

Il brevetto unitario europeo e il Tribunale unificato dei brevetti

Ansgar Ohly (traduzione dal tedesco di Guido Noto La Diega*)*

I. Introduzione

Molti civilisti non si interessano particolarmente al diritto dei brevetti. Esso non appartiene alla tradizione romanistica, trattandosi di un comparto giuridico relativamente nuovo. La sua struttura si è sviluppata al di fuori della dogmatica civilistica; essa è stata plasmata meno dalla riflessione sistematico-teorica e più da un approccio pragmatico. Inoltre molti giuristi temono di avvicinarsi alla tecnica: quando nelle decisioni brevettuali si tratta di etere diglicidilico di bisfenolo A¹ o di sacchi esagonali con ventola², allora la comprensione della questione diventa più complessa, rispetto a quando A vende un cavallo a B. Ciononostante, non è soltanto la sua significativa commistione con la scienza, che rende il diritto dei brevetti una materia stimolante. Il diritto dei brevetti è, come il diritto della proprietà intellettuale in generale, pioniere dell'europeizzazione del diritto privato. L'edificio in cui ci troviamo oggi ne costituisce la miglior prova: qui un'autorità sopranazionale riconosce diritti privati e quasi-proprietari con effetto immediato nei 28 Stati Membri e in altre 10 regioni europee.

Siamo di fronte a un ulteriore passo verso un sistema brevettuale pienamente europeo, che è almeno tanto rivoluzionario quanto l'istituzione dell'Ufficio Brevetti Europeo nel 1973. Nel 2012, le istituzioni europee e gli Stati Membri hanno trovato un accordo sul „pacchetto brevettuale europeo“.

Esso dovrebbe portare a una protezione uniforme estesa a tutta l'UE³, ma soprattutto a un singolo Tribunale unificato dei brevetti⁴. Risulterà essere la prima corte sopranazionale, che deciderà immediatamente dispute fra privati e sarà esclusivamente responsabile per una parte del diritto del diritto privato ed esautorerà la giurisdizione dei giudici ordinari nazionali.

Ciò non è d'interesse solo per gli specialisti del diritto dei brevetti. Se il Tribunale unificato dei brevetti avrà una fortuna analoga all'Ufficio europeo brevetti, in cui oggi siamo riuniti, allora potrebbe diventare un esempio per gli altri ambiti della proprietà intellettuale, come il diritto d'autore e dei marchi in prima istanza e, forse successivamente, anche altri ambiti del diritto civile e commerciale.

Intendo presentarvi il pacchetto brevettuale e vorrei parlare delle sue opportunità e i suoi rischi. A tal fine, ho pensato alla seguente tripartizione: Parte 1 - ieri, Parte 2 – oggi e Parte 3 - domani.

II. Ieri

I recenti sforzi atti a stabilire un brevetto comunitario e una giurisdizione brevettuale europea possono essere espressi da una canzone dei Beatles: "The Long and Winding Road". La strada è stata lunga e tortuosa. Si possono distinguere tre fasi.⁵

La prima fase comincia nel 1957.⁶ Appena dopo l'istituzione della Comunità Economica Europea (CEE) divenne chiaro che diritti di proprietà intellettuale territorialmente frammentati rappresentassero ostacoli al mercato interno. Presto la politica, la scienza e la pratica cominciarono a pensare a un'armonizzazione del diritto dei brevetti e alla creazione di un diritto della proprietà

* Prof. Dr., LL.M. (Cambridge), Titolare della Cattedra di Bürgerliches Recht, Recht des Geistigen Eigentums e Wettbewerbsrecht presso la Ludwig-Maximilians-Universität München, Visiting Professor presso la University of Oxford.

* Dr. (Palermo), Lecturer in Law alla Northumbria University, ricercatore alla University of Glasgow e Direttore di "Ital-IoT".

intellettuale unitario europeo.⁷ Il mezzo ideal della scelta parve al tempo il trattato internazionale. Già la Convenzione di Strasburgo del 1963⁸ unificò i primi concetti del diritto sostanziale dei brevetti. Un passo avanti importante furono gli sforzi nella direzione di un diritto dei brevetti europeo a partire dalla fine degli anni Sessanta.

Nel 1973, fu conclusa la Convenzione sul brevetto europeo (EPC, dall'acronimo inglese), accompagnata dall'Ufficio Brevetti Europeo (EPO) e dal c.d. fascio di brevetti. Tuttavia, non si creò per tal via una tutela unitaria, perché dopo la concessione, il fascio si scompone nelle sue componenti nazionali (Art. 64 comma 3 EPC): le componenti nazionali del brevetto europeo sono trattate come brevetti nazionali e tutelati di fronte e annullati dalle corti nazionali.⁹ Un altro trattato avrebbe dovuto porre parziale rimedio: la Convenzione sul Brevetto Comunitario di Lussemburgo del 1975¹⁰, che avrebbe dovuto creare diritti di proprietà intellettuale unificati a livello comunitario. Nonostante la firma dell'accordo, questo non entrò mai in vigore per mancanza del numero richiesto di ratifiche¹¹. Ciò fu dovuto, oltre che a questioni linguistiche, al successo dell'EPC, che fece sembrare meno urgente un brevetto unitario. Perciò su quest'ultimo cadde il silenzio.

Anche una seconda versione della Convenzione, presentata nel 1989, fallì.¹² Nella seconda fase, dal 2000 al 2008, la Commissione provò ad attuare il brevetto comunitario a mezzo di un regolamento. Nel 2000, la bozza di regolamento sul brevetto unitario fu presentata e il suo contenuto era in buona parte debitore dell'EPC.¹³ Allo stesso tempo, cominciarono gli sforzi per la creazione di una giurisdizione brevettuale unitaria.¹⁴ Lo European Patent Litigation Agreement (EPLA) prevede un Sistema giurisdizionale che riguardava tutti gli stati membri dell'EPC, cercando una soluzione che fosse il Sistema di Monaco e fuori dall'ordinamento comunitario. La Commissione, per converso, perseguì piani per una corte unica per brevetti europei e brevetti comunitari (EEUPC), che fosse responsabile tanto per i brevetti unitari quanto per il fascio di brevetti. Anche questi piani furono fallimentari.

La terza fase sembra portare a una svolta. Comincia con le conclusioni sul miglioramento del sistema brevettuale in Europa¹⁵, presentate dal Consiglio il 4 Dicembre 2009 e che prevedono due pilastri per il sistema brevettuale dell'Unione: il brevetto comunitario (ora "dell'Unione Europea") e il sistema giurisdizionale unitario in cui tutti gli Stati Membri avrebbero dovuto essere coinvolti. Si ebbe una battuta d'arresto quando, l'8 Marzo 2011, la Corte di Giustizia negò la compatibilità del sistema giurisdizionale proposto con il diritto dell'Unione.¹⁶ In particolare, il previsto accordo, attribuendo una competenza esclusiva a conoscere un rilevante numero di azioni promosse da privati in materia di brevetto comunitario, nonché ad interpretare e ad applicare il diritto dell'Unione in questa materia a un giudice internazionale, situato all'esterno della cornice istituzionale e giurisdizionale dell'Unione, avrebbe privato i giudici degli Stati membri delle loro competenze in materia di interpretazione e di applicazione del diritto dell'Unione, nonché la Corte della propria competenza a risolvere, in via pregiudiziale, le questioni proposte da detti giudici e, di conseguenza, avrebbe snaturato le competenze attribuite dai Trattati alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri.

