nel caso in cui il Regno unito non volesse o non potesse partecipare al sistema sul brevetto unitario, non vi sono ragioni, di principio o di sostanza, per la disapplicazione di questa prassi.

⁵⁸⁹ La sede della Corte d'Appello sarà a Lussemburgo.

⁵⁹⁰ Le sedi delle Divisioni del Tribunale unificato che hanno confermato il luogo ove verranno stabilite è visibile al seguente indirizzo: <https://www.unified-patent-court.org/locations>.

⁵⁹¹ L'allegato II dell'Accordo TUB prevede la distribuzione nell'ambito della divisione centrale affidando alla sede di Parigi le materie delle (B) Tecniche industriali, trasporti, (D) Tessili, Carta, (E) Costruzioni fisse, (G) Fisica, (H) Eletticità, alla sezione di Londra le materie: (A): Life sciences (C) Chimica, metallurgia; alla sezione di Monaco (f) Meccanica, illuminazione, riscaldamento, armi esplosivi. La classificazione in otto sezioni (da A ad H) si basa sulla classificazione internazionale dei brevetti dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (<http://www.wipo.int/classifications/ipc/en>).

⁵⁹² La Germania ha quattro Divisioni locali (Monaco, Mannheim, Düsseldorf e Amburgo) mentre l'Italia ne ha una stabilita a Milano.

⁵⁹³ Attualmente è stata istituita una Divisione regionale per la Regione baltica a Stoccolma.

⁵⁹⁴ L. C. UBERTAZZI, *Brexit e brevetto UE*, cit., p. 57.

Al contrario, nel caso in cui il Regno Unito sarà coinvolto nel sistema si pongono dubbi e contrasti in dottrina sull' idoneità di uno Stato extra UE ad ospitare una delle sezioni della Divisione Centrale del Tribunale unificato.

I commentatori che propendono per una risposta positiva al primo quesito discendono da esso anche la risposta a questo interrogativo⁵⁹⁵. Se il Regno Unito rimarrà parte all'Accordo TUB potrà conseguentemente continuare ad ospitare la sezione della Divisione Centrale a Londra (e in futuro Divisioni locali o regionali). Infatti, nell'opinione di questi autori, il fatto che il diritto dell'Unione Europea non sarà più vincolante per i tribunali inglesi, non incide sulla possibilità di localizzare delle sezioni del Tribunale unificato all'interno del territorio del Regno Unito in quanto le stesse sono parti costituenti del TUB e saranno obbligate ad applicare e a rispettare il diritto dell'Unione Europea, a prescindere da dove le stesse siano localizzate⁵⁹⁶. Tuttavia, diventando inapplicabile il Regolamento Bruxelles I bis che consente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale all'interno del territorio dell'Unione Europea, sarà necessario un ulteriore accordo per permettere che le pronunce emesse dalle sezioni inglesi potranno avere effetti all'interno del territorio degli Stati contraenti e viceversa⁵⁹⁷. Il medesimo principio viene applicato per cittadini britannici che potrebbero conservare la qualifica di giudice sia nelle sezioni inglesi che nelle altre sezioni della Divisione centrale⁵⁹⁸.

Altri, invece, ritengono che il recesso del Regno Unito imponga di ricollocare la sede londinese in un altro Stato UE. Tale necessità è sostenuta da alcuni⁵⁹⁹ presupponendo l'impossibilità o la difficoltà di una partecipazione del Regno Unito all'Accordo TUB; altri⁶⁰⁰, invece, non escludendo del tutto un possibile

⁵⁹⁵ A. OHLY, R. STREINZ, *Can the UK stay in the UPC system after Brexit?*, cit., p. 254; A. OHLY, *UK will not have to accept the supremacy of EU law by separate agreement if it ratifies the Unified Patent Court Agreement*, cit.; R. GORDON, T. PASCOE, *Re the effect of "Brexit" on the Unitary Patent Regulation and the Unified Patent Court Agreement*, cit., p. 30; T. JAEGER, *Reset and Go: The Unitary Patent System Post-Brexit*, cit., p. 281.

⁵⁹⁶ In tal senso A. OHLY, R. STREINZ, *Can the UK stay in the UPC system after Brexit*, cit., p. 254.

⁵⁹⁷ *Ibidem*.

⁵⁹⁸ Tutti gli autori di cui *supra* alla nota 595.

⁵⁹⁹ In tal senso si veda L. C. UBERTAZZI, *Brexit e UE*, cit., p. 57; V. CERULLI IRELLI, *Brexit e UPC: e ora?*, in *ipitalia.com* [<http://www.ipitalia.com/tribunale-unificato-dei-brevetti/brexit-e-upc-e-ora/>]; G. SENA, V. FRANCESCHELLI, *Brexit e IP: una prima brevissima nota*, in *Rivista di diritto industriale*, 2016/1, pp. 127-128.

⁶⁰⁰ IPDR-MUNICH IP DISPUTE RESOLUTION FORUM, *Pressemitteilung. Brexit bedroht das lang geplante einheitliche europäische Patentsystem*, in *Ipdr Forum.org*, p. 4 [http://www.ipdr-forum.org/wp-content/uploads/2016/07/pressemitteilung_IPDR.pdf] ove l'autore afferma che anche

coinvolgimento del Regno Unito, ritengono comunque necessario il ricollocamento della sezione londinese della Divisione Centrale.

In gioco ci sarebbe di nuovo la principale questione della tutela dell'autonomia dell'ordinamento giuridico e del sistema giurisdizionale dell'Unione Europea che potrebbe essere pregiudicata dall'istituzione ed il funzionamento da una divisione del tribunale di primo grado ubicata in Stati terzi⁶⁰¹. Pertanto la domanda che è necessario porsi è la seguente: è possibile istituire un ramo del Tribunale unificato in uno Stato non appartenente all'Unione Europea che non sarà più vincolato da tutti gli obblighi sul piano giurisdizionale che conseguono dal diritto dell'Unione Europea?

Ulteriori quesiti vengono in rilievo in relazione al principio di libera circolazione delle persone e dei servizi che costituisce uno dei principi fondanti dell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea, presupposto implicitamente dall'art. 48 dell'Accordo TUB⁶⁰². Attualmente non è ancora dato sapere con quale ampiezza tali libertà saranno garantite e comunque di fatto queste potrebbero essere legittimamente ostacolate dalla

qualora il Regno Unito partecipasse al sistema sul brevetto unitario non risulta affatto incontrovertibile secondo il diritto internazionale che la sezione della Divisione Centrale possa rimanere a Londra («*Auch in diesem Fall müsste aber zumindest diskutiert werden, ob London weiter als Sitz eines Teils der Zentralkammer des künftigen Einheitspatentgerichts in Frage kommt. Diese Frage ist internationalrechtlich keinesfalls unumstritten.*»); in senso analogo N. Bös, *Im Brexit-Fall Steht neues Patent-System vor dem Aus*, in *Frankfurter Allgemeine* [<http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/recht-steuern/bizarre-folge-im-brexit-fall-steht-neues-patent-system-vor-dem-aus-14299095.html>]; B. UPHOFF, L. MORELLI, *Will it stop the European Unitary Patent before it starts*, in *IpWatchdog.com* [<http://www.ipwatchdog.com/2016/07/04/brexit-stop-european-unitary-patent/id=70553>]. E' interessante notare che anche W. PORS, *Even in case of a Brexit, UK may join Unitary Patent system*, cit.. L'autore sostiene apertamente la possibile partecipazione del Regno Unito al sistema sul brevetto unitario (credendo che sia necessaria solo una modifica dell'Accordo in relazione a limitati "aspetti tecnici") ma ritiene che la Corte debba essere ricollocata perché non potrebbe avere un reale potere giurisdizionale.

⁶⁰¹ Sul punto si noti che il governo ellenico sollevava la questione già prima del referendum inglese, ed in particolare in relazione al previgente progetto di accordo che ha condotto al parere 1/09 (punto 21). Tuttavia la Corte non ha espresso una posizione in merito a questa osservazione probabilmente per ragioni di economia processuale ritenendo già sufficienti le ragioni che indirizzavano per una non incompatibilità dell'Accordo.

⁶⁰² Art. 48 Accordo TUB: «1. Le parti sono rappresentate da avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro contraente. 2. Le parti possono in alternativa essere rappresentate dai mandatari per brevetti europei abilitati ad agire in qualità di rappresentanti professionali dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti a norma dell'articolo 134 della CBE e che sono in possesso di adeguate qualifiche come un certificato europeo per le controversie brevettuali. [...]».

normativa nazionale del Regno Unito⁶⁰³, mettendo a rischio la tutela degli interessi dei professionisti che lavorano nel settore delle controversie brevettuali⁶⁰⁴.

Più in generale vengono in rilievo ulteriori implicazioni: si consideri che il coinvolgimento del Regno Unito apre alla partecipazione di altri Stati extra-UE che implica, di conseguenza, la possibilità che altre sezioni locali e regionali del Tribunale unificato possano essere ivi collocate con conseguente applicazione e interpretazione del diritto dell'Unione Europea da parte di organi giurisdizionali situate in altri Stati (forse) meno contigui alla *forma mentis* europea rispetto al Regno Unito. Tuttavia il fatto che i collegi giudicanti saranno formati in composizione multinazionale tale rilievo potrebbe risultare di fatto superato.

Non è facile propendere verso una soluzione di tali quesiti, strettamente collegati nello specifico alla positiva partecipazione del Regno Unito all'Accordo TUB e più in generale all'andamento delle negoziazioni sul recesso e sulle relazioni future.

Si noti, comunque, che se la sezione di Londra non potesse essere più ivi collocata, sembrerebbero esserci due opzioni disponibili: la prima consisterebbe nel conferire le competenze della sezione di Londra alle sezioni di Parigi e di Monaco; la seconda contemplerebbe lo spostamento della sezione in un altro Stato UE⁶⁰⁵

In tale contesto verrebbe in rilievo l'Italia che per il momento ha stabilito sul suo territorio una Divisione locale, il cui luogo è stato localizzato in uno stabile dietro il Tribunale di Milano⁶⁰⁶.

Uno dei motivi che potrebbe propendere verso lo spostamento della sede in Italia è costituito dalla circostanza che lo Stato italiano segue a Francia, Germania e Regno Unito per numero di brevetti in vigore l'anno precedente dell'Accordo (2012) avendo dunque un ruolo importante nell'ambito del sistema brevettuale e succedendo al Regno

⁶⁰³ Il principio di libera circolazione dei servizi impone agli Stati membri dell'UE di non emanare normative che ostacolano tale fondamentale libertà. Si veda per una pronuncia di condanna in tale ambito la sentenza della Corte di giustizia, 13 febbraio 2003, C-131/01, *Commissione c. Repubblica Italiana*, in *Raccolta*, 1963, I-1674 secondo cui con «il mantenimento di una regolamentazione che impone ai consulenti in materia di brevetti stabiliti in altri Stati membri di essere iscritti all'albo italiano in materia di brevetti e di avere una residenza o un domicilio professionale in Italia per prestare servizi dinanzi all'Ufficio italiano dei brevetti, la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 49/CE-55/CE» (nel dispositivo).

⁶⁰⁴ L. C. UBERTAZZI, *Brexit e UE*, cit., p. 60.

⁶⁰⁵ C. HONORATI, *L'accordo per il Tribunale unificato dei brevetti: quali prospettive dopo la ratifica italiana e la Brexit?*, cit., p. 1134; T. MÜLLER STOY, R. TESCHEMACHER, B. PAGENBERG, *The Unitary Patent & Unified Patent Court System – Perspectives after the Brexit Referendum*, cit., p. 5.

⁶⁰⁶ La sede della Divisione locale italiana si troverà in via San Barnaba 50 nel contesto di una valorizzazione degli spazi adiacenti ai chiostrini di San Barnaba.

Unito – nel caso in cui questo non dovesse partecipare e l’Accordo non dovesse subire modifiche sul punto – come Stato indispensabile ai fini dell’entrata in vigore ai sensi dell’art. 89 dell’Accordo TUB⁶⁰⁷.