Per quanto riguardava il brevetto comunitario, la questione della lingua tornò a essere altamente problematica. Mentre molti Stati Membri potevano accettare il regime linguistico di Monaco con Tedesco, Inglese e Francese come lingue ufficiali, Italia e Spagna non furono pronte ad accettare questo accordo. Il Consiglio e la Commissione non rinunciarono stavolta e affrontarono questo nodo gordiano. Si decise di usare uno strumento introdotto nel diritto dell'Unione dal Trattato di Amsterdam e modificato dal Trattato di Lisbona: la cooperazione rafforzata.¹⁷ Questa rende possibile che pochi Stati Membri, all'insegna di una "Europa a due velocità", perseguano una più forte integrazione, qualora questa non sia raggiungibile fra tutti gli Stati Membri. Poiché 25 Stati Membri sembravano poter convivere col regime delle tre lingue ufficiali, diedero vita a una cooperazione rafforzata, escludendo inizialmente Spagna e Italia¹⁸. Questa richiese l'autorizzazione del Consiglio, che fu rilasciata il 10 Marzo 2011¹⁹. Il ricorso in annullamento di Italia e Spagna fu rigettato dalla Corte di Giustizia. Ciò spianò la strada al regolamento sul brevetto unitario, che fu adottato nel Dicembre del 2012 dal Consiglio e dal Parlamento. Inoltre, un altro tentativo di annullamento da parte spagnola fallì. L'ultimo ostacolo era costituito dal parere della Corte di Giustizia, la quale aveva chiarito che la propria giurisdizione non potesse essere limitata in alcun modo. D'altra parte, molti industrialist volevano mantenere l'influenza della Corte più bassa possibile. Innanzitutto, la procedura di rinvio preliminare richiede molto tempo e il tempo è denaro, visto che un brevetto dura 20 anni. In secondo

luogo, la qualità delle decisioni della Corte di Giustizia per quanto riguarda le soluzioni adottate in materia di proprietà industriale ha dato adito a qualche dubbio. Nelle parole di Sir Robin Jacob, un giudice brevettuale noto nell'ambiente per i suoi commenti senza mezzi termini:²⁰

„This is no time for anything other than plain speaking. (...) I know of no one in favour of involvement of the CJEU in patent litigation.”

Se il regolamento avesse contenuto l'intero diritto sostanziale dei brevetti, la Corte sarebbe diventata responsabile per la sua interpretazione in via preliminare. Onde evitarlo, si penso' a un doppio espediente. Anzitutto, il Tribunale non si fonda sul regolamento, bensì sulla UPC, che, in quanto trattato internazionale, si sottrae all'egemonia interpretativa della Corte di Giustizia. In secondo luogo, il regolamento è stato svuotato di buona parte del diritto sostanziale. Le disposizioni in materia di violazione del brevetto e i rimedi proprietari sono stati riposizionati nell'UPC. Questo compromesso fu ritenuto accettabile dal Consiglio, inclusi i governi euroscettici, e dal Parlamento, per quanto a denti stretti.

L'accordo fu firmato a Febbraio 2013 da 25 Stati Membri, Italia inclusa, con l'eccezione di Spagna, Croazia e Polonia, le quali avevano grandemente contribuito a che il pacchetto fosse approvato, ma che ora si trovavano bloccate in emparse di politica del diritto. L'UPC entrerà in vigore quando sarà ratificata da 13 Stati Membri, inclusi i tre Stati col maggior numero di brevetti validi. Questi sono, attualmente, Francia, Regno Unito e Germania. Qualora il Regno Unito fosse escluso – sul punto tornerò più tardi – allora probabilmente si passerebbe all'Italia, quarta per numero di registrazioni. Al momento, dieci Stati, inclusa la Francia, hanno ratificato. Nei Paesi Bassi il processo è pressoché completato. Il Governo tedesco ha presentato un Regierungsentwurf per adattare il diritto brevettuale tedesco.

Il nostro resoconto ha reso chiari i due principali problemi del sistema brevettuale. Sinora, il principale motivo del fallimento di un brevetto unitario è stato dovuto a questioni linguistiche. Di primo acchito, ci sono elementi a sostegno dell'uso esclusivo dell'Inglese. L'Inglese è la lingua franca di scienza e ingegneria e ridurrebbe significativamente un fatto di costo, cioè la traduzione. Una riduzione a un sistema monolingue, però, sembra difficilmente realizzabile in Europa. Tutti gli Stati Membri custodiscono gelosamente le proprie lingue. Ma anche a prescindere dagli egoismi nazionali, il brevetto è un'importante fonte di informazione tecnica. Perciò deve essere accessibile e comprensibile anche a piccole e medie imprese che non hanno personale formato internazionalmente.

La principale difficoltà nella creazione del sistema giurisdizionale risiede nella tensione fra l'EPC come trattato internazionale e il diritto dell'UE. La soluzione più pratica sarebbe una corte brevettuale con giurisdizione su tutti gli Stati Membri dell'EPC, quindi anche Svizzera, Norvegia e Turchia. Un tribunale specializzato potrebbe essere animato da specialisti selezionati internazionalmente e decidere a ragion veduta. Ma la primazia del diritto dell'Unione non sarebbe garantita. Inoltre, è problematico quando una corte speciale non è controllata da una corte superiore, che tenga d'occhio anche gli ambiti giuridici adiacenti al diritto dei brevetti come il diritto della concorrenza e che controlli che le decisioni in materia di brevetti siano conformi ai diritti e alle libertà fondamentali.

Passiamo quindi a rispondere alla domanda relativa a come il pacchetto brevettuale europeo abbia risolto entrambe le questioni. Come detto: il pacchetto consiste nel brevetto unitario e nel Tribunale unificato dei brevetti. Analizziamo entrambe le aree da vicino.

III. Oggi

1. Il brevetto unitario

a) Struttura

Ad oggi in Europa ci sono due tipi di diritti di proprietà intellettuale sopranazionali. Il fascio di brevetti è concesso, in una fase europea, dall'EPO come diritto di proprietà intellettuale europeo. Comun-

que, il richiedente e' libero di fare domanda per solo alcuni dei 28 Stati Membri. Cio' e' prassi frequente: in media, un brevetto europeo ha effetto solo in cinque Stati Membri. Dopo la concessione, il brevetto entra nella fase nazionale. Esso si scompone nelle sue componenti nazionali. La violazione e' regolata, salvi pochi effetti uniformi,²¹ dal diritto degli Stati Membri e le azioni di violazione e annullamento rientrano nella giurisdizione dei giudici nazionali. Puo' conseguentemente capitare che una corte nello Stato A considera un brevetto europeo valido e violato, mentre una corte nello Stato B lo annulla con effetto per B. Per converso, diritti di proprieta' intellettuale unitari a livello UE, come il marchio europeo e i disegni europei, sono soggetti ai principi di unita', autonomia, e coesistenza²². L'effetto e' unitario per tutto il territorio UE: il titolo viene concesso, trasferito e annullato solo unitariamente. Violazione e annullamento dipendono (quasi)²³ esclusivamente dal diritto dell'Unione. Il previsto brevetto europeo si colloca in mezzo ai due modelli. Nasce come fascio di brevetti, ma le componenti del fascio sono legate insieme. Il suo effetto unitario si fonda sull'art. 142 EPC in combinato disposto col regolamento UE n. 1257/2012 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria. L'art. 142, comma 1 EPC dispone:

„Un gruppo di Stati contraenti che, in un accordo particolare, hanno disposto che i brevetti europei concessi per questi Stati hanno un carattere unitario nel complesso dei loro territori, può prevedere che i brevetti europei potranno essere concessi soltanto congiuntamente per tutti questi Stati.“

Se si accetta che anche un regolamento UE possa essere considerato un "accordo particolare",²⁴ allora l'unitarietà posta dall'art. 142 EPC si rinviene nell'art. 3, comma 2 del regolamento UE n. 1257/2012, a tenore del quale:

„ Un brevetto europeo con effetto unitario possiede un carattere unitario. Esso fornisce una protezione uniforme e ha pari efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti. Esso può essere limitato, trasferito o revocato, o estinguersi unicamente in relazione a tutti gli Stati membri partecipanti. Esso può essere concesso in licenza in relazione all'intero territorio degli Stati membri partecipanti o ad una parte di esso.“

Analogamente al marchio europeo, il brevetto europeo dovrebbe offrire una protezione uniforme in tutti gli Stati Membri e dovrebbe poter essere trasferito e annullato solo unitariamente. Ciononostante, questo effetto e' limitato territorialmente agli Stati Membri attualmente partecipanti. Inoltre, l'interconnessione fra il regolamento UE n. 1257/2012 e l'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti fa si' che l'effetto unitario riguardi solo gli Stati che abbiano ratificato l'Accordo²⁵. Poiche' quest'ultimo, come abbiamo detto, entrera' in vigore quando dsara' stata ratificata da 13 Stati, inclusi Germania, Francia e Gran Bretagna, l'effetto unitario potrebbe, nel peggiore dei casi, riguardare meno di meta' degli Stati Membri

b) Diritto sostanziale

La piu' ovvia differenza fra il regolamento UE n. 1257/2012 e il marchio europeo e' che il diritto sostanziale e' stato in gran parte escluso dal primo. Per cio' che concerne le condizioni per la concessione e la procedura di registrazione²⁶, l'effetto unitario e' collegato precisamente alle previsioni per la concessione del brevetto dell'EPC. Un raddoppiamento delle disposizioni dell'EPC avrebbe condotto a una ulteriore frammentazione giuridica, a maggior ragione perche' anche a fronte di un identico contenuto letterale, si sarebbero potute avere interpretazioni divergenti di EPO e Corte di Giustizia.

Anche l'ambito, la durata della protezione, la protezione dei prodotti ottenuti direttamente mediante un procedimento brevettato e le ragioni per l'annullamento si ricavano gia' dall'EPC. Per contro, abbisognano una disciplina gli atti che costituiscono violazione, le limitazioni, la possibilita' di licenze obbligatorie e i rimedi in caso di violazione.

Secondo l'assetto originario, gli artt. 6-9 del regolamento UE n. 1257/2012 avrebbero dovuto regolare la violazione diretta e indiretta, le limitazioni e l'esaurimento, mentre le regole sui rimedi sarebbero stati appannaggio dell'Accordo. Ma il timore di riconoscere un ruolo alla Corte di Giustizia²⁷ portò alcuni Stati Membri, soprattutto il Regno Unito, ad opporsi agli artt. 6-8 del regolamento. Il regime sull'esaurimento a mente dell'art. 9²⁸ non era controverso, probabilmente in virtù del principio di esaurimento europeo, comunque fondato sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia²⁹.

In una sessione notturna di Giugno 2012, il Consiglio decise di stralciare gli artt. 6-8 del regolamento, in tal modo contrariando il Parlamento Europeo, che insisteva affinché il diritto dell'Unione Europea regolasse l'effetto unitario. La soluzione che fu trovata a Novembre 2012 è il consueto compromesso politico per salvare la faccia di tutti i soggetti coinvolti e reso possibile dal fatto che non decide sui punti chiave in modo chiaro e inequivoco. Al posto degli artt. 6-8 del regolamento si introduce l'art. 5. Esso descrive, al primo comma, il diritto del titolare del brevetto di vietare atti in violazione, precisa al secondo comma che l'ambito di tutela e le limitazioni devono essere gli stessi in tutti gli Stati Membri partecipanti. A mente del terzo comma, gli atti avverso cui il brevetto fornisce la tutela e le limitazioni applicabili sono definiti dalla normativa applicata ai brevetti europei con effetto unitario negli Stati membri partecipanti il cui diritto nazionale si applica al brevetto europeo con effetto unitario in quanto oggetto di proprietà a norma dell'art. 7. Quest'ultimo determina primariamente il diritto applicabile alle modalità di circolazione dei brevetti nel traffico giuridico, segnatamente a mezzo di trasferimenti e licenze. In primo luogo è applicabile il diritto nazionale del luogo della sede principale, della filiale o del principale ufficio del titolare del brevetto, in secondo luogo il diritto del luogo di qualsivoglia attività commerciale del titolare del brevetto, in terzo luogo il diritto applicabile nella sede dell'EPO, cioè il diritto Tedesco.

c) Quanto è unitario il „brevetto unitario“?

Come si è visto, il brevetto unitario differisce dagli altri titoli uniformi come il marchio europeo e i disegni dell'Unione. Dopo tutto, l'unità sarà realizzata col passare del tempo con separati atti europei, come può inferirsi dallo scarso contenuto del regolamento. Solo una visione sinottica di regolamento, L'Accordo sul Brevetto unitario e l'EPC restituisce il quadro completo.

In primo luogo è unitario l'ambito di protezione. Poiché si tratta di un brevetto che è soggetto alle disposizioni dell'EPC, l'ambito della tutela si determina attraverso le pretese che devono essere interpretate in conformità con l'art. 69 EPC da leggere congiuntamente al protocollo interpretativo. Il regolamento precisa che il brevetto unitario può estinguersi e trasferirsi solo unitariamente. I rimedi civilistici per la violazione del brevetto sono disciplinati di massima dall'Accordo, che va ben oltre il sistema del marchio europeo. Le decisioni del Tribunale dei brevetti hanno effetto unitario (Art. 34 dell'Accordo), di modo che si realizza un livello di unitarietà superiore rispetto al brevetto europeo.

D'altra parte, il resto del „fascio“ resta tangibile. A differenza del marchio europeo, il brevetto europeo non si applica a tutti gli Stati Membri, bensì al più a 25, almeno a 13. Il diritto applicabile alle licenze è diritto interno. Ci si duole che non si sia potuto raggiungere un compromesso su una disciplina unitaria dei diritti derivanti da precedenti utilizzazioni e delle licenze obbligatorie. Da questo punto di vista, si applica il diritto nazionale con conseguente frammentazione del mercato.

2. Il Tribunale unificato dei brevetti

a) Fondamento giuridico e struttura

Alla base del Tribunale dei brevetti non v'è alcun atto giuridico di diritto dell'Unione, trattandosi piuttosto di un trattato internazionale: l'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti³⁰ con gli annessi allegati. Frattanto, un comitato di esperti giuristi brevettuali ha redatto un regolamento procedurale,

una sorta di procedura civile europea. A differenza dei piani originali dell'EPLA e dell'EEUPC³¹, all'Accordo possono accedere solo gli Stati Membri. La ragione risiede nel parere della Corte di Giustizia in cui si è ritenuto che un Tribunale collocato all'esterno del diritto dell'UE non sia compatibile con detto diritto³². Chiaro' successivamente cosa cio' comporti nel caso in cui il Regno Unito lasci l'Unione.