A seguito della Lettera inviata dal Presidente dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale⁶⁰⁸ che sollecita la candidatura dell’Italia a sede per la Divisione centrale, numerosi esponenti del governo si sono impegnati sul piano politico ad attivare tutte le procedure necessarie affinché la sede attualmente assegnata a Londra venga attribuita a Milano.

Mentre si attendono gli esiti delle negoziazioni sul recesso, è lecito dunque auspicare che l’Italia con la città di Milano, venga scelta come sede della sezione della Divisione centrale, nel caso in cui si dovesse ricollocare la prevista sede londinese.⁶⁰⁹ È chiaro, tuttavia, che la decisione di ricollocare la sezione in Italia o in altro Stato UE dipenderà più da scelte di politica europea che da argomenti di diritto. In ogni caso se dovesse essere questo il caso l’art. 7 par. 2 dell’Accordo TUB, oltre al suo allegato II dovrebbero subire una revisione che potrebbe essere attuata tramite la procedura più snella prevista dall’art. 87 par. 2⁶¹⁰ dell’Accordo TUB.

⁶⁰⁷ Vedi *supra* par. 7.

⁶⁰⁸ L’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale è particolarmente attivo nello sponsorizzare la candidatura di Milano come sede di una sezione della Divisione centrale. Il presidente dell’Ordine ha inviato una lettera per suggerire agli organi politici di attivarsi presso le opportune sedi e cogliere tale opportunità, fortemente desiderabile per il nostro paese. La lettera sottolinea in particolar modo come l’Italia sia uno tra i primissimi paesi per numero di domande di brevetto europeo, marchi UE e design comunitari ma nonostante ciò non abbia alcuna sede di istituzioni europee nel settore della Proprietà Industriale. La lettera è visibile al seguente indirizzo: <http://www.ordine-brevetti.it/it/candidatura-milano-a-sede-tub>.

⁶⁰⁹ Il presidente della Corte di Appello di Milano, Marina Tavassi, ritiene che Milano, nel caso si dovesse ricollocare la sezione di Londra, sarebbe in un’ottima posizione per succedergli per i seguenti motivi: 1.il ricollocamento ben si sposerebbe con il progetto di realizzazione della Città della Scienza con il polo tecnologico (*Human Technopole*) e con il progetto di innovazione di cui al Programma “Italia 4.0; 2.la città di Milano è una realtà internazionale che riveste un ruolo strategico dal punto di vista economico e innovativo essendo il polo di maggior industrializzazione del Paese 3. L’esistenza presso il Tribunale e la Corte d’Appello di Milano, di Sezioni Specializzate in materia di Impresa, che offrirebbero un’alta specializzazione nel settore e che risolvono circa il 70% delle controversie in materia di brevetto radicate nel territorio italiano. Si veda M. TAVASSI, *Una doppia conquista: la ratifica dell’Italia all’Accordo sul brevetto europeo ad effetti unitari e la sede della divisione locale della corte europea a Milano*, in *La rivista del Consiglio*, Milano, 2016/2017, pp. 49-50; E. MARTINI, *Brexit and the UPC*, in *martinimanna.it*, 26 luglio 2016 [<http://www.martinimanna.it/gli-effetti-della-brexit-sullip-e-in-particolare-sul-brevetto-unitario-la-prospettiva-italiana/>]

⁶¹⁰ Vedi *supra* nota 539.

La recente decisione di spostare la sede dell'Agencia europea del farmaco (EMA), a seguito del recesso, dalla città di Londra a quella di Amsterdam⁶¹¹ (favorita, tra l'altro, rispetto alla città di Milano) suggerisce in realtà la necessità di un ricollocamento della sezione londinese, ma risulta difficile propendere verso una soluzione nell'attuale incertezza giuridica e politica.

11. È possibile un'estensione degli effetti dei Regolamenti sul brevetto con effetto unitario al Regno Unito?

Dopo aver delineato le problematiche relative al coinvolgimento del Regno Unito all'Accordo TUB, ci si chiede ora se sia possibile una sua partecipazione in relazione al brevetto con effetto unitario come disciplinato dai Regolamenti 1257 e 1260 del 2012.

In relazione a tale interrogativo si possono tracciare due punti fermi: in primo luogo detti Regolamenti, essendo strumenti di diritto dell'Unione Europea non saranno più direttamente applicabili a seguito del recesso del Regno Unito in quanto, ai sensi dell'art. 50 par. 3 TUE, cesseranno di avere effetto all'interno del territorio non appena avverrà il recesso⁶¹²; in secondo luogo un eventuale coinvolgimento del Regno Unito in relazione al titolo brevettuale unitario sarà in ogni caso condizionato alla sua positiva partecipazione all'Accordo TUB in quanto è chiaramente stabilito dal considerando 25 del Regolamento 1257/2012⁶¹³ che l'istituzione del tribunale unificato dei brevetti è essenziale al fine di garantire il corretto funzionamento dei brevetti con effetto unitario, ed è provato dal fatto che i Regolamenti potranno essere

⁶¹¹ La decisione è stata presa nell'ambito del Consiglio Affari generali il 20 novembre 2017. Si veda la notizia sul sito ufficiale dell'agenzia: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/11/news_detail_002857.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1.

⁶¹² Si veda *supra* cap. 1 par. 3.1.

⁶¹³ Considerando 25 del Regolamento 1257/2012: «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 adottino le misure necessarie affinché tale tribunale divenga operativo quanto prima.».

applicati solamente nel momento in cui l'Accordo entri in vigore⁶¹⁴. La conseguenza che ne discende, ovvia, è che anche per quanto riguarda l'applicazione di questi Regolamenti è attualmente indispensabile la ratifica da parte del Regno Unito dell'Accordo TUB.

Una diversa questione riguarda invece la possibilità di un'estensione degli effetti dei Regolamenti relativi al brevetto con effetto unitario al Regno Unito.

In dottrina⁶¹⁵ viene suggerito di raggiungere tale risultato per il tramite di un accordo internazionale. La possibile estensione degli effetti potrebbe, nell'opinione di alcuni autori, essere contenuta in un Accordo come previsto ai sensi dell'art. 142 CBE⁶¹⁶ che presuppone la facoltà degli Stati contraenti della CBE di porre in essere una cooperazione brevettuale regionale facendo riferimento ad «accordi particolari» tra Stati contraenti della Convenzione – di cui fanno parte anche Stati non appartenenti all'UE – che abbiano convenuto che i brevetti europei rilasciati per tali Stati avranno un carattere unitario in tutti i loro territori.

Il riferimento all'art. 142 CBE è effettuato per indirizzare il fondamentale problema che non esiste una base giuridica di diritto primario di diritto dell'Unione Europea che autorizza l'estensione dell'*acquis* riguardante il brevetto con effetto unitario a Stati terzi, come sarà in futuro il Regno Unito. Tuttavia, il rinvio ad una disposizione di uno strumento che non è inquadrabile tra le fonti del diritto dell'Unione Europea sembrerebbe a prima vista non congruo per autorizzare la partecipazione di Stati terzi ad un brevetto unitario disciplinato da fonti di diritto europeo ed anzi, nell'intenzione originaria, creato da e per gli Stati membri.

Per superare il problema della base legale su cui fondare tale Accordo in dottrina si suggerisce⁶¹⁷ di utilizzare una “finzione giuridica” che sarebbe stata avallata dalla

⁶¹⁴ Si noti che, invece, in astratto il Regno Unito potrebbe aderire all'Accordo TUB senza partecipare al sistema del brevetto europeo con effetto unitario. Pur in assenza di un accordo che estenda al territorio britannico gli effetti dei Regolamenti sul brevetto unitario, il Regno Unito potrebbe usufruire della giurisdizione del Tribunale unificato in relazione ai tradizionali brevetti europei.

⁶¹⁵ W. TILMANN, *EPUE-Reg and UPCA after Brexit*, cit., A. OHLY, R. STREINZ, *Can the UK stay in the UPC system after Brexit?*, cit., pp. 256-257; R. GORDON, T. PASCOE, *Re-The Effect of “Brexit” on the Unitary Patent Regulation and the Unified Patent Court Agreement*, cit., pp. 14-16; W. HOYNG, *Does Brexit Mean the end of the UPC?*, cit., commento 27 giugno delle ore 10.24; W. PORS, *The Unified Patent Court – Back on Track Again*, cit.

⁶¹⁶ Art. 142 CBE: «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 territorio, può prevedere che i brevetti europei potranno essere concessi soltanto congiuntamente per tutti questi Stati.».

⁶¹⁷ T. JAEGER, *Reset and Go: The Unitary Patent System Post-Brexit*, cit., pp. 272-274.

Corte di giustizia. Nell'ambito del ricorso di annullamento presentato dalla Spagna in riferimento al Regolamento 1257/2012, definito con sentenza del 5 maggio 2015⁶¹⁸, la CGUE avrebbe ritenuto pacifico che tale strumento costituisca un «accordo particolare» ai sensi dell'art. 142 CBE⁶¹⁹. Il Regolamento avrebbe il precipuo fine di creare le condizioni giuridiche necessarie per conferire un carattere unitario al brevetto europeo, concesso dall'EPO, nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti⁶²⁰ e non avrebbe, invece, lo scopo di fissare le condizioni di concessione dei brevetti europei che non sono disciplinate dal diritto dell'Unione Europea, bensì unicamente dalla CBE⁶²¹. Dalla qualificazione del regolamento impugnato come «accordo particolare» ai sensi dell'art. 142 CBE ne deriverebbe necessariamente che detto regolamento si limiti, da un lato a stabilire le condizioni alle quali un brevetto europeo concesso dall'EPO può ottenere il conferimento di un effetto unitario e dall'altro a definire siffatto effetto unitario⁶²².

Nonostante si ritenga che l'argomento utilizzato dalla Corte per sostenere la compatibilità del Regolamento con il diritto dell'Unione Europea non sia del tutto convincente da un punto di vista giuridico⁶²³, si sostiene, comunque, che l'avvallo di tale finzione da parte della Corte di giustizia per il Regolamento 1257 superi *de facto* dette criticità. Pertanto *a fortiori* l'art. 142 CBE potrebbe essere utilizzato come base giuridica per autorizzare un «accordo particolare» che estenda gli effetti di detto Regolamento al Regno Unito⁶²⁴.

In relazione alle modalità attraverso cui concludere tale «accordo particolare» sono state proposte diverse visioni.

Alcuni⁶²⁵ tentano di trovare una soluzione nell'ambito dell'Accordo sul Tribunale Unificato suggerendo la predisposizione di un protocollo da parte *dell'Administrative*

⁶¹⁸ Sentenza della Corte di giustizia, 5 maggio 2015, C-146/13 E C-147/13, *Regno di Spagna contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea*, in GU C 171 del 15.06.2013, p. 15.

⁶¹⁹ Ibidem, Punto 28.

⁶²⁰ Ivi, Punto 29, 70 e 75.

⁶²¹ Ivi, Punto 30.

⁶²² Ivi, Punto 31.

⁶²³ T. JAEGER, *Reset and Go: The Unitary Patent System Post-Brexit*, cit., p. 272 che afferma che tale finzione confonde il legislatore UE (il Consiglio) con i rappresentanti degli Stati membri; inoltre non essendo l'UE parte della CBE, il Consiglio non potrebbe concludere un accordo particolare ai sensi dell'art. 142 CBE. L'avvallo effettuato dalla Corte di Giustizia dunque, nella sua opinione, costituirebbe più un segno di consapevolezza della forte volontà politica degli Stati di istituire una tutela brevettuale unitaria dopo decenni di fallimento, piuttosto che una prova di una solida struttura giuridica.

⁶²⁴ Ivi, p. 273.

⁶²⁵ W. TILMANN: *EPUE-Reg and UPCA After Brexit*, cit.