Il primo grado consiste in sezioni locali, regionali e una sezione centrale. Le sezioni unite si compongono multinazionalmente. Le sezioni locali sono create in uno Stato Membro (art. 6, comma 1 dell'Accordo). Ogni Stato Membro puo' creare almeno una sezione locale. La maggior parte degli Stati Membri stanno pianificando di procedere in tal senso. Ogni 100 dispute brevettuali verificatesi nei tre anni precedenti all'entrata in vigore dell'Accordo, ogni Stato Membro puo' istituire un'ulteriore sezione, ma non piu' di quattro in totale. Poiche' in Germania si registra un numero sufficiente di casi, ci saranno quattro sezioni locali a Dusseldorf, Monaco di Baviera, Mannheim e Amburgo. In Italia, una sezione locale e' prevista a Milano. Altre sedi di sezioni locali sono Londra, Parigi, L'Aja, Helsinki, Bruxelles, Copenhagen e Vienna. Le sezioni locali in cui si hanno piu' di 50 procedimenti all'anno hanno nei propri ranghi due giudici dello Stato considerato e un giudice straniero (art. 8, comma 3 dell'Accordo).

Le sezioni regionali sono istituite congiuntamente da diversi Stati Membri. La Svezia ha concordato con gli Stati Baltici di istituire una sezione nordico baltica, anche l'Ungheria e la Croazia, le Repubbliche Ceca e Slovacca e molti Stati dei Balcani pensano a creare una sezione unificata. Nelle sezioni regionali siedono due giudici delle nazioni partecipanti e un giudice da un terzo Stato (art. 8, comma 4 dell'Accordo). La sezione centrale ha il suo quartier generale a Parigi e gli uffici a Londra³³ e Monaco di Baviera³⁴. I suoi giudici provengono da diversi Stati Membri. I giudici sono di norma giuristi, ma si puo' aggiungere un giudice tecnico su richiesta di una parte o della sezione. La divisione centrale e' competente per le questioni di annullamento ed e' composta da un giudice tecnico e due giuristi. La corte d'appello con sede in Lussemburgo si riunisce in formazioni di cinque giudici (art. 9 comma 1 dell'Accordo).

La divisione centrale opera sempre nella lingua in cui il brevetto fu concesso. La lingua del procedimento dinanzi alle divisioni regionali o locali è una lingua ufficiale dell'Unione europea che è la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato membro contraente che ospita la divisione interessata, o la lingua o le lingue ufficiali designate dagli Stati membri contraenti che condividono una divisione regionale. Ciononostante, gli Stati membri contraenti possono designare una o più lingue ufficiali dell'EPO come lingua del procedimento della loro divisione locale o regionale (art. 49 dell'Accordo). La Svezia e gli Stati baltici hanno già deciso in tal senso: le loro divisioni operano esclusivamente in Inglese. Interessante e' la questione linguistica nelle corti tedesche. Al momento, la maggior parte del contenzioso brevettuale europeo si incardina in Germania. In particolare Dusseldorf e' una giurisdizione leader in materia di brevetti a livello internazionale. Le corti tedesche non perderebbero questa posizione. In pari tempo, importanti giudici brevettuali temono di non potersi esprimere con la consueta precisione, qualora dovessero decidere in Inglese. Attualmente, le divisioni tedesche consentiranno probabilmente che i procedimenti se celebrino in Inglese, ma da Dusseldorf arriva notizia che la corte si riserverebbe la possibilita' di emettere le proprie decisioni in Tedesco.

b) Giurisdizione per materia, internazionale e territoriale

Il Tribunale dei brevetti, dopo un periodo transitorio di sette anni, sara' responsabile per tutte le controversie riguardanti i brevetti unitari, i brevetti europei e i certificati di protezione supplementare (art. 32 comma 1 dell'Accordo). Contrariamente ai rilievi di pratici e teorici³⁵, i brevetti unitari e quelli europei sono trattati allo stesso modo. Le corti nazionali restano competenti per i brevetti nazionali. I richiedenti che non si fidassero del nuovo sistema giurisdizionale potrebbero quindi optare per la via nazionale. Il Tribunale 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 (art. 1 dell'Accordo). Questa previsione stupisce in un primo momento, perché si tratta chiaramente di una corte nazionale e perché l'idea di una corte tedesca che si riunisce a Parigi è senz'altro insolita. La ragione di questo escamotage è che la Corte di Giustizia non era pronta, nel suo parere, a sottoordinarsi ad una corte internazionale che si ponesse fuori dall'ordine giuridico dell'Unione. Al tempo stesso, però, ha ritenuto ammissibile la corte del Benelux come corte nazionale di più Stati Membri³⁶. Valse quindi come modello³⁷, nonostante la struttura sia diversa nei suoi dettagli.

Conseguenza dell'esser considerata una corte nazionale è che la competenza internazionale con riguardo a Nazioni terze e Stati Membri non partecipanti al sistema è stabilita conformemente al regolamento (UE) n. 1215/2012 o, ove applicabile, in base alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (art. 31 dell'Accordo). Quindi se un'impresa statunitense violasse un brevetto unitario di un titolare italiano in Germania e in Francia, il Tribunale unificato dei brevetti, in conformità con l'art. 7 n. 2 del regolamento Bruxelles I, sarebbe internazionalmente competente per territorio.

Dall'assimilazione a una corte nazionale segue altresì che le decisioni del Tribunale unificato hanno effetto uniforme per tutti gli Stati Membri (art. 34 dell'Accordo) e che, conseguentemente, a differenza del marchio dell'Unione, anche il Tribunale del luogo ha poteri di cognizione ampli e può emettere ingiunzioni valide in tutti gli Stati Membri partecipanti, nonché risarcire i danni per ogni violazione consumata negli Stati Membri.

La questione se una divisione locale britannica o tedesca sia competente per una violazione non è nella concezione dell'Accordo stricto sensu un problema di competenza internazionale, bensì territoriale. Le divisioni locali e regionali sono competenti per le doglianze relative a violazioni ivi verificatesi o se ivi il convenuto abbia la residenza (art. 33 dell'Accordo). Se il procedimento per violazione è già pendente, allora le divisioni locali e regionali sono competenti anche per le domande riconvenzionali di revoca e per le azioni di accertamento di non negazione. Se non è questo il caso, le azioni di annullamento e accertamento di non violazione devono essere incardinate dinanzi alla divisione centrale.

Cio' già dimostra che la corte competente per la violazione potrebbe, diversamente dal principio tedesco di separazione, decidere sui controricorsi per annullamento e, diversamente dal principio britannico di unita', non ha il dovere di pronunciarsi sugli stessi. Per converso, la corte ha tre opzioni flessibili: può decidere sulla scorta del modello inglese su ricorsi e controricorsi, in secondo luogo può sospendere il procedimento sul modello tedesco e proporre il controricorso alla divisione centrale oppure, in terzo luogo, col consenso delle parti, trasferire tutto il processo alla divisione centrale.

Le disposizioni di diritto sostanziale mancanti nel regolamento, si trovano nell'Accordo. Gli artt. 25 e 26 di quest'ultimo regolano la violazione diretta e indiretta del brevetto in modo simile ai diritti tedesco e italiano. I limiti degli effetti ex art. 27 corrispondono alla disciplina dei limiti degli Stati Membri, inclusi i limiti speciali per le invenzioni biotecnologiche. Risultano nuove i limiti relativi alle invenzioni implementate nel software, che consentono la decompilazione per fini di interoperabilità (art. 6 della direttiva software e art. 27, lett. K dell'Accordo). Non si è trovato un accordo sulle precedenti utilizzazioni. Di conseguenza, in materia permane una frammentazione territoriale. I rimedi per la violazione del brevetto sono disciplinati alla rubrica „Poteri della Corte“ agli artt. 36 ss. dell'Accordo in linea con la direttiva enforcement.

Per quanto riguarda le fonti del diritto che il Tribunale applica, l'art. 24 dell'Accordo prevede una gerarchia: in primo luogo sono applicabili l'Accordo e il regolamento, poi l'EPC e altri accordi internazionali, incluso il diritto interno individuato mediante il diritto internazionale privato. Ciò rende chiaro il compromesso di cui all'art. 5, comma 3 del regolamento si riferisce regolarmente non

al diritto nazionale, bensì a quello europeo. Il diritto nazionale si applica solo quando non si rinviene una disciplina ai sopradetti livelli. In sostanza, cioè dovrebbe essere il caso solo di licenze, licenze obbligatorie e precedenti utilizzazioni.

IV. Domani

Sino a qui una breve presentazione del brevetto unitario e del Tribunale unificato. Si tratta di un sistema differenziato al quale i professionisti degli Stati Membri dovranno abituarsi. Mentre nel 2012 sono stati i critici hanno dominato la scena, si è avuta frattanto quasi l'impressione, nei discussioni in materia di brevetti che il nuovo sistema fosse già in vigore. Non bisogna, però, ignorare alcune questioni aperte. La più appassionante al momento sembra essere se Brexit condurrà a un fallimento del sistema oppure se si procederà come previsto. In secondo luogo, ci sarà un periodo transitorio che pone degli interrogativi. Infine, ho lasciato la domanda centrale: cosa dobbiamo pensare del sistema? Funzionerà?

1. Cosa accadrà in caso di „Brexit“?

Per i convinti europeisti il 23 Giugno 2016 è stata una brutta giornata. In un referendum, una risicata maggioranza di cittadini britannici hanno votato per lasciare l'Unione Europea. Gli stessi "Brexiters" non si aspettavano questo risultato. Poiché il diritto dell'UE permea probabilmente quasi ogni ambito del diritto nazionale, liberare il diritto britannico dal primo sarà una fatica di Ercole. Questo si vede già solo nel campo della proprietà intellettuale; bisognerà convertire tutti i marchi europei in marchi inglesi? Il diritto armonizzato decadrà e tornerà in vigore il precedente diritto domestico? E soprattutto, cosa accadrà al Tribunale unificato e al brevetto unitario?

È chiaro che un Tribunale unificato e un brevetto europeo senza la Gran Bretagna sarebbe in pratica assai meno attraente. Il Regno Unito è, insieme a Germania, Francia e Paesi Bassi, uno dei sistemi giurisdizionali brevettuali più importanti d'Europa. Anche metodologicamente ci sarebbe una falla: l'Accordo mostra chiare tracce dell'ordinamento di common law e, senza il Regno Unito, costituirebbe un ibrido affatto singolare.

Le voci di spesa per un brevetto unitario dovrebbero essere approssimativamente le stesse di quelle attualmente operanti per il brevetto europeo che valga in quattro Stati Membri. Ne vale la pena se il brevetto si estende al Regno Unito. Molto meno se quest'ultimo resta fuori. Per questo negli ambienti brevettuali si riflette su modi per tenere il Regno Unito nel sistema anche nel caso di una effettiva uscita dall'Unione.

Non si pongono problemi per l'EPC, che è alla base dell'EPO. È un trattato internazionale e non è limitato agli Stati Membri dell'UE. La bandiera del Regno Unito resterà quindi fra quelle che sventolano attorno a quest'edificio. Il discorso è più complesso per quanto riguarda il brevetto unitario e il Tribunale unificato. Attualmente, il Regno Unito è ancora uno Stato Membro. Anche se azionasse il recesso ai sensi dell'art. 50 TFUE, sono previsti due anni di negoziazioni prima che l'uscita sia effettiva. Prima di quella data, potrebbe ratificare l'Accordo. In un trattato di recesso o in altro modo, si potrebbe stabilire che il Gran Bretagna continua a far parte del pacchetto brevettuale. Per quanto attiene al brevetto unitario, cioè sarebbe possibile perché l'effetto unitario è basato sull'art. 142 EPC, che è un trattato speciale, esterno al diritto dell'Unione. L'ambito del regolamento potrebbe quindi essere esteso al Regno Unito. L'Accordo sul Tribunale è in sé un trattato internazionale fra Stati Membri. Anche se è un Tribunale comune agli Stati Membri, può restare tale anche se una nazione esterna vi partecipa. Anche un'estensione del sistema brevettuale ad altre nazioni facenti parte dell'EPC, come Norvegia e Svizzera, non è in sé e per sé esclusa. Anche se la Corte di Giustizia ha ritenuto inammissibile, nel suo parere del 2010, l'allora prevista estensione del sistema agli Stati EPC. Ma se il Tribunale unificato potesse rinviare in via preliminare alla Corte di Giustizia e il Regno Unito

accettasse questa possibilità, allora la primazia del diritto dell'Unione sarebbe salva. Ci sono anche altri casi in cui si è riconosciuta una competenza alla Corte di Giustizia in accordi fra l'Unione e paesi terzi.

Così, l'empasse giuridica sembra superabile. Discorso a parte e' se vi sia la volontà politica, da ambo i lati, di mantenere il Regno Unito a bordo del sistema brevettuale europeo. Ritengo sarebbe auspicabile. L'Accordo richiederebbe comunque, in caso di Brexit, di essere emendato. Perché il Regno Unito continui a partecipare al pacchetto brevettuale, occorre porre in essere degli aggiustamenti per consentire la partecipazione di Stati non europei. In caso di fuoriscita, almeno la sede della divisione centrale va disciplinata, dato che una sede sarebbe a Londra. Questa andrebbe spostata e Monaco, Milano e L'Aja sarebbe candidate a sostituirla. Ciò comporterà dei ritardi. Appare peregrino che il Tribunale unificato cominci i lavori nel 2017, come originariamente previsto.

2. Che questioni specifiche si pongono nel periodo di transizione?

Se il Tribunale diventerà effettivamente operativo, le parti interessate da contenziosi su brevetti europei ("fasci di brevetti") avranno dinanzi più di una strada per un periodo dai sette ai 14 anni. Potranno scegliere caso per caso se incoare un'azione innanzi a un giudice domestico o al Tribunale europeo (art. 83 comma 1 dell'Accordo), e hanno la possibilità di rinunciare alla competenza esclusiva del Tribunale (art. 83 comma 3). Questa disposizione non è un modello di chiarezza. Essa crea, per converso, problemi interpretativi. In primo luogo, non è chiaro quale diritto dovrebbero applicare le corti nazionali adite ex art. 83. Esistono, infatti, alcune discrepanze. Per esempio, il § 139 Abs. 1 del Patentgesetz prevede un'ingiunzione incondizionata nel caso di violazione e pericolo di ripetizione; il giudice non ha discrezionalità. A tenore dell'art. 63 comma 1 dell'Accordo, il Tribunale unificato può parimenti ingiungere, ma non ha un obbligo in tal senso. La disposizione è simile al sistema di common law dei *cease and desist orders*, anch'essi connotati da discrezionalità.