Committee da aggiungere all'Accordo TUB che potrebbe eventualmente essere autorizzato dal successivo Accordo di recesso tra il Regno Unito e l'Unione Europea⁶²⁶, il quale avrebbe una funzione di legittimazione e, peraltro costituirebbe la base per applicare in modo retroattivo il già citato art. 87 par. 2 TUB⁶²⁷. La citata proposta non richiederebbe la necessità di alcuna ratifica da parte degli Stati membri, la quale sarebbe invece necessaria se l'accordo di estensione fosse stipulato tra il Regno Unito e gli Stati membri tramite un accordo multilaterale o tra il Regno Unito, l'UE e gli Stati membri nella forma di accordo misto.

Altri autori⁶²⁸ propongono invece la stipula di un accordo specifico estensivo degli effetti dei Regolamenti al Regno Unito. In relazione a questa modalità alternativa viene in rilievo il problema della competenza a concludere un siffatto Accordo e dunque se si debba stipulare un accordo misto o se sia sufficiente un accordo tra il Regno Unito e l'Unione Europea. La maggior parte dei commentatori afferma che non sarebbe necessario un accordo misto perché la competenza a concluderlo apparterebbe in via esclusiva all'Unione Europea. Dal punto di vista delle relazioni interne la competenza in merito alla creazione di titoli brevettuali unitari ex art. 118 TFUE ricade nelle competenze concorrenti tra Stati membri e UE ai sensi dell'art. 4 par. 2 TFUE. Tuttavia, a seguito del recesso i rapporti tra l'UE e il Regno Unito dovranno essere inquadrati sul piano delle relazioni esterne. Avendo l'Unione Europea esercitato le sue competenze a livello interno tramite l'emanazione dei Regolamenti sul brevetto unitario conseguentemente acquisito competenza esclusiva a livello esterno, ai sensi dell'art. 3 par. 2 TFUE. Pertanto, l'accordo di estensione degli effetti dei Regolamenti potrebbe essere concluso dalla sola Unione Europea o, dagli Stati membri, se autorizzati, non necessitando nemmeno in questo caso una ratifica di siffatto accordo.

⁶²⁶ Una soluzione analoga viene proposta da W. PORS, *The Unified Patent Court – back on track again*, cit., ove l'autore ritiene che la soluzione preferibile sarebbe quella di includere l'effetto di estensione nell'accordo di recesso aggiungendo che l'Unione Europea sarebbe vincolata dall'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali che dispone che: «1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale. 2. La proprietà intellettuale è protetta.».

⁶²⁷ Vedi *supra* nota 539..

⁶²⁸ A. OHLY, R. STREINZ, *Can the UK stay in the UPC system after Brexit?*, cit., p. 257; in senso analogo anche W. HOYNG, *Does Brexit Mean the end of the UPC?*, cit..

CONCLUSIONI

Anteriormente all'introduzione dell'art. 50 TUE gli Stati membri dell'Unione Europea avrebbero potuto recedere – anche se ciò era stato messo in dubbio da una parte della dottrina – sulla base del diritto internazionale seppur all'occorrere delle limitate, e in concreto difficilmente invocabili, circostanze stabilite dagli artt. 54-60-61-62 dalla Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati.

L'intervento innovativo dell'art. 50 TUE, dunque, più che introdurre un diritto di recesso, ne ha confermato l'esistenza, disciplinando, a differenza del diritto internazionale, una procedura totalmente svincolata da condizioni sostanziali.

Nell'elaborato sono state sollevate, a proposito della procedura ivi disciplinata, alcune criticità in merito ad alcuni profili processuali, ma nonostante ciò è emerso che, nel caso concreto, non vi siano state, almeno finora, gravi difficoltà nella definizione della procedura da seguire.

Il Regno Unito invocando l'art. 50 TUE ha attivato per la prima volta il procedimento di recesso dall'Unione Europea che, ancora oggi, a quasi due anni dal referendum, costituisce fonte di molti interrogativi e di poche certezze. Il presente elaborato, in particolare, ha voluto evidenziare la complessità e l'incertezza riposta sulla sorte del sistema unitario del marchio UE, del design comunitario e dell'instaurando sistema brevettuale unitario.

Il governo inglese ha affermato e reiterato, sin dal discorso di Theresa May di gennaio 2017, che il Regno Unito desidera concludere con l'Unione un «*bold and ambitious free trade agreement*», e che non continuerà a partecipare al mercato interno e all'unione doganale. Non è ancora dato sapere più dettagliatamente che tipo di rapporto verrà instaurato in quanto, al momento in cui si scrive, le trattative preliminari riguardanti il futuro rapporto di partenariato si trovano nella fase iniziale (anche se verranno avviate a breve, conformemente alla decisione del Consiglio Europeo del 15 dicembre 2017), ma è possibile evidenziare che, dello studio dei quadri di cooperazione tra l'Unione Europea e i paesi terzi, è emerso un minimo comune denominatore alla base di tutti i rapporti, o meglio, un rapporto direttamente proporzionale tra il grado di integrazione dello Stato terzo al mercato interno e il

vincolo di adeguamento alla legislazione europea e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, che caratterizzerà sicuramente anche il futuro accordo commerciale tra il Regno Unito e l'Unione Europea.

Lo studio del presente elaborato, connesso con l'andamento delle negoziazioni tra il Regno Unito e l'Unione Europea, in particolare modo quelle riguardanti la loro futura relazione, implica, in ragione della variabilità degli eventi, una conseguente difficoltà nell'individuazione di risposte certe. Al fine di mantenere il presente studio il più possibile aderente al procedimento di recesso in atto, durante la redazione dello stesso si è sempre tentato di analizzare gli scenari ipotizzabili in relazione ai marchi UE, ai design comunitari e all'instaurando sistema brevettuale unitario, partendo dalle posizioni ufficiali espresse dalle parti e parallelamente agli eventi in corso.

Le linee di negoziazione dettate dal governo inglese stabiliscono chiaramente l'obiettivo di riappropriarsi della sovranità legislativa e giurisdizionale, ponendo fine alla supremazia del diritto dell'Unione e all'obbligo di assoggettarsi alla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Attualmente, dunque, alla luce dei citati obiettivi politici, sembra potersi affermare che, difficilmente, il Regno Unito potrà partecipare al sistema unitario del marchio UE e del design comunitario, e all'instaurando sistema brevettuale, che implicano, all'opposto, l'accettazione di tali principi, se non realizzando una politica diversa da quella proclamata nei documenti e nelle dichiarazioni ufficiali che, peraltro, costituiscono le ragioni fondanti del risultato del referendum.

Pertanto, vista la probabile impossibilità di concludere un Accordo di estensione degli effetti dei Regolamenti disciplinanti i marchi UE e i design comunitari, sarà dunque necessario disciplinare un accordo per affrontare le problematiche di natura transitoria. Avendo come obiettivo la minimizzazione dei costi e degli oneri amministrativi, la minimizzazione della perturbazione degli scambi e dei conflitti e la massimizzazione della certezza, si sono delineate nel presente elaborato alcune proposte, basate sulle ricerche effettuate dall'INTA e dal CITMA ed in conformità con i principi generali stabiliti a tal proposito dall'Unione Europea nel *position paper* del settembre 2017, qui di seguito esposte brevemente.

Ai proprietari dei marchi e design comunitari registrati attualmente esistenti dovrebbe essere garantita la possibilità di optare, in base a una scelta volontaria, in una

“scissione” del titolo UE in titolo UK_{UE}, al quale dovrebbe essere attribuita la data di deposito o la data di priorità del titolo europeo, ed eventualmente, in riferimento al marchio, la data di preesistenza del marchio nazionale inglese rivendicato, anche se scaduto.

Le domande di registrazione non ancora pubblicate ed esaminate al momento del recesso potrebbero essere trasferite, su istanza del titolare, all’Ufficio UK IPO, dando luogo a due procedimenti di registrazione distinti; invece, le domande di registrazione pubblicate ed esaminate al momento del recesso dovrebbero seguire la soluzione descritta per i marchi e i design comunitari già esistenti. In tale ambito potrebbero essere in corso dei procedimenti di opposizione alla registrazione del marchio da parte di titolari di marchi anteriori che dovrebbero essere risolti valorizzando la volontà delle parti, prevedendo la possibilità per il richiedente di rinunciare alla registrazione e depositare una nuova domanda (nel caso in cui il procedimento si trovi già nella fase del contraddittorio) o limitare l’estensione territoriale della sua domanda al nuovo perimetro dell’Unione Europea, mantenendo la medesima data di deposito o di priorità (nel caso in cui l’opposizione non si trovi ancora nella fase del contraddittorio). Se le parti decidessero di continuare il procedimento di opposizione avanti all’EUIPO, la relativa decisione dovrebbe avere effetti vincolanti per le parti, l’UK IPO e precludere una “scissione” del marchio UE in marchio UK_{UE}.

Al fine di garantire la certezza giuridica i giudizi pendenti di nullità avanti all’EUIPO e le domande riconvenzionali di nullità dinanzi agli organi nazionali, così come i procedimenti pendenti avanti alla Corte di giustizia dovrebbero continuare con effetti vincolanti sia per l’Unione Europea, sia per il Regno Unito.

Il titolare di un marchio UE registrato con un’anzianità superiore a cinque anni non dovrebbe essere dichiarato decaduto dai suoi diritti ai sensi dell’art. 18 e 58 par. 1, lett. a) del Reg. UE/1001/2017 se *ante* recesso abbia utilizzato il marchio nel solo territorio inglese – che risulta possibile sulla base dell’interpretazione dell’EUIPO e della giurisprudenza della Corte di giustizia – ma dovrebbe essere disciplinato un periodo transitorio, facendo decorrere nuovamente il cd. “periodo di grazia» di 5 anni o un periodo più breve, entro il quale il titolare del marchio UE possa utilizzarlo nel nuovo perimetro dell’Unione Europea. La medesima soluzione dovrebbe essere garantita con riferimento al marchio UK derivante dal marchio UE.

In modo analogo dovrebbe essere garantita la protezione dei titolari di marchi UE notori anteriormente al recesso nel solo territorio del Regno Unito e di marchi UK derivanti da marchi UE notori nel perimetro territoriale dell'UE27.

Per quanto riguarda i design comunitari non registrati attualmente esistenti dovrebbe essere stabilito, in ragione della breve durata della protezione e l'automaticità con cui il titolo sorge, l'obbligo sia per il Regno Unito che per gli altri Stati membri dell'UE, di tutelare tali titoli venuti ad esistenza *ante* recesso fino alla loro scadenza.

Nel regime transitorio potrebbe essere fissata una «cut off date» compresa tra la data in cui sia stato reso conoscibile la data del recesso, ampiamente pubblicizzata, e la data in cui avrà effetti il recesso, a seguito della quale le richieste di registrazione di marchi UE non potranno più essere scisse in domande di marchi inglesi e daranno protezione solamente nel nuovo perimetro territoriale dell'Unione Europea; analogamente si potrebbe stabilire che successivamente a tale data la divulgazione nel territorio inglese o dell'Unione Europea di un design non farebbe più sorgere la relativa protezione in modo estensivo.

Per quanto riguarda, invece, la partecipazione del Regno Unito all'instaurando sistema brevettuale unitario il presente elaborato ha mostrato che la valutazione si può distinguere tra tre diversi livelli.

Da un punto di vista giuridico la partecipazione UK al sistema non risulta possibile, in virtù dell'art. 84 dell'Accordo TUB attualmente in vigore e, allo stesso modo, pare preclusa – in ragione del parere 1/09 – una sua partecipazione futura; da un punto di vista politico si è evidenziata la incoerenza di fondo tra gli obiettivi delineati per il recesso e la volontà, dichiarata il 28 novembre 2016, di procedere alla ratifica; da un punto di vista di opportunità si è sottolineato che la mancata partecipazione del Regno Unito al sistema brevettuale unitario farebbe perdere di *appeal* l'intero sistema, per cui gli Stati membri potrebbero cercare in prima battuta di superare gli ostacoli giuridici e trovare un accordo di compromesso.