Voci autorevoli ritengono che le disposizioni dell'Accordo dovrebbero rimanere applicabili anche in un'azione dinanzi ai giudici nazionali e nel caso di opt-out. In primo luogo, l'art. 83 dell'Accordo si riferisce solo alla competenza del Tribunale, non alla possibilità di scegliere il diritto applicabile. In secondo luogo, nel caso di applicazione del diritto interno, non sarebbe chiaro a quale ordinamento apparterebbero gli effetti del brevetto. Quest'incertezza giuridica è inaccettabile. Milita in senso contrario, in primis, il fatto che gli Stati contraenti con l'Accordo hanno voluto disciplinare solo il funzionamento del Tribunale, non anche il diritto sostanziale in modo unitario. A ben vedere, l'accordo riguarda il Tribunale, non i giudici nazionali. In secundis, il diritto sostanziale nell'Accordo è legato a doppio filo col diritto processuale. Le conseguenze della violazione sono disciplinate in un comma riguardante i poteri del Tribunale. In tertiis, se i giudici nazionali applicassero l'Accordo sorgerebbero presto o tardi problemi interpretativi. E però l'Accordo non prevede un meccanismo interpretativo analogo ai rinvii preliminari ex art. 267 TFUE. Infine, l'art. 83 deve tutelare l'affidamento del titolare di un brevetto nell'applicazione del diritto preesistente e non di uno completamente nuovo. Alla luce di tutti questi motivi, a mio modo di vedere, i giudici nazionali dovranno applicare il diritto nazionale durante il periodo transitorio.

La ripartizione di competenze pone questioni complicate nel periodo transitorio. A mente dell'art. 17c comma 2, che fu inserito successivamente nel regolamento Bruxelles 1 bis, la relazione tra il Tribunale unificato e i giudici nazionali dovrà svolgersi transitoriamente in modo conforme a detto regolamento. Soprattutto sono applicabili le disposizioni su litispendenza e connessione (art. 29 ss. regolamento Bruxelles 1 bis). La litispendenza si ha, però, solo fra le medesime parti e se l'oggetto coincide. E però l'oggetto di un'azione di violazione e una di annullamento non è identico. Ai fini della concessione del fascio di brevetti, le singole componenti sono trattate come titoli nazionali, di talché decisioni nazionali differenti sulla violazione o sulla validità sono possibili e anche probabili. Perciò cosa succede quando un'azione viene cominciata innanzi al Tribunale unificato? Un'azione di violazione impedisce azioni di violazione e di accertamento negativo davanti ai giudici nazionali. Un'azione di annullamento previene allo stesso modo un'analoga azione nei fori nazionali. La questione si fa difficile se l'attore agisce per reprimere la violazione del proprio brevetto innanzi al Tribu-

nale unificato e il convenuto agisce per l'annullamento davanti al giudice nazionale. L'eccezione di litispendenza non risolverebbe un siffatto scenario.

La situazione diventa ancora piu' complicata quando l'azione e' cominciata davanti a un giudice nazionale. Il potere preventivo dell'azione di violazione e' limitato dalla competenza del giudice nazionale. Se il giudice e' competente per luogo ai sensi dell'art. 7 n. 3 del regolamento Bruxelles 1 bis, allora una questione di litispendenza si pone solo nel territorio della regione considerata. Se si agisse davanti al Landgericht München I, allora rimarrebbe ammissibile un'azione di violazione per i restanti Stati Membri. Lo stesso vale mutatis mutandis per l'annullamento. Se un'azione di annullamento fosse incoata davanti al Bundespatentgericht, il Tribunale europeo dei brevetti potrebbe decidere sulla validita' negli altri Stati Membri. L'effetto unitario delle decisioni del Tribunale unificato ex art. 34 dell'Accordo viene cosi' spezzato.

3. Il sistema giurisdizionale funzionera'?

Ma supponiamo che le conseguenze di Brexit si superino e che il periodo transitorio sia passato senza colpo ferire. Rimane forse la questione cruciale: il sistema giurisdizionale funzionera'? O ben rodati sistemi nazionali saranno rimpiazzati da un sistema europeo meno efficace?

a) Rischi

Il successo del pacchetto brevettuale UE dipende dalla qualita' della giurisdizione³⁸. Nel dibattito giuspolitico inizialmente sono prevalse le voci critiche, il timore che si verificasse un „approccio amatoriale lussemburghese“ al posto di „qualita' Dusseldorf“ o „qualita' Karlsruhe“. In effetti, un'analisi dell'Accordo lascia intravedere alcuni rischi³⁹.

In primo luogo, bisogna essere in grado di individuare buoni giudici. Anche l'Accordo esprime un impegno nel senso della qualita': „I giudici garantiscono i massimi livelli di competenza e comprovata esperienza nel settore delle controversie brevettuali.“⁴⁰ Possono competere giudici da tutti gli Stati Membri. Ci si attende che dagli Stati principali possano venire i giudici con maggiore esperienza brevettuale. E pero', vi saranno anche numerosi giudici da piccoli Stati ove non v'e' una significativa prassi brevettuale. Costoro, non avendo alcuna esperienza, vengono formati al training centre del Tribunale unificato a Budapest. Non posso parlar male di questo corso di formazione in quanto a inizio Settembre mi trovavo proprio a Budapest a insegnare. Non si puo' pero' imparare tutto lo scibile brevettuale in qualche corso. Impareranno lavorando. E' importante che la selezione dei giudici avvenga secondo criteri di merito e non politici. Inoltre, la composizione multinazionale deve far si che in ogni divisione vi sia almeno un giudice con una considerevole esperienza in materia di brevetti, che possa prendere sotto la propria ala i colleghi piu' inesperti. In secondo luogo, i colleghi avranno composizione multinazionale anche se nelle divisioni locali dei piu' grandi Stati Membri con numeri adeguati, due giudici nazionali saranno di fronte a un giudice straniero nella maggioranza dei casi. La multinazionalita' porta con se' potenziali frizioni. Anche qualora si trovi un numero sufficiente di giudici con esperienza e conoscenza della lingua, occorre comunque portare a comun denominatore le differenti tradizioni e precomprensioni. A differenza dei giudici nazionali, il Tribunale unificato non puo' fare affidamento su una giurisprudenza brevettuale stratificata negli anni o anche su principi generali come l'abuso del diritto. Le soluzioni vanno elaborate sulla base delle differenti tradizioni interne. In terzo luogo, non e' ancora chiaro il ruolo della Corte di Giustizia. Idealmente, questa lascera' la definizione dei dettagli tecnici in buona misura alle divisioni e alla corte d'appello e decidera' solo su questioni che vanno di la' dal mero diritto dei brevetti e concernono per esempio i diritti e le liberta' fondamentali. E pero', la Corte di Giustizia ha sinora risposto a molte questioni specifiche in materia di brevetti, marchi e diritto d'autore, questioni che meglio si sarebbero attagliate alle sezioni specializzate. Cio' ha a che fare senz'altro alla tendenza della Corte a facilitare l'armonizzazione dei sistemi nazionali: la seconda istanza del Tribunale brevettuale e' un vero e proprio giudice europeo. Cio' rendera' probabilmente piu' facile per la Corte

accettarne le decisioni. Infine, l'effetto unitario delle decisioni del Tribunale brevettuale viene percepito, soprattutto per ciò che attiene al fascio di brevetti, come eccessivo. Al titolare potrebbe⁴¹ non rimanere altra scelta che ottenere un'ingiunzione per l'intero territorio degli Stati Membri considerati. E' inoltre più esposto a controricorsi per invalidità che potranno essere presentati, a differenza che in passato, con riguardo a tutte le componenti del fascio. Il rafforzamento dell'enforcement transnazionale ha anche i suoi lati negativi, specialmente nella misura in cui la competenza territoriale del giudice porta con sé ulteriori possibilità di forum shopping. Così, per esempio, potrebbe occuparsi di titolari di brevetti non europei, paralizzare in un sol colpo siti produttivi europei, mentre il contraccolpo sarebbe molto più pesante.

b) Opportunità

Allo stesso tempo, il sistema brevettuale offre talune opportunità.