In particolare, una diversa interpretazione dell'art. 84 dell'Accordo TUB in modo tale da permettere una partecipazione del Regno Unito, come stato extra-UE, appare aggirare la portata sostanziale della normativa contenuta nell'Accordo, che sebbene sia stato concluso nella forma di un Accordo internazionale, risulta fortemente

connesso con il diritto dell'Unione Europea ed implica il riconoscimento della supremazia del diritto dell'Unione, l'assoggettamento alla giurisprudenza della Corte di giustizia e l'accettazione di una responsabilità risarcitoria in capo agli Stati aderenti all'Accordo in caso di violazione del diritto dell'Unione da parte del Tribunale unificato. La ratifica immediata dell'Accordo fintantoché il Regno Unito permanga uno Stato membro auspicata, da taluni anche in mancanza di qualsivoglia modifica, appare essere una soluzione a breve termine, dettata dalla convenienza di un sistema brevettuale unitario a cui possa partecipare anche il Regno Unito ma che, tuttavia, non tiene conto di fondamentali elementi ostacolanti la partecipazione di Stati terzi.

Il parere 1/09, pronunciato in riferimento al previgente progetto di Accordo, che prevedeva la partecipazione dell'Unione Europea, degli Stati UE e degli Stati extra UE partecipanti alla CBE, ha statuito la non compatibilità del progetto con i Trattati in quanto la proposta collocava il «Tribunale dei brevetti» al di fuori del quadro istituzionale e giuridico dell'Unione, mettendo a rischio il rispetto e la supremazia del diritto dell'Unione e l'interpretazione ed applicazione uniforme dello stesso. Tale profilo, in parallelo con il riferimento della Corte di giustizia del Benelux come organo situato nel sistema giurisdizionale dell'Unione comune a diversi Stati membri e pertanto in grado di garantire la piena efficacia delle norme dell'Unione, denota che almeno uno dei motivi di incompatibilità fosse costituito dalla presenza nell'Accordo di Stati non membri dell'Unione. Tale interpretazione pare essere confermata anche dal fatto che, comunque, il previgente progetto di Accordo, seppur non contenesse delle disposizioni relative alla responsabilità degli Stati membri per le violazioni del diritto dell'Unione da parte del Tribunale unificato, prevedeva, anche se in misura più ristretta e meno esplicita, l'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e la soggezione del tribunale unificato al diritto dell'Unione. Il parere 1/09 inoltre non costituisce una *rara avis* ma si inserisce in una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia relativa ai limiti per l'istituzione in accordi internazionali di organi incaricati di fornire un'interpretazione vincolante del diritto dell'Unione, iniziata a partire dal parere 1/1992 relativo all'accordo per l'istituzione dello SEE e ribadita con il parere 2/2013 sul progetto di accordo per l'adesione della UE alla CEDU.

Qualora, poi, si volesse sostenere la diversa interpretazione del parere 1/09 emersa a seguito del referendum che sostiene la compatibilità con i Trattati di una

partecipazione di Stati extra-UE all'Accordo in quanto a seguito delle modifiche introdotte, lo stesso risulterebbe idoneo a salvaguardare i caratteri fondamentali dell'ordinamento giuridico dell'Unione anche in presenza di Stati extra UE, resterebbe comunque il fatto che una ratifica dell'Accordo si porrebbe in contrasto con le linee negoziali dettate dal Regno Unito. Pertanto delle due, l'una: o il Regno Unito non partecipa all'accordo o, qualora fosse possibile un suo coinvolgimento a seguito della modifica dell'Accordo – che si pone in dubbio – accetta i vincoli che ne derivano.

Qualora, invece, dovesse essere confermata l'interpretazione data dalle istituzioni del parere 1/09 e non si permettesse una partecipazione del Regno Unito al sistema brevettuale unitario a seguito del recesso, la sezione londinese del Tribunale unificato dovrà essere ricollocata in un altro Stato membro, ed in quel caso è lecito auspicare, seppur si tratti di una scelta di politica europea, che venga scelta Milano come città sostitutiva.

Tra tutte le incertezze a cui è sottoposto l'instaurando sistema brevettuale unitario è possibile fissare un punto fermo: a prescindere dalla partecipazione del Regno Unito l'attuale testo in vigore dovrà essere modificato.

Non vi è da escludere che l'apertura di una negoziazione per modificare l'accordo potranno rimanere in una fase di stallo a tempo indefinito e porteranno all'ennesimo fallimento del progetto istitutivo di una tutela brevettuale unitaria e di un Tribunale unificato; in un'ottica positiva, invece, il referendum sulla *Brexit* potrebbe essere l'occasione per rivedere alcune soluzioni considerate di compromesso e migliorare il sistema in termini di qualità.

L'entrata in vigore del pacchetto brevettuale unitario che, sulla base del testo attualmente in vigore necessita della ratifica indispensabile da parte del Regno Unito – che al momento attuale non pare essere totalmente legittima e risulta contraria alla *policy* del governo inglese – non sembra dunque essere imminente, senza contare che, qualora il Regno Unito ratificasse l'Accordo, l'ago della bilancia passerebbe alla Germania ove è attualmente pendente un procedimento dinnanzi alla Corte Costituzionale Federale tedesca per un'asserita incostituzionalità della legge approvata dal Parlamento tedesco per ratificare l'Accordo.

Si dovrà dunque attendere l'evoluzione delle negoziazioni sul futuro rapporto di partenariato per delineare un quadro più chiaro di quali effetti subiranno gli attuali

sistemi unitari e l'instaurando sistema brevettuale unitario, senza poter escludere la possibilità che le linee negoziali del governo inglese diventino in futuro più morbide o che si verifichi un rovesciamento della volontà politica tale per cui il Regno Unito ritiri la notifica di recedere prima che questa abbia effetto, possibilità che si ritiene configurabile, come evidenziato nel presente elaborato, se tale decisione sia stata presa in buona fede e nel rispetto del principio di leale collaborazione ex art. 4 par. 3 TUE.

BIBLIOGRAFIA

DOTTRINA

A. LAZOWSKI A., *Enhanced Multilateralism and Enhanced Bilateralism: Integration Without Membership in the European Union*, in *Common Market Law Review*, 2008, pp. 1433-1458

AARON T. M., NORDEMANN A., *The Concepts of Use of a Trademark Under European Union and United States Trademark Law*, in *Trademark Reporter*, 2014, pp. 1186 ss.

ADAM R., TIZZANO A., *Manuale di diritto dell'Unione Europea*, Torino, 2014

ADLUNG R., CARAZNIGA A., *MFN Exemptions Under the General Agreement on Trade in Services: Grandfathers Striving for Immortality?*, in *Journal of International Economic Law*, 2009, pp. 357-392

ALBERTI J., *Il parere della Corte di Giustizia sul tribunale dei brevetti europeo e comunitario*, in *Diritto dell'Unione Europea*, 2012, p. 367 ss.

ALBERTI J., *New developments in the EU system of judicial protection. The creation of the Unified Patent Court and its future relations with the CJEU*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2017, p. 6 ss.

ALERT C., *Brexit and the European Trade Mark System*, 24 giugno 2016

ARCHER C., *Norway outside the European Union. Norway integration from 1994 to 2004*, Londra, 2005, p. 76 ss.

ARIES N., *What Brexit Means for Trademark Licensing*, in *INTA Bulletin*, 1 marzo 2017

ARNOLD R., BENTLY L., DERCLAYE E., DINWOODIE G., *IP Law post-Brexit*, in *Judicature* Vol. 101 no. 2, estate 2017, pp. 65-71

ATHANASSIOU P., *Withdrawal and expulsion from the EU and EMU*, in *ECB Legal Working Paper Series*, 2009

BALDARI E., *Brexit, Cameron cambia il quesito del referendum, esultano gli euroscettici*, in *eunews.it*, 2 settembre 2015 [<http://www.eunews.it/2015/09/02/brexit-cameron-cambia-il-quesito-del-referendum-esultano-gli-euroscettici/41055>]

BALDVINSSON G., *The european Economic Area: Decision Shaping and Participation in Committees*, in *EFTA Bulletin*, 2002

BARATTA R., *National Courts as “Guardians” and “Ordinary Courts” of EU law: Opinion 1/09 of the ECJ*, in *Legal issues of European Integration*, 2011, pp. 297 ss.

BARBER N., HICKMAN T., KING J., *Pulling the Article 50 “Trigger”: Parliament’s Indispensable Role*, in *Uk Constitutional Law blog*, 27 giugno 2016 [<https://ukconstitutionallaw.org/2016/06/27/nick-barber-tom-hickman-and-jeff-king-pulling-the-article-50-trigger-parliaments-indispensable-role/>]

BARKIN N., *Tight Brexit Timeline Could Be ‘Mission Impossible’*, in *Sydney Morning Herald*, 26 luglio 2016 [<http://www.smh.com.au/world/tight-brexit-timeline-is-mission-impossible-20160722-gqbs94.html>]

BATTISTELLI B., *The future of the Unitary Patent Package*, Dichiarazione dell’11 luglio 2016

BAUDENBACHER C., *After Brexit: Is the EEA an option for the United Kingdom?*, discorso al 42° Annual Lecture of the Centre for European Law, King’s College Londra

BAUDENBACHER C., *The EFTA Court: Structure and Tasks*, in C. BAUDENBACHER (a cura di), *The Handbook of EEA law*, cit., pp. 145-149

BAUDENBACHER C., *The Relationship Between the EFTA Court and the Court of Justice of the European Union*, in C. BAUDENBACHER (a cura di), *The Handbook of EEA law*, Cham, 2015

BAUR G., *Decision- Making Procedure and Implementation of New Law*, in C. BAUDENBACHER (a cura di), *The Handbook of EEA law*, Cham, 2015

BAYLISS C. J., *The Unitary Patent and Unified Patent Court: Potential Changes and Implications*, in *An Intellectual Property Law Review*, 2014, pp. 433 ss.;

BEIER F.K., *Basic Features of Anglo-American, French and German Trademark Law*, in *IIC* 6, 1975, pp. 285 ss.

BELLEZZA M., *Cooperazione rafforzata in materia di brevetto europeo a effetto unitario*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2013, p. 1006-1007

BENTIVOGLIO, Sub Art. 240 CEE, in R. QUADRI, R. MONACO, A. TRABUCCHI (a cura di), *Commentario Trattato Istitutivo della Comunità Economica Europea*, Milano, 1965

BENYAMINI A., *Patent Infringement in the European Community*, in *IIC Studies*, 1993, 5 ss.

BERGLUND S., *Prison or Voluntary Cooperation? The possibility of Withdrawal from the European Union*, in *Scandinavian Political Studies*, 2006

BLANCHET T., PIIPPONEN R., WESTMAN-CLÉMENT M., *The Agreement on the European Economic Area (EEA)*, Oxford, 1994

BOLTON E., *Defining Genuine Use Requirements of Community Trade Marks in Light of an Expanding European Union*, in *WIPO.int*, consultabile al seguente indirizzo: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ipr_ge_11/wipo_ipr_ge_11_topic3.pdf

BONADIO, *The EU Embraces Enhanced Cooperation in Patent Matters: Towards a Unitary Patent Protection System*, in *European Journal of Risk Regulation*, 2011, p. 416 ss;

BÖS N., *Im Brexit-Fall Steht neues Patent-System vor dem Aus*, in *Frankfurter Allgemeine* [<http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/recht-steuern/bizarre-folge-im-brexit-fall-steht-neues-patent-system-vor-dem-aus-14299095.html>]

BOSSUNG O., *The return of European patent law to the European Union*, IIC 27(3), 287-315, 1996

BOWN C.P., *Brexit: An Impossibly Complex Task for the UK's New Trade Negotiators*, in *Peterson Institute for International Economics*, 7 settembre 2016

BUCHAN D., *Outsiders on the inside: Swiss and Norwegian lessons for the UK*, in *Centre of European Reform*, settembre 2012

BUSIA G., *Revisione del Trattato, Ammissione di Nuovi Stati e Recesso dall'Unione*, in F. BASSANINI. G. TIBERI (a cura di), *Le nuove Istituzioni Europee. Commento al Trattato di Lisbona*, Bologna, 2010, pp. 401-415

CANDIDO A., *L'incompiuta liberalizzazione dei servizi professionali*, in *federalismi.it*, 29 agosto 2013

CANNIZZARO E., *Unitarietà e frammentazione nei rapporti fra l'ordinamento dell'Unione e il sistema della Convenzione europea: in margine al parere della Corte di giustizia 2/2013*, in *giurisprudenza/Due* n. 3/2015, pp. 623- 635

CARBONI G. G., *La Corte suprema e le sorti del referendum nel Regno Unito*, in *DPCE online*, 2017/1, pp. 87-92
[<http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/issue/view/30/FI>]

CARMONA J., CÍRLIG V, SGUEO G., *Uk withdrawal from the European Union. Legal and procedural issues*, in *European Parliamentary Research Service*, marzo 2017

CASOLARI F., *Il labirinto delle linee rosse, ovvero: chi giudicherà la Brexit*, in *SIDIBlog*, 27 aprile 2017 [<http://www.sidiblog.org/2017/04/27/il-labirinto-delle-linee-rosse-ovvero-chi-giudichera-la-brexite/>]

CELLERINO C., *Il parere 2/15 della Corte di giustizia sull'Accordo di libero scambio UE-Singapore; luci e ombre*, in *Eurojus.it*, 25 luglio 2017

CERULLI IRELLI V., *Brexit e UPC: e ora?*, in *ipitalia.com*
[<http://www.ipitalia.com/tribunale-unificato-dei-brevetti/brexit-e-upc-e-ora/>]

CLAY, A., *A Unified European Patent Process and a Unified Way of Enforcing It*, in *Intellectual Property and Technology Law Journal*, 2012, pp. 15 ss.

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 Stud. Law Review*, 2012, pp. 171 ss.

CURTIS L., SOMERS L., *What a Brexit would mean for UK and EU trademark law*, ottobre/novembre 2015

D. ROBINSON, A. BARKER, *Many ways Brexit may go to EU courts, top ECJ judge says*, in *Financial Times*, 21 novembre 2016

D. WEBB, L. BOOTH, *Brexit: trade aspects*, in *House of Commons library*, 9 ottobre 2017

D.A. GREEN, *Brexit: why did the ECJ become a UK “red line”?*, in *Financial Times*, 12 aprile 2017

DAMMANN J., *Revoking Brexit: Can Member States Rescind their Declaration of Withdrawal from the European Union?*, in *Columbia Journal of European Law*, 2017, pp. 266-304

DANIELE L., *Diritto del mercato unico europeo e dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, Milano, 2016

DASHWOOD A., *Dispute Resolution Post-Exit*, in *Henderson Chambers*, 24 giugno 2017

DE MESTRAL A., *When Does the Exception Become the Rule? Conserving Regulatory Space under CETA*, in *Journal of International Economic Law*, settembre 2015, pp. 641-655

DE MIGUEL ASENSIO P.A., *Regulation (EU) No. 542/2014 and the international jurisdiction of the Unified Patent Court*, in *International Review of Industrial Property and Competition Law*, 2014, p. 868 ss.

DERINGER A., *Towards European and EEC patents*, cit., pp. 153-154

DERINGER A., *Towards European and EEC patents*, in *The Antitrust Bull*, 1971, p. 152

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 *Dir. Ind.*, 2013, p. 301 ss.

DI CATALDO V., *From the European Patent to Community Patent*, cit., p. 27

DI CATALDO V., *From the European Patent to Community Patent*, in *Columbia Journal of European Law*, 2002, p. 20

DI CATALDO V., *The role of reason and intellectual property: the passing of time and the sense of the rules*, in *International Review of Intellectual Property and Competition*, 2015, p. 384

DINGRA S., SAMPSON T., *Brexit and the UK economy*, in *LSE (Centre for Economic Performance)*, maggio 2017

DOLLE T., SIMOES B.G., *Mixed Feelings about “Mixed Agreements” and CETA’s Provisional Application*, in *Eur. J. Risk Reg.*, 2016

DORDI C., *L’Accordo generale sul commercio dei servizi*, in G. VENTURINI, *L’organizzazione Mondiale del Commercio*, 2015

DOUGAN M., *The Convention's Draft Constitutional Treaty: A 'Tidying-Up Exercise' that Needs Some Tidying-Up of its Own*, in *The Federal Trust Constitutional Online Paper*, 2003

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 n. 15/01*, in *SSRN*, p. 6

DUFF A., *After Brexit: A new Association Agreement Between Britain and Europe*, in *Policy Network Paper*, ottobre 2016

DUFF A., *Brexit: What Next?*, Statement to the Constitutional Affairs Committee of the European Parliament, 8 novembre 2016

EECHOUT P., FRANTZIOU E., *Brexit and Article 50: A constitutionalist reading*, in *UCL European Institute*, dicembre 2016

ELLYNE E., *European patent law: a foreseeable future in the wake of the European Court of Justice Opinion 1/09 on the compatibility of the Draft Agreement creating a unified litigation patent system with the founding European Treaties?*, in *Queen Mary Journal of Intellectual Property* 12/2012, vol. 2, fascicolo 4, pp. 343-362

ELLYNE E., *European Unitary Patent: are we there yet?*, in *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, vol. 4 n. 1, 2014 pp. 73-75

EMERSON C.M., MOVCHAN V., *Deepening EU-Ukrainina Relations: What, Why and How?*, in *A Trilogy of Handbooks: Understanding the EU's Association Agreements and Deep Comprehensive Free Trade Areas (DCFTAs) with Georgia, Moldova and Ukraine*

EMERSON M., *Which model for Brexit?*, in *CEPS Special Report*, ottobre 2016

FARMER S. J., GRUND M., *Revision of the European Patent Convention & (and) Potential Impact on European Patent Practice*, in *AIPLA Q. J.*, 2008, pp. 419-454

FEDERAL DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS FDFA, *Switzerland and the European Union*, Bern, 2016, p. 22

FLORIDIA G., *Il brevetto unitario: cui prodest?*, in *Dir. Ind.*, 3/2013, p. 26; M. SCUFFI, *Il brevetto europeo con effetto unitario e l'Unifided Patent Court*, in *Dir. Ind.*, 2/2013, p. 157

FRANZOSI M., *La Corte brevettuale europea*, in *Dir. Ind.*, 2013, p. 413 ss.

FRIEL R.J., *Providing a Constitutional Framework for Withdrawal from the EU: Art. 59 of the Draft European Constitution*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2004, ppp. 407-428

GATTIM., *La politica commerciale dopo il parere 2/2015: verso accordi “EU-Only” senza ISDS/ICS?*, in *SIDIBlog.it*, 19 giugno 2017

GELATO P., LALA F., *Brevetto unitario per l'Europa o brevetto europeo (con effetto) unitario? Nodi giuridici e linguistici nella prospettiva italiana*, in *Contratto e impresa. Europa*, 2012, pp. 516 ss.

GEORGE A., *Restructuring Intellectual Property Jurisdiction Post-Brexit: Strategic Considerations for the European Union and Britain*, in *J. Int'l L.* 131, 2017, pp. 131 ss.

GIALDINO C.C., *Oltre la Brexit: brevi note sulle implicazioni giuridiche e politiche per il futuro prossimo dell'Unione europea*, in *Federalismi.it*, 29 giugno 2016

GIELEN C., *Genuine use of Community trade mark: where?*, in *European Intellectual Property Review*, 2011, 33 (1), pp. 48-54

GIUDICI S., *Osservazioni sulla nuova disciplina europea dei marchi*, in *Riv. Di Dir. Ind.*, fasc. 3, 2016, p. 158 ss.

GORDON R., PASCOE T., *Re-The Effect of “Brexit” on the Unitary Patent Regulation and the Unified Patent Court Agreement*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol 12/3, 2017,

GRAVER H.P., *“Possibilities and Challenges of the EEA as an Option for the UK after Brexit*, in *European papers*, 2016, p. 803 ss.

HAERTEL K., *The Draft Convention for a European System for the Grant of Patents and for the European Patent for the Common Market*, IIC 289, 1970, pp. 297-298

HARBO F., *Secession right – an anti-federal principle? Comparative study of federal states and the EU*, in *J. Polit. Law*, 2008, p. 132-140

HARHOFF F., *Greenland's withdrawal from the European Communities*, in *CMLR*, 1983, pp. 13 ss.

HARVARD R., *Then and now: EU trademarks in the UK*, in *Worldipreview.com*, 17 maggio 2017

HERBST J., *Observations on the Right to Withdraw from the European Union: Who are the “Masters of the Treaties”?*, in *German Law Journal*, Vol 6 no. 11, pp. 1755-1760

HILL J.A., *The European Economic Community: The right of Member State Withdrawal*, in *Georgia Journal of International & Comparative Law*, 1982, pp. 335-357

HILLION C., *Leaving the European Union, the Union way- A legal analysis of Article 50 TEU*, in *SIEPS European Policy Analysis*, agosto 2016

HILTY R., JAEGER T., LAMPING M., ULLRICH H., *The Unitary Patent Package: Twelve reasons for concern*, in *Chartered Institute of Patent Agents Journal*, 2012, p. 553 ss.

HOECKMAN B., *Trade Agreements and International Regulatory Cooperation in a Supply Chain World*, in *Robert Schuman Centre for Advanced Studies Research*, 2015

HOFMEISTER H., *Should I Stay or Should I Go?- A Critical Analysis of the Right to Withdraw from the EU*, in *European Law Journal*, 2010, p. 589-603

HOLMES P., ROLLO J., WINTERS L.A., *Negotiating the UK's Post-Brexit Trade Arrangements*, in *National Institute Economic Review*, novembre 2016, p. 22-30

HONORATIC., *L'accordo per il tribunale unificato dei brevetti: quali prospettive dopo la ratifica italiana e la Brexit?*, in *European Papers*, 2016, pp. 1127-1136

HOYNG W., *Does Brexit Mean the end of the UPC?*, in *EPLaw.org*, 24 giugno 2016
[<http://eplaw.org/upc-does-brexit-mean-the-end-of-the-upc/>]

ILARDI A., *Il nuovo brevetto europeo*, Torino, 2013, p. 17-18

JAEGER T., *All back to square one? – An assessment of the latest proposals for a patent and court for the internal market and possible alternatives*, in *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper n. 12-01*, in *SSRN*, p. 13

JAEGER T., HILTY M., DREXL J., ULLRICH H., *Comments of the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law on the 2009 Commission Proposal for the Establishment of a Unified European Patent Judiciary*, in *IIC*, 2009, p. 13

JAEGER T., *Is Brexit breaking the Unitary patent?*, in *IPKat blog*, 11 luglio 2016

JAEGER T., *Reset and Go: The Unitary Patent System Post-Brexit*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 48/3, 2017, pp. 254-285

JAEGER T., *Shielding the Unitary Patent from the ECJ: A Rash and Futile Exercise*, in *44 IIC*, 2013, p. 389 ss.

JAEGER T., *The EU Patent: Cui Bono et Quo Vadit*, in *Common Market Law Review*, 2010, p. 79

JAEGER T., *What's in the unitary patent package?*, in *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper n. 14-08*, in SSRN, p. 5

KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, in *EIPR*, 2014 p. 170-180

KLEIMANN D., KÜBEK G., *The Signing, Provisional Application, and Conclusion of Trade and Investment Agreements in the EU. The Case of CETA and Opinion 2/15*, in *Robert Schuman Centre for Advanced Studies*, 2016

KRÄMER H.R., *Greenland's European Community (EC)- referendum, background and consequences*, in *German Yearb Int. Law.*, 1983, pp. 273 ss.

KUR A., SENFTLEBEN M., *European Trade Mark Law. A Commentary*, pp. 63-85

KUR A., *The EU Trademark Reform Package – (too) Bold a Step Ahead or Back to Status Quo*, in *Marq. Intell. Prop. L. Rev.* 15, 2015, p. 19 ss.

LAMPING M., *Enhanced cooperation: a proper approach to market integration in the field of unitary patent protection?*, in *Int. Rev. Intellect. Prop. Compet. Law* 42, 2011, p. 879 ss.