Anche se il sistema è provvisoriamente limitato a un massimo di 25 nazioni, lo scopo di un efficiente enforcement transnazionale è raggiunto. L'attuale frammentazione del panorama brevettuale, di pari passo con l'interpretazione restrittiva del regolamento Bruxelles 1 bis portata avanti dalla Corte di Giustizia, rende necessario portare avanti processi paralleli in diverse nazioni. Anche se certamente talvolta sono condotti in Germania i processi pilota che le parti prendono a paragone, questa situazione non è allo stesso livello di un brevetto efficace in tutta l'Unione. Per converso, è più agevole eliminare brevetti viziati attraverso un'azione centralizzata di annullamento, in modo tale che beneficerebbe del nuovo sistema non solo il titolare del brevetto. Inoltre, il sistema linguistico farà sì che il brevetto unitario farà risparmiare sui costi di traduzione.

In secondo luogo, il timore di una bassa qualità delle future decisioni brevettuali sembra eccessivo. In particolare, non c'è ragione per cui le divisioni di Dusseldorf, Monaco di Baviera, Mannheim e Amburgo, che saranno occupate da due giudici tedeschi, non debbano decidere con lo stesso grado di esperienza dei Landgerichte. Certamente, il Tribunale unificato deve sviluppare prima la propria giurisprudenza, per esempio decidere come decidere sulle obiezioni antritrust a un'azione di violazione sulla base dell'Accordo e delle regole di procedura⁴². Poiché si tratterà di collegi composti da giudici esperti in materia di brevetti, non c'è alcuna ragione per supporre che non saranno all'altezza delle aspettative.

In terzo luogo, è apprezzabile la nuova flessibilità del Tribunale nel trattare i controricorsi in annullamento, dal punto di vista tedesco, in ragione del principio di separazione che è stato ammorbidito in quanto estraneo alla tradizione britannica. Nelle mani di un giudice della violazione responsabile la possibilità di scelta si rivelerà uno strumento utile. Già le decisioni tedesche⁴³ mostrano che collegi chiamati a pronunciarsi sulla violazione in determinati casi possono trovarsi nella posizione di valutare a tutto tondo la validità di un titolo. Allo stesso tempo, detto collegio può, come in passato, trasferire i procedimenti di annullamento alla divisione centrale. Quarto, dal punto di vista dell'armonizzazione, il diritto dei brevetti non assomiglia ad alcun altro comparto del diritto civile. Già la concessione di brevetti europei da parte dell'EPO ha portato i giudici brevettuali nazionali a conoscere e prendere in considerazione le decisioni di altri Stati, più di quanto non avvenga in altri ambiti. Soprattutto quando si è già avuta una decisione straniera su una componente del brevetto europeo, è abbastanza comune che il successivo giudice nazionale studi il giudicato estero con attenzione e rispetto. Inoltre, è diventato comune che i giudici brevettuali europei di incontrano regolarmente, discutono di questioni giuridiche e decidono casi ipotetici in „mock trials“. L'atmosfera unica dell'isola di San Servolo vicino Venezia, in cui ogni Ottobre ha luogo il forum dei giudici, contribuisce certamente a che ci si conosca e apprezzi. Questo tipo di armonizzazione dal basso attraverso il reciproco convincersi è per molti versi superiore all'armonizzazione dall'alto tramite l'autoreferenziale giurisprudenza della Corte di Giustizia. Il Tribunale unificato potrebbe beneficiare di questo tipo di cooperazione. Bisogna però approfittare della possibilità di prendere in considerazione l'esperienza nazionale in materia. I giudici europei non devono sempre inventare la ruota.

V. Conclusione

Sia il regolamento che l'Accordo vengono certamente fuori da un legno storto⁴⁴. Il diritto sostanziale dei brevetti e' presente solo in frammenti nel regolamento.. La disposizione di cui all'art. 5 del regolamento rappresenta un compromesso che solleva piu' questioni di quante non ne risolve. Mentre almeno sui diritti del titolare molto e' detto nell'Accordo, si hanno lacune quanto a licenze obbligatorie e utilizzazioni precedenti. La limitazione dell'Accordo agli Stati Membri UE impedisce che si realizzi una ben piu' significativa giurisdizione unitaria per tutti i contraenti dell'EPC e l'esclusione di Spagna e altri paesi porta a una frammentazione del diritto brevettuale dell'Unione. Da una prospettiva accademica, e' facile immaginare modelli migliori⁴⁵. Un brevetto unitario integralmente disciplinato per via di regolamento e con efficacia estesa a tutti gli Stati Membri sarebbe stato preferibile all'odierna soluzione. Per quanto concerne la giurisdizione, l'EPLA aveva il pregio di includere tutti gli Stati Membri dell'EPC. Pure nell'attuale sistema ci sarebbero buone ragioni per consentire azioni parallele dinanzi ai giudici nazionali per il fascio di brevetti pure dopo i sette anni di periodo transitorio e per vedere quale giurisdizione prevalga nella competizione fra i sistemi giuridici⁴⁶.

Comunque, si era discusso su quei progetti per decenni senza successo. Ora si e' aperta una "window of opportunity", una finestra che consente la realizzazione dei progetti europei. Come in altri casi di integrazione europea, c'e' la questione giuspolitica se occorra accettare un compromesso subottimale perche' la finestra potrebbe non riaprirsi per decenni. Gli Euroscettici preferiranno l'attuale sistema frammentato a livello nazionale perche' prevedono i rischi di un sistema europeo ancora da rodare. Gli Europeisti attenderanno che il nuovo sistema si stabilisca, che alla fine connetta tutti gli Stati Membri e che ai difetti pratici si rimedi giudizialmente, attraverso decisioni del Tribunale unificato o se necessario modificando il regolamento e l'Accordo.

Se il pacchetto brevettuale diventa realta', allora sara' compito di dottrina e prassi di incistare nel sistema vita e qualita'⁴⁷. In una conferenza tedesco-finlandese sui brevetti che abbiamo organizzato poco dopo l'accordo sul pacchetto brevettuale, abbiamo affidato ai relatori il tema "„A European patent litigation system: Will it work?". Si e' trasformato nella sua conclusione in „Let's make it work". Non v'e' nulla da aggiungere.

¹ BGH GRUR 2012, 45 – Diglycidverbindung

² BGH GRUR 1960, 423; 1962, 398; 1962, 401 – Kreuzbodenventilsäcke I-III.

³ Tecnicamente cio' e' raggiunto attraverso il regolamento sul brevetto unitario e il regolamento sulla traduzione: 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 e Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio del 17 dicembre 2012 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile.

⁴ Il fondamento e' costituito dall'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti (2013/C 175/01), in prosieguo anche „l'Accordo".

⁵ Cfr. il quadro d'assieme di *Kraßer*, *Patentrecht*, 6. Aufl. (2009), § 7 II (S. 90 ss.); *Haedicke*, in: *Haedicke/Timmann* (Hrsg.), *Handbuch des Patentrechts* (2012), § 1 Rn. 23 ss.; *Kolle*, in: *Beier/Brüning-Petit/Heath* (Hrsg.), *Festschrift für Jochen Pagenberg* (2006), S. 45 ss.