LAURSEN F., *Process and Main Elements of the Treaty*, in F. LAURSEN (a cura di), *The Rise and Fall of the EU's constitutional Treaty*, Leiden, 2008

LAZOWSKI A., *Switzerland*, in S. BLOCKLMANS e A. LAZOWSKI (a cura di), *The European Union and Its Neighbours*, Hague, 2006, p. 147-183

LAZOWSKI A., *Withdrawal from the European Union and Alternatives to Membership*, in *European Law Review*, 2012, p. 523 ss.

LEROUX E. H., *Trade in Financial Services under the World Trade Organization*, in *Journal of World Trade*, 2002

LIUZZO L., *Cenni sul brevetto comunitario*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1981, p. 334

LOCK T., *Taking National Courts More Seriously? Comment on Opinion 1/09*, in *European Law Review*, no. 4, 2011, pp. 576-588

LOO G. V., *The Dutch Referendum on the Eu-Ukraine Association Agreement: Legal options for navigating a tricky and awkward situation*, in CEPS Commentary, 8 aprile 2016

LOO G.V., *The EU-Ukraine Association Agreement and Deep and Comprehensive Free Trade Area. Legal Instrument for EU Integration without Membership*, in M. MARESCAUM, *Studies In EU External Relations*, Leiden, 2016, pp. 217-367

LUGINBÜHL S., *A stone's throw away from a European Patent Court: the European Patent Litigation Agreement*, in *EIPR*, 2003, 25 (6), p. 256

M. ROBINSON, J. FINDLATER, *Creating a European Economic Space: Legal Aspects of EC-EFTA Relations*, Dublino, 1990

MACHEK N., *How "unitary" is the Unitary patent?*, in *Munich Intellectual Property Law Center (MIPLC)*

MANIN P., *Les Communautés européennes, l'Union européenne: l'Unione europea*, Pedone, 1999

MARCEAU G.Z., *Transition from GATT to WTO. A Most Pragmatic Operation*, in *Journal of World Trade*, 1995, pp. 147-163

MARTINI E., *Brexit and the UPC*, in *martinimanna.it*, 26 luglio 2016
[<http://www.martinimanna.it/gli-effetti-della-brexit-sullip-e-in-particolare-sul-brevetto-unitario-la-prospettiva-italiana/>]

MAUNU A., *The Implied External Competence of the European Community after the ECJ Opinion 1/94 - Towards Coherence or Diversity?*, in *Legal Issues of European Integration* 1995/2 pp. 115-128

MEALE D., *Brexit and Brands – 568 days and counting – the EU’s position*, in *IPKat.it*, 8 settembre 2017

MEALE D., *Brexit and Brands: 536 days and counting – what is the UK going to do?*, in *IPKat blog*, 8 ottobre 2017

MÜLLER STOY T., TESCHEMACHER R., PAGENBERG B., *The Unitary Patent & Unified Patent Court System – Perspectives after the Brexit Referendum*, in *Chambers & Partners*, 29 novembre 2016

MUNARI F., *You can’t have your cake and eat it too: Why the UK has no right to revoke its prospected notification on Brexit*, in *Sidiblog.it*, 9 dicembre 2016
[<http://www.sidiblog.org/2016/12/09/you-cant-have-your-cake-and-eat-it-too-why-the-uk-has-no-right-to-revoke-its-prospected-notification-on-brexit/>]

MUSTILLI F., PELKMANS J., *Access Barriers to Services Markets. Mapping, tracing, understanding and measuring*, in CEPS Special Report, giugno 2013

NEUWAHL N., *CETA as a Potential model for (Post-Brexit) UK-EU Relations*, in *European Foreign Affairs Review* 22, 2017, p. 279 ss.

NICOLAIDES P., ROY T., *Brexit and Trade: Between Facts and Irrelevance*, in *Bruges European Economic Policy Briefings*, 2016

NORBERG S., HOKBORG K., JOHANSSON M., ELLIASON D., DEDICHEN L., *EEA LAW: A Commentary on the EEA Agreement*, Stoccolma, 1993

OHLY A., STREINZ R., *Can the UK stay in the UPC system after Brexit?*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2017 vol. 12 n. 3, p. 242 ss.

OHLY A., *UK will not have to accept the supremacy of EU law by separate agreement if it ratifies the United Patent Court Agreement*, in *Kluwer Patent Blog*, 26 novembre 2016

OUT-LAW, *German ratification of new Unified Patent Court system in doubt following constitutional complaint*, 13 giugno 2017 [<https://www.out-law.com/en/articles/2017/june/german-ratification-of-new-unified-patent-court-system-in-doubt-following-constitutional-complaint/>]

PAGENBERG J., *Another Year of Debates on Patent Jurisdiction in Europe and No End in Sight?*, in *IIC*, 2007, p. 821 ss.

PAGENBERG J., *Unitary Patent and Unified Court –What lies ahead?*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2013, pp. 480 ss.

PAOVIĆ, PETOŠEVIĆ J.J., *New Trademark Law Gives Trademark Owners 12- Month Deadline*, in *INTABulletin*, 15 gennaio 2011 [<https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/MONTENEGRONewTrademarkLawGivesTrademarkOwners12-MonthDeadline.aspx>]

PEERS S., *Article 50 TEU: The uses and abuses of the process of withdrawing from the EU*, in *EU Law Analysis*, 8 dicembre 2014

PERRY F.V., e REHMAN S., *Secession, the Rule of Law and the European Union*, in *Connecticut Journal of International Law*, 2015, pp. 61-91

PILA J., *Article 53 (b) EPC: A Challenge to the Novartis Theory of European Patent History*, in *Modern Law Review*, 2008, pp. 16-17

PILA J., *The European Patent: An Old and Vexing Problem*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2013, p. 927

PILA J., *The requirement for invention in Patent Law*, Oxford, 2010

PIRIS J.C., *Article 50 is not for ever and the UK could change its mind*, in *Financial Times*, 1 settembre 2016

PIRIS J.C., *If the UK votes to leave. The seven alternatives to EU membership*, in *Centre for European Reform*, gennaio 2016

PIRIS J.C., *Which Options Would be Available to the United Kingdom in Case of a Withdrawal from the EU?*, in *CSF-SSSUP*, 2015

PISTOIA E., *Enhanced cooperation as a tool to... enhanced integration? Spain and Italy v. Council*, in *Common market Law review*, 2014, pp. 247-260

PISTOIA E., *Outsourcing EU law while differentiating European integration – the unitary patent’s identity in the two “Spanish rulings” of 5 may 2015*, in *European Law Review*, 2016, p. 711-726

PISTOIA E., *Sul periodo intercorrente tra la notifica del recesso e la cessazione della partecipazione del Regno Unito all’Unione Europea*, in *Diritti comparati.it*, 13 giugno 2017 [http://www.diritticomparati.it/sul-periodo-intercorrente-tra-la-notifica-del-recesso-e-la-cessazione-della-partecipazione-del-regno-unito-allunione-europea/]

PLOMER A., *A unitary Patent for a (Dis)United Europe: The Long Shadow of History*, in *Max Planck Institute for Innovation and Competition*, Monaco, 2015, pp. 508-533

POCAR F., *La cooperazione rafforzata in materia di brevetti e la Corte di giustizia dell'Unione Europea*, in C. HONORATI (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Torino, 2014, p. 1 ss.

POCAR F., *La cooperazione rafforzata in materia di brevetti e la Corte di giustizia dell'Unione europea*, cit., p. 1 ss.

PORS W., *Even in case of a Brexit, UK may join Unitary Patent system*, in *Kluwer Patent Blog*, 20 giugno 2016 [<http://patentblog.kluweriplaw.com/2016/06/20/even-in-case-of-a-brex-it-uk-may-join-unitary-patent-system>]

PORS W., *Keeping it together at the Unified Patent Court*, in *Kluwer Patent Blog*, 11 ottobre 2016

PORS W., *The Unified Patent Court – Back on Track Again*, in *Bird & Bird*, 29 novembre 2016

POTCHEVA E.M., *Art. 50 TEU: Withdrawal of a Member State from the EU*, in *European Parliamentary Research Service*, Febbraio 2016, p. 3

PRADO I. M., *Giurisdizione unificata e regime linguistico nelle sentenze della Corte UE sui ricorsi del Regno di Spagna*, in *Il diritto industriale*, 2015, pp. 223-243

PUDER M.G., *Constitutionalizing the European Union-More Than a Sense of Direction from the Convention on the Future of Europe*, in *Fordham International Journal*, 2003, p.1562-1597

RENEWICK A., *The process of Brexit. What comes next?*, in *UCL European Institute*, gennaio 2017

RENEWICK A., *What happens if we vote for Brexit*, in *Constitution Unit*, 19 gennaio 2016

RIEDER C.M., *The Withdrawal Clause of the Lisbon Treaty in the Light of the EU Citizenship (Between Disintegration and Integration)*, in *Fordham International Law Journal*, 2013

ROSAS A., *The future of Mixity*, in C.HILLON, P. KOUTRAKOS (a cura di), *Mixed Agreements Revisited: The EU and Its member States in the World*, Hart, 2010, p. 367 ss.

ROSATI E., *What's next for trade marks in the UK and EU? Report on JIPLP/GRUR trade mark conference*, in *IPKat blog*, 28 novembre 2017

RYTLATT J., *The Irrevocability of an Article 50 Notification: Lex Specialis and the Irrelevance of the Purported Customary Right to Unilaterally Revoke*, *UK Constitutional Law Blog*, 27 luglio 2016 [<https://ukconstitutionallaw.org/2016/07/27/jake-rylatt-the-irrevocability-of-an-article-50-notification-lex-specialis-and-the-irrelevance-of-the-purported-customary-right-to-unilaterally-revoke/>]

SCHÖLLMANN W., *Comprehensive Economic and Trade Agreement with Canada*, in Parlamento europeo, gennaio 2017

SCUFFI M., *Il brevetto comunitario: osservazioni a margine della legge n. 302/1993*, in *Quaderni CSM* n. 94 parte III

SCUFFI M., *Il Tribunale unificato dei brevetti: evoluzione storica, ordinamento e regole procedurali*, in C. HONORATI (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Torino, 2012, p. 73-100

SCUFFI M., *Un brevetto per l'Europa. Dall'Accordo di Lussemburgo al progetto EPLA*, in http://aippi.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/sispi_scuffi.pdf

SELLENS M., *The Relationship between the Brussels I recast and the agreement on a Unified Patent Court, specially focusing on patent infringement: when reality exceeds fiction*, in J.-S. BERGE (a cura di), *Boundaries of European private international law*, Bruylant, 2015

SENA G., FRANCESCHELLI V., *Brexit e IP: una prima brevissima nota*, in *Rivista di diritto industriale*, 2016/1, pp. 127-128

SHADE, *Is the Community (EU) Patent Behind the Times? – Globalisation Urges Multilateral Cooperation*, in IIC, 2010, p. 806 ss.

SHERATON H. J., CLARCK B., *EU Brexit Position paper on Intellectual property rights – the tip of the iceberg*, in *Lexology.com*, 15 settembre 2017

SHIELDS L.K., *Brexit, Intellectual Property and an Irish Angle*, in *Lexology.it*, 8 febbraio 2017

SIMPSON A.W.B., *Human rights and the end of the empire: Britain and the genesis of the European Convention*, Oxford, 2001, pp. 825-841

SLAUGHTER AND MAY, *Brexit essentials: Alternatives to EU Membership*, gennaio 2016

SMITS R., *The European Constitution and EMU: An Appraisal*, in *Common Market Law Review*, 2005, p. 464

SØRENSEN K. E., *The Most-Favoured Nation Principle in the UE*, in *Legal Issues of Economic Integration*, 2007, p. 316

SPENCER R., *European patent: an old and vexing problem*, in *American Bar Association Journal*, 1959, pp. 1157-1159

STAUDER D., *Substantive Law Aspects of the Community Patent – Translation Requirements, Switching, and the European or Community Patent Option*, 22 IIC 979, 1991

STJERNA I. B., “Unitary patent” and court system – Squaring the circle after the “Brexit” vote, in *Stjerna.de*, 15 dicembre 2016

STJERNA I.B., “Unitary patent” and court system – The Gordon/Pascoe Opinion and the UPCA’s incompatibility with Union law, in *Stjerna.de*, 12 gennaio 2017

STJERNA I.B., *Unitary Patent and Court System – The “sub-sub-optimal compromise” of the EU Parliament*, in www.stjerna.de, 2013

STONE J., *Theresa May Warns there are 'Difficult Times Ahead' as Britain Leave the EU*, in *The Independent*, 4 settembre 2016

STREETEN C., *Putting the Toothpaste Back in the Tube: Can an Article 50 Notification Be Revoked?*, *Uk Constitutional Law Blog*, 13 luglio 2016, [<https://ukconstitutionallaw.org/2016/07/13/charles-streeten-putting-the-toothpaste-back-in-the-tube-can-an-article-50-notification-be-revoked/>]

SUGDEN A., *The community patent – the Luxembourg agreement of 1989*, in *World Patent Information*, 1981, p. 5-8

TATHAM A. F., *Don't Mention Divorce at the Wedding, Darling! EU Accession and Withdrawal after Lisbon*, in A. BIONDI, P. EECKHOUT, S. RIPLEY (a cura di), *EU Law After Lisbon*, Oxford, 2012, p. 152 ss.

TAVASSI M., *Una doppia conquista: la ratifica dell'Italia all'Accordo sul brevetto europeo ad effetti unitari e la sede della divisione locale della corte europea a Milano*, in *La rivista del Consiglio*, Milano, 2016/2017, pp. 49-50

TILMANN W., *Das Europäische Patentgericht nach dem Gutachten 1/09 des EuGH*, in *GRUR Int.*, 2011; ID, *EUCJ-Opinion 1/09 – Analysis and Consequences*, 5 aprile 2011 [<http://www.eplawpatentblog.com/2011/March/EPLAW28.3.pdf>]

TILMANN W., *EPUE-Reg and UPCA after Brexit*, in *EPLaw.org*, 27 giugno 2016 [<http://eplaw.org/eu-winfried-tilmann-epue-reg-and-upca-after-brexit/>]

TILMANN W., *The EU Compromise on Uniform Protection for EU Patents*, in *Journal of Intellectual Property Law Review*, 2013, pp. 231 ss.

TOGNAZZI G., *Il parere n° 1/94: nuovi sviluppi in tema di relazioni esterne della Comunità europea*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1996, pp. 75-86

TOGO F., *Dal marchio comunitario al marchio dell'Unione europea: breve commento al Regolamento (UE) n. 2015/2424*, in *EuropeanPapers.*, 16 aprile 2016, pp. 363-365

UBERTAZZI L. C., *Brexit e brevetto UE*, Torino, 2017

UGOLINI, *Accordi doganali internazionali e aree di libero scambio*, in ARMELLA, *Diritto doganale*, Milano, 2015

ULLRICH H., *Enhanced cooperation in the area of unitary patent protection and European integration*, in *Journal of the Academy of European Law*, Maggio 2013, Volume 13, pp 589–610

ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Unstable Union Patent*, in *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper* n. 12-03, in *SSRN*, p. 11

ULLRICH H., *Patent protection in Europe: integrating Europe into the Community or the Community into Europe?*, in *European Law Journal*, 2002, p. 433-491

UPHOFF B., MORELLI L., *Will it stop the European Unitary Patent before it starts*, in *IpWatchdog.com* [<http://www.ipwatchdog.com/2016/07/04/brexit-stop-european-unitary-patent/id=70553>]

VAN HOOFT A., *Brexit and Future of Intellectual Property Litigation and Arbitration*, in *Journal of International Arbitration* 33, 2016, pp. 541-564

VELLANO M., Sub art. 50 TUE in F. POCAR, M.C. BARUFFI (a cura di), *Commentario breve ai Trattati dell'Unione Europea*, Padova, 2014, p. 151

VENTURINI G., *La struttura istituzionale dell'OMC*, in G. VENTURINI, *L'Organizzazione Mondiale del Commercio*, Milano, 2015

VISMARA F., Lineamenti di diritto doganale dell'Unione Europea, in S.M. CARBONE, A. COMBA, G. SACERDOTI, M. VELLANO, G. VENTURINI (collana diretta da), *Diritto internazionale dell'economia*, Torino, 2016, p. 31-32

VON HOLSTEIN P., *International co-operation in the field of patent law with special reference to the activities of the Council of Europe*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 1967, pp. 192-195

WANG Y., *Most-Favoured-Nation Treatment under the General Agreement on Trade in Services – And Its Application in Financial Services*, in *Journal of World Trade*, 1996, pp. 91-124

WEILER J., *Alternatives to Withdrawal from an International Organization: The Case of the European Economic Community*, in *Israel Law Review*, 1985, p282-298

WEILER J.H., *In the face of crisis: Input legitimacy, output legitimacy and the political messianism of European integration*, in *Journal of European Union Integration*, 2012, pp. 825-841

WEISS F., *Greenland's withdrawal from the European communities*, in *EL rev.*, 1985, pp. 173 ss.

WESSELING E., BOSCHMA R., *European Neighbourhood Policy: History, Structure and Implemented Policy Measures*, in *Tijdschrift voor economische en sociale geografie*, 2017, pp. 4-20

WHEELER P., CLARCK S., *UKIPO Hosts Discussion on Impact of "Brexit on UK IP Rights*, in *INTA Bulletin*, 15 ottobre 2016

WHITE E., *The Obstacles to Concluding the Eu-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement and Lessons for the Future*, in *Global Trade and Customs Journal*, 2017, p. 176 ss.

WYROZUMSKA A., *Withdrawal from the Union*, in BLANKE , MANGIAMELI (a cura di), *The European Union after Lisbon – Constitutional Basis, Economic Order and External Action*, Heidelberg, 2012, p. 343-363

NORMATIVA

«Registered Designs Act» del 1949 [<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/12-13-14/88/contents>]

«Copyright Designs and Patents Act 1988» [<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents>].

«Trade Marks Act» del 1994 [<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/contents>]

Accordo 2013/C 175/01, in GU C175/01 del 20 giugno 2013

Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia firmato ad Ankara nel 1963 [GUCEE P 217 del 29 dicembre 1964, P. 3687]

Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra [GU L 11/2017, p. 23 ss.]

Accordo sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (Accordo SCA) [in GU L. 344 vol. 37, 31 dicembre 1994, p. 1 ss.]

Accordo sullo Spazio Economico Europeo [GU L1, 3 gennaio 1994, p. 3 ss.]

Convenzione di Vienna adottata a Vienna il 23 maggio 1969, ratificata in Italia con L. 12 febbraio 1974, n. 112 [in GU 30/04/1974 n.111]

Direttiva CE/2008/95 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, [in GU L 299 del 8 novembre 2008, p. 25]

Direttiva CE/98/71 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli [in GU L 289 del 28 ottobre 1998, p. 24]

Direttiva CEE/89/104 del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa [in GU L040 del 11 febbraio 1989, p.1]

Direttiva UE 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa [in GU L 336 del 23 dicembre 2015, p. 1]

Regolamento CE/6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari [in GU L 003 del 5 dicembre 2002, p.1]

Regolamento CE/207/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2009 sul marchio dell'Unione europea [in GU L 78 del 24 marzo 2009, p. 1]

Regolamento CE/40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario istitutivo per la prima volta di un sistema di protezione dei marchi a livello specifico per l'Unione [in GU L 11 del 14 gennaio 1994, p. 1]

Regolamento CE/6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari [in GU L 003 del 5 dicembre 2002, p.1].

Regolamento UE/2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea [in GU L 154 del 16 giugno 2017, p. 1]

Regolamento UE/1257/2012 [in GU L 361/1 del 31 dicembre 2012]

Regolamento UE/1260/2012 [in GU L 361/89 del 31 dicembre 2012]

Regolamento UE/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 GU L 351/1 del 20 dicembre 2012]

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa adottato il 16 dicembre 2004 ma non è mai entrato in vigore [in GU C 310/04]

Trattato che istituisce la Comunità economica Europea (CEE), firmato a Roma il 25 marzo 1957

Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione Europea e il trattato che istituisce la Comunità Europea [in GU C 306/2007]

Trattato sull'Unione Europea (TUE) [in GU C 191/1992]

GIURISPRUDENZA

Decisione dell'«Hungarian Patent Office, 11 febbraio 2010, M0900377, *C City-Hotel*

Decisione del «Benelux Office for Intellectual Property, 15 gennaio 2010, n. 2004448, *Leno Merken BV c. Hagelkruis Behher BV*

Ordinanza della Corte di Giustizia 22 giugno 1965, causa C 9/65, *Acciaierie San Michele Spa contro l'Alta Autorità della CECA*, in *Raccolta*, 1965, p. 31 ss.

Parere 1/09 della Corte di giustizia dell'8 marzo 2011[in EU: C: 2011: 123]

Parere della Corte di giustizia 2/2013 pronunciato il 18 dicembre 2014, in EU: C:2014: 2454

Parere della Corte di Giustizia 2/2015 pronunciato il 16 maggio 2017 (in EU:C:2017:376)

Sentenza del Tribunale (quinta Sezione), 8 maggio 2014, causa T-38/13, *Pedro Group Pte Ltd contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno* (marchi, disegni e modelli) (UAMI), (ECLI: EU: T:2014:241)

Sentenza della Corte di giustizia 19 dicembre 2012, causa C 149/11, *Leno Merken BV c. Hagelkruis Behher BV*, (ECLI. EU: C: 2012: 816)

Sentenza della Corte di giustizia 5 febbraio 1963, causa C 26/72, *Van Gen & Loos (NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos contro Amministrazione olandese delle imposte)*, in *Raccolta*, 1963, p. 7 ss.

Sentenza della Corte di giustizia, 13 aprile 2013, C-274/11 E C-294/11, *Regno di Spagna e Italia contro Consiglio dell'Unione Europea*, in GU C 164 del 08.06.2013, p. 3 ss.

Sentenza della Corte di giustizia, 13 febbraio 2003, C-131/01, *Commissione c. Repubblica Italiana*, in *Raccolta*, 1963, I-1674

Sentenza della Corte di giustizia, 14 dicembre 1971, causa C 7/71, *Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese*, in *Raccolta*, 1971, p 1004 ss.

Sentenza della Corte di giustizia, 15 febbraio 1986, causa 174/84, *Bulk Oil (Zug) AG contro Sun International Limited e Sun Oil Trading Company*, in *Raccolta*, p. 559 ss.

Sentenza della Corte di giustizia, 15 luglio 1964, causa C 6/64, *Costa c. ENEL (Flaminio Costa contro E.N.E.L.)*, in *Raccolta*, 1964, p. 1135 ss.

Sentenza della Corte di giustizia, 3 settembre 2008, cause C 402/05 e C 415/05 P, *Yassin Abdullah Kadi e Al Barakaat International Foundation contro Consiglio dell'Unione Europea e Commissione delle Comunità europee*, in *Raccolta*, 2008, p. 6351

Sentenza della Corte di giustizia, 30 aprile 1974, causa C 181/73, *R. & V. Haegeman contro Stato Belga*, in *Raccolta*, 1974, p. 450 ss.

Sentenza della Corte di giustizia, 5 maggio 2015, C -146/13 E C-147/13, *Regno di Spagna contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea*, in GU C 171 del 15.06.2013, p. 15

NORMATIVA SUL RECESSO E DOCUMENTI UFFICIALI ISTITUZIONI UE

«Joint Statements by the council and the Commission» of 20.10.1995, no 10, in OJ OHIM 1996, 615;

Commissione EU-EUIPO, *Notice to holders of and applicants for European Union trade marks pursuant to Regulation (EU) 2017/1001 on the European Union trade mark and to holders of and applicants for Commission designs pursuant to Regulation (EC) no 6/2002 on Community designs*, 1 settembre 2017, revisionata il 22 gennaio

2018, disponibile al seguente indirizzo:
<http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/27403>.