⁶ Le riflessioni sull'istituzione di un sistema brevettuale europeo sono piu' risalenti, cfr. *Brehm*, GRUR 1949, 136 ss.

⁷ Su questa fase v. *amplius Haertel*, *Geschichtliche Entwicklung des europäischen Patentrechts* (1984); *Beier*, GRUR Int. 1969, 145 ss.; *Stauder*, GRUR Int. 1990, 793 ss.

⁸ Convenzione sull'unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti d'invenzione (Convenzione di Strasburgo).

⁹ Non si tiene in considerazione l'interpretazione uniforme del brevetto europeo (art. 69 EPC in combinato disposto col protocollo interpretativo), la durata di protezione (art. 63 comma 1 EPC), la tutela dei prodotti ottenuti direttamente mediante un procedimento brevettato (art. 64 comma 2 EPC) e la lista dei motivi di nullità (art. 138 EPC).

¹⁰ S. *Kraßer* (Fn. 7), § 7 II c (S. 93 ss.); su armonizzazione e trattato di Lussemburgo v. *Haertel*, GRUR Int. 1981, 479, 480 ss.

¹¹ *Haedicke/Timmann/Haedicke* (Fn. 7), § 1 Rn. 25; *Tilmann*, GRUR Int. 2003, 381, 382.

¹² Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune. *Kolle* (Fn. 7, S. 45) descrive la storia sino a meta' degli anni 2000 come „storia del fallimento“.

¹³ Proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario, COM(2000) 412 definitivo. V. *Schauwecker*, in: *Fitzner/Lutz/Bodewig*, *Patentrechtskommentar*, 4. Aufl. (2012), Einf. IntPatÜG Rn. 10; *Haedicke/Timmann/Haedicke*, (Fn. 7), § 1 Rn. 26.

¹⁴ V. *Luginbühl*, in: *Leible/Ohly* (Hrsg.), *Intellectual Property and Private International Law* (2009), S. 231 ss., e GRUR Int 2004, 357 ss.

¹⁵ Ratsdok. 177229/09.

¹⁶ EuGH, Parere 1/09, GRUR Int. 2011, 309; cfr. *Tilmann*, EUCJ-Opinion 01/09 - Analysis and Consequences (2011), disponibile all'indirizzo <http://www.eplawpatentblog.com/2011/March/EPLAW28.3.pdf> (da ultimo visitato l'11.12.2012).

¹⁷ A questo proposito *Thym*, *Ungleichzeitigkeit und europäisches Verfassungsrecht* (2004), S. 43 ss.; *Lamping*, IIC 2011, 879, 884 ff.; sugli sviluppi v. *Blanke*, in: *Grabitz/Hilf/Nettesheim*, *Das Recht der Europäischen Union*, 48. EL (2012), Art. 20 EUV Rn. 7 ss.

¹⁸ EuGH ***

¹⁹ Decisione del Consiglio del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (2011/167/UE).

²⁰ *Jacob*, Opinion on a Unified Patent Court (2011), disponibile all'indirizzo <http://www.eplawpatentblog.com/2011/November/Robin%20Jacob%20Opinion%20re%20Arts.pdf> (visitato il 11.12.2012), S. 3.

²¹ V. supra, Fn. 11.

²² Cfr. sul marchio comunitario *Knaak*, GRUR Int. 2001, 665, 666 ss.; sui disegni comunitari v. *Ohly* ZEUP 2004, 296 ss.

²³ Il regolamento sul marchio comunitario disciplina autonomamente solo l'ingiunzione e rinvia per il resto ai diritti nazionali (art. 102), il regolamento sui disegni comunitari contiene all'art. 89 comma 1 lett. d) una previsione analoga.

²⁴ In senso dubitativo *Stjerna*, Mitt. 2012, 54, 57.

²⁵ Art. 22 comma 2 del regolamento sul brevetto unitario.

²⁶ Sulle frizioni istituzionali nel rapporto fra EPO e EU v. pero' *Jaeger*, IIC 2012, 286, 293 s.

²⁷ V. infra, IV 3.

²⁸ Oggi art. 6 del regolamento sul brevetto unitario.

²⁹ V. EuGH, Rs. C-15/74, GRUR Int. 1974, 454 – *Centrafarm*; EuGH, Rs. C-316/95, GRUR Int 1997, 911 – *Generics/Smith Kline*.

³⁰ V. supra, Fn. 3.

³¹ V. sopra, il testo della nota 16.

³² EuGH, parere 1/09, GRUR Int. 2011, 309, Rn. 89. Poiche' un giudice per tutti gli Stati EPC potrebbe decidere anche per Stati non Membri, che non sarebbero vincolati al diritto dell'Unione, un'autorizzazione sarebbe stata pressoché impossibile.

³³ Competente in prima istanza per i brevetti chimici, v. l'allegato II dell'Accordo.

³⁴ Competente in prima istanza per i brevetti meccanici, v. l'allegato II dell'Accordo.

³⁵ *Pagenberg*, GRUR Int. 2005, 195, 197; *Stjerna*, Mitt. 2012, 54, 57, i quali portano entrambi ulteriori elementi.

³⁶ *EuGH*, Gutachten 1/09, GRUR Int. 2011, 309, Rn. 82.

³⁷ *Jaeger*, IIC 2012, 286, 299 s.

³⁸ *Haedicke/Grosch*, ZGE/IPJ 2 (2010) 196, 197.

³⁹ V. nel dettaglio *Pagenberg*, GRUR Int. 2010, 195 ss. e GRUR 2012, 582 ss.; *Stjerna*, Mitt. 2012 54 ff.; GRUR-Stellungnahme, GRUR 2008, 498 ss.

⁴⁰ Art. 10 comma 1 dell'Accordo.

⁴¹ E pero' Annette Kur nella discussione successiva alla sua relazione all'odierno convegno si e' riferita alla sentenza della Corte di Giustizia in C-235/09, DHL/Chronopost, secondo cui un'ingiunzione nel diritto del marchio comunitario vale per tutto il territorio dell'Unione, ma cio' solo se l'attore non ha limitato territorialmente la domanda: GRUR 2011, 518, Rn. 48. Se il titolare di un fascio di brevetti pone in essere un tale limitazione, cosi' probabilmente anche il convenuto puo', a mente dell'Accordo, chiedere l'annullamento del brevetto solo con effetto nello Stato considerato.

⁴² *Haedicke/Grosch*, ZGE/IPJ 2 (2010) 196, 206 s.

⁴³ OLG Düsseldorf Mitt. 2008, 327.

⁴⁴ Cfr. la raccolta dei principali punti critici nell'opinione del MPI, http://www.ip.mpg.de/de/pub/publikationen/stellungnahmen_des_instituts/unitary_patent_package.cfm#i53895 (da ultimo visitato il 11.12.2012).

⁴⁵ Cfr. lo sguardo d'insieme di *Jaeger*, IIC 2012, 286, 306 s.

⁴⁶ Hierfür mit Nachdruck *Pagenberg*, GRUR Int 2010, 195, 197.

⁴⁷ Alla conferenza organizzata congiuntamente dalle universita' di Helsinki e Bayreuth sulla europeizzazione del brevetto europeo, *Richard Vary*, Senior Litigation Counsel bei Nokia, muto' il tema a lui assegnato „A European patent litigation system: Will it work?“ in „Let's make it work“. Non v'e' nulla da aggiungere.