Commissione Europea e Servizio per l'azione esterna europea, *A review of the functioning of the EEA*, dicembre 2012

Commissione Europea, *Position paper transmitted to EU27 on Intellectual property rights (including geographical Indications)*, disponibile al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/position-paper-intellectual-property-rights_en.pdf

Comunicazione della Commissione al Consiglio Europeo sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito in base all'art. 50 TUE, 8 dicembre 2017, COM (2017) 784 Final [https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/1_en_act_communication.pdf]

Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea, 22 maggio 2017, XT 21016/17 [<http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21016-2017-INIT/it/pdf>]

Direttive del Consiglio per la negoziazione dell'accordo di recesso, 22 maggio 2017, XT 21016/17 ADD 1 REV 2 [<http://www.consilium.europa.eu/media/21766/directives-for-the-negotiation-xt21016-ad01re02en17.pdf>]

Direttive di negoziato del Consiglio supplementari per la negoziazione di un Accordo con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea, 29 gennaio 2018, XT 21004/18 ADD 1 REV 2 [<http://www.consilium.europa.eu/media/32577/negotiatingdirectives.pdf>]

Joint Report presentato dai negoziatori del Regno Unito e dell'Unione Europea sull'avanzamento della prima fase delle negoziazioni in base all'art. 50 TUE per un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione Europea, 8 dicembre 2017 [https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint_report.pdf]

Orientamenti del Consiglio Europeo a seguito della notifica di recesso del Regno Unito, 29 aprile 2017, EUCO XT 20004/17 [<http://www.consilium.europa.eu/media/21751/29-euco-art50-guidelines-it.pdf>]

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

Parlamento europeo, Politica europea di vicinato, 2017, p. 2, [http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_6.5.4.pdf]

Parlamento europeo, Risoluzione sui “Negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione Europea”, 5 aprile 2017, punto 17.

Raccomandazione di Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea, 3 maggio 2017, COM (2017) 218 Final [<https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/IT/COM-2017-218-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF>]

DOCUMENTI UFFICIALI GOVERNO UK

Gov UK, *Ip and Brexit: The facts*, 2 agosto 2016 (aggiornato 1 novembre 2017), disponibile al seguente indirizzo: <https://www.gov.uk/government/news/ip-and-brexit-the-facts>.

HM GOVERNMENT, “*The United Kingdom’s exit from and new partnership with the European Union White Paper*”, punto 2.3, 2 febbraio 2017

HM GOVERNMENT, *Alternatives to membership: possible models for the United Kingdom outside the European Union*, marzo 2016, p. 5

HM GOVERNMENT, *Enforcement and dispute resolution*, 23 agosto 2017

HOUSE OF COMMONS (EXITING THE EUROPEAN UNION COMMITTEE), Rapporto su “*The Government’s negotiating objectives: the White Paper*”, marzo 2017, punto 8, p. 4

HOUSE OF LORDS (Select Committee on the Constitution 4th Report of Session 2016–17), *The invoking of Article 50*, 13 settembre 2016, punti 10-13, p. 5

HOUSE OF LORDS, *Brexit: the options for future trade*, 13 dicembre 2016, p. 47

HOUSE OF LORDS, *Brexit: the options for future trade*, 13 dicembre 2016, p. 51

HREINSSON P., *General Principles*, in C. BAUDENBACHER (a cura di), *The Handbook of EEA law*, cit., pp. 350-355;

MILLER V., *Brexit Unknowns*, in *House of Commons Library*, 9 novembre 2016, p. 6

MILLER V., LANG A., CAIRD J.S., *Brexit: Article 50 TEU and the EU Court*, in *House of Commons Library*, 14 novembre 2016, pp. 4, 11-12

MILLER V., *Leaving the UE*, in *House of Commons Library*, 1 luglio 2013, p. 21

ALTRI DOCUMENTI UFFICIALI

CIPA, *The impact of Brexit on intellectual property*, in *CIPA.com*, gennaio 2017

CITMA, *Eu registered rights –trade marks*, in *CITMA.com*, 19 agosto 2016

CITMA, *EU Registered rights– designs*, in *CITMA.com*, 19 agosto 2016

CITMA, *Registered designs –Tuvalu and Montenegro*, in *Citma.com*, 27 gennaio 2017

CITMA, *Registered designs –Tuvalu and Montenegro*, in *Citma.com*, 27 gennaio 2017

CITMA, *Trade marks, designs, business and Brexit. A case for clarity, collaboration & Concerned Action*, in *CITMA.com*, 2017

CITMA, *Trade marks, designs, business and Brexit. A case for clarity, collaboration & Concerned Action*, in *CITMA.com*, 2017

CITMA; *Trade marks – Tuvalu and Montenegro scenarios*, in *CITMA.com*, 19 gennaio 2017

DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI DFAE, *Gli accordi bilaterali Svizzera-Unione Europea*, Bern, 2016

DIRECTORATE-GENERAL FOR EXTERNAL POLICIES, *Comparing EU and EFTA trade agreements: drivers, actors, benefits and costs*, 2016

EFTA SECRETARIAT, *Building EFTA-A Free Trade Area in Europe, 1968; Eleventh Annual Report of the EFTA (1971)*

INTA Brexit Rapid Response Group, *How the Brexit Vote Will Affect Brand Owners scenarios: A Q&A Guide*, in *INTABulletin*, 1 giugno 2016

INTA, “Brexit.” *INTA Position on Intellectual Property Rights Issues*, ottobre 2017

INTA, *INTA's Brexit Brands Toolkit. Preparing Brand Owners for Brexit*, in *inta.org*, 2017

IP Federation, *Brexit policy position – protection for EU trade marks*, 22 febbraio 2017

IPDR MUNICH IP DISPUTE RESOLUTION FORUM, *Pressemitteilung. Brexit bedroht das lang geplante einheitliche europäische Patentsystem*, in *Ipdr Forum.org*, p. 4 [http://www.ipdr-forum.org/wpcontent/uploads/2016/07/pressemitteilung_IPDR.pdf]

RINGRAZIAMENTI

Questo percorso di studi è arrivato al termine ed è giunto il momento per me di ringraziare innanzitutto chi ha contribuito alla redazione del presente elaborato, ma anche tutti coloro che hanno condiviso con me questi cinque difficili ma bellissimi anni universitari.

Vorrei ringraziare innanzitutto la Prof.ssa Silvia Giudici per avermi fatto conoscere ed appassionare al diritto industriale – materia che vorrei diventasse parte integrante del mio lavoro in futuro– e per avermi consigliato di approfondire le interessanti ed affascinanti tematiche di questo studio intrecciate ad avvenimenti di diritto dell’Unione fortemente attuali e di mio grande interesse.

Un sentito grazie va alla Prof.ssa Chiara Amalfitano per la sua attenzione, la sua grande professionalità e la sua piena disponibilità anche a fronte di mie incertezze e cambiamenti di idee.

Un grazie speciale al Dott. Jacopo Alberti che ha contribuito all’elaborazione di una parte di questo lavoro dandomi preziosi consigli e spunti di approfondimento.

Ringrazio inoltre l’Avv. Secondo Feltrinelli che, spiegandomi il suo interessante punto di vista, mi ha aiutato ad avere uno sguardo a 360° sulle tematiche oggetto di questo studio.

Infine, per quanto riguarda la redazione del presente elaborato, è d’obbligo un grazie al Prof. Francesco Gaspari che ha revisionato le mie bozze da un punto di vista formale, pazientemente e sempre celermente anche quando le tempistiche erano ridotte al minimo.

Colgo l’opportunità con quest’occasione per ringraziare in queste ultime righe tutte le persone che mi sono sempre state vicine, contribuendo, a vario titolo, alla mia crescita personale e professionale.

Mille grazie vanno alla mia famiglia, senza la quale non potrei mai essere la persona che sono oggi, frase che sembra fatta ma che non può essere più vera.

Il più importante di questi va ai miei genitori, che non ringrazierò mai abbastanza, sui quali so di poter sempre, e dico sempre, contare. Grazie a mia mamma, donna dalle

mille risorse, un po' psicologa e un po' imprenditrice, che sarebbe potuta diventare un eccellente avvocato, così come un ottimo ingegnere. Grazie per aver condiviso con me tutte le gioie, asie e preoccupazioni e per avermi insegnato a ricercare tutte le strade, ordinarie ed alternative, in vista di un obiettivo prefissato. Grazie a mio papà, l'uomo più generoso che conosca, che mi ha sempre trasmesso una serenità e tranquillità infinita, trovando sempre le parole giuste per la sua baby, che ha sempre e sempre avrà tra i suoi scopi di vita quello di rendere felice la sua famiglia e le persone a cui vuole bene, dal quale ho imparato a pensare fuori dagli schemi e che fatti e concretezza valgono più di mille parole e principi assoluti.

Grazie ai miei fratellini, Edoardo e Giovanni, gentili e generosi, ormai divenuti grandi, che hanno sempre dimostrato una maturità maggiore rispetto a alla loro età, e dei quali sarò sempre orgogliosa.

Grazie alla nonna Maria, alla nonna Agnese e al nonno Gigi che mi hanno sempre donato il loro amore incondizionato.

Grazie alla zia Claudia e alla zia Gabriella che, mantenendo in ogni momento il loro sorriso, sono riuscite a superare tutte le difficoltà, non facendomi mai mancare il loro affetto.

Ringrazio le mie compagne di studio più strette e fidate, Sara e Viola, con le quali ho condiviso l'intero percorso universitario, tra momenti di gioia e momenti difficili, che hanno contribuito in modo significativo alla mia costruzione personale. Grazie per avermi saputo dare, in modo diverso, dei grandi insegnamenti e per esserci state, sempre.

Grazie alla Fra, mio punto di riferimento costante, per le risate, i pettegolezzi e le infinite chiacchierate, con la quale ho stretto un'amicizia vera e sincera, che va oltre qualsiasi diversità di ideali o di pensiero.

Grazie a Fra, Jack, Paul e Raggi, gli uomini del nostro gruppo, che mi hanno sempre regalato momenti di spensieratezza e che, ciascuno per le proprie caratteristiche uniche, rendono il nostro gruppo speciale.

Ringrazio inoltre Matilde con cui ho condiviso, in particolare modo, l'ultima parte di questo percorso universitario, facendoci forza l'una con l'altra, e con la quale spero di continuare ancora a lungo la nostra convivenza.

Un grazie a Rachele, insostituibile compagna di avventure, sulla quale posso fare affidamento in ogni momento, ventiquattro ore su ventiquattro, con la quale ho condiviso i momenti più spensierati, le gioie più vere ma anche le più sofferte preoccupazioni.

Un grazie speciale a Fabiana e Valeria, che seppur in vari periodi sono state lontane, mi sono sempre rimaste vicine, costituendo un punto fisso della mia vita.

Grazie inoltre ad Andres per tutti i pasticci e le avventure che abbiamo passato insieme, a Camille e Antonella, per il loro carattere forte ma umile, e a Nigar, per la sua dolcezza e bontà d'animo, che ha reso indimenticabili i sei mesi di erasmus a Budapest.

Un grazie speciale va inoltre al Toso, al Giamma, e a Luca che, diversissimi tra loro, si accomunano per la passione e l'entusiasmo che impiegano in ciò che fanno, e che sono per me fonte di ispirazione.

Ringrazio infine tutte le coinquiline di Corso Italia 18, Emma, Marta e Fede, con cui ho passato bellissimi momenti e tutti i miei compagni di Università con i quali ho condiviso la "pesantezza" delle giornate passate sui libri, ma allo stesso tempo la soddisfazione nel momento in cui i nostri sacrifici venivano ripagati.

Un grazie speciale all'Avv. Filippo Parisi, all'Avv. Nicoletta Giulia Cuomo e all'Avv. Stefania Bianca Mennitti per avermi accolto nel loro Studio ancora prima della laurea e per avermi, in questi pochi mesi, insegnato già moltissimo. Un sincero grazie anche a Raluca, che mi regala ogni giorno preziosi aiuti, consigli e segreti.

Infine, un grazie a Francesco, persona speciale, di cui ho sempre ammirato l'ambizione e la determinazione, insieme alla quale sono maturata e cresciuta, e che rimarrà una delle persone più importanti della mia vita per sempre.