



BREVETTO UNITARIO EUROPEO E TRIBUNALE UNICO PER LE CONTROVERSIE BREVETTUALI

Nota di aggiornamento

Situazione pregressa

Il 29 giugno 2012, la decisione del Consiglio europeo di cancellare gli articoli 6, 7 e 8 dal regolamento che istituisce il brevetto unico aveva portato a un ennesimo stallo sull'intero pacchetto in materia brevettuale, che - come noto - comprende anche uno schema di regolamento sul regime linguistico e una bozza di accordo internazionale sull'istituzione di un Tribunale unico dei brevetti.

La decisione unilateralmente presa dai Capi di Stato e di Governo non solo ha rappresentato uno "sgarbo istituzionale" nei confronti del Parlamento europeo, con il quale il Consiglio aveva precedentemente concordato il testo, impegnandosi a non apportare modifiche, ma l'elisione dei tre articoli (voluta dal Premier britannico) ha determinato una vera e propria modifica sostanziale della proposta, tale da comportare il cambiamento della base giuridica del testo, come successivamente sostenuto dal Servizio Giuridico del Parlamento europeo.

Decisione relativa alla sede del Tribunale unico dei brevetti

Lo stesso Consiglio europeo del 29 giugno 2012 ha raggiunto un accordo definitivo in ordine all'individuazione della sede centrale del Tribunale di prima istanza dei brevetti, ponendo fine a una trattativa durata oltre due anni. L'accordo prevede che la sede principale della Divisione Centrale sia collocata a Parigi e che due sedi distaccate, con competenze diverse a seconda della materia oggetto del brevetto, siano ubicate a Londra (per quanto riguarda i brevetti di sostanze chimiche, compresi i prodotti farmaceutici) e a Monaco (brevetti di ingegneria meccanica e industriale).

Il compromesso del 29 giugno 2012 esclude, quindi, la possibilità che venga attribuita una sede del Tribunale europeo dei brevetti all'Italia, in particolare alla città di Milano, seppure il Governo italiano, dopo una iniziale indisponibilità a trattare su questo punto, avesse provveduto, il giorno dopo la scadenza dei termini (5 dicembre 2011), a presentare ufficialmente la candidatura del capoluogo lombardo.

Recenti sviluppi e prossime tappe

A seguito del Consiglio europeo del 29 giugno, Parlamento europeo, Presidenza del Consiglio e Commissione hanno avviato una serie di colloqui riservati, che si sono intensificati nelle

settimane seguenti e hanno portato, il 19 novembre 2012, a un accordo volto a superare l'*impasse*.

Tale accordo è stato raggiunto al termine di una seduta straordinaria della Commissione per gli Affari Giuridici del Parlamento, in presenza del Commissario responsabile del Mercato Interno, Michel Barnier. In quella sede i deputati, pur evidenziando alcune perplessità, hanno deciso di avallare l'accordo nei termini di cui si dirà a breve. Nella stessa data, il testo è stato validato anche dal Co.Re.Per. (il comitato che riunisce i Rappresentanti permanenti degli Stati membri).

In conseguenza di quanto sopra, l'intero pacchetto di proposte sul brevetto è stato approvato dal Consiglio Competitività del 10 dicembre 2012 e, il giorno successivo, anche dal Parlamento europeo, riunito a Strasburgo in sessione plenaria. Questo processo si è completato il 17 dicembre 2012, con il via libera formale del Consiglio Ue ai due regolamenti sul brevetto unitario europeo in regime di cooperazione rafforzata. Tali regolamenti, secondo quanto espressamente stabilito, saranno applicabili dal 1° gennaio 2014 o dalla data di entrata in vigore dell'accordo sulla giurisdizione brevettuale unitaria, se successiva.

A quest'ultimo proposito, è previsto che nel primo semestre del 2013 verrà indetta una conferenza diplomatica per la sottoscrizione dell'accordo sul Tribunale unico da parte di tutti gli Stati partecipanti e, a seguire, l'avvio del processo di ratifica da parte dei parlamenti nazionali di almeno 13 dei suddetti Stati. Tutti i lavori e gli adempimenti necessari per rendere operativo il nuovo sistema (designazione dei comitati, nomina dei giudici e del presidente, reclutamento dello staff, budget, ecc.) dovranno essere completati in modo da consentire la prima registrazione di un brevetto con effetti unitari entro la primavera del 2014.

Contenuti dell'accordo rispetto alla creazione di un titolo brevettuale unico

L'accordo raggiunto dalle istituzioni Ue porta alla creazione di un "brevetto unico" europeo, vale a dire un titolo brevettuale unitario che può essere rilasciato, modificato o revocato con i medesimi effetti in tutti gli Stati membri partecipanti.

Il regolamento che lo istituisce ha come base giuridica l'art. 118 del TFUE, che richiede: *i)* la procedura legislativa ordinaria per quanto riguarda la disciplina sostanziale del futuro titolo europeo, trattandosi di una misura riguardante il mercato interno; *ii)* la procedura legislativa speciale per quanto concerne il regime linguistico.

Il nuovo brevetto unitario sarà costruito sulla base del sistema dell'attuale brevetto europeo di Monaco, di cui utilizza la medesima fase procedurale di deposito, lasciando al momento della concessione la scelta tra brevetto unitario e brevetto europeo. Questo vale anche per il regime linguistico, che riprende il regime trilinguistico (inglese, francese e tedesco) dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPC). Secondo quanto già precedentemente concordato, il deposito iniziale potrà avvenire in una qualsiasi delle lingue degli Stati membri, alla quale bisognerà fare seguire una traduzione in inglese, francese o tedesco, a scelta del proponente, che diventerà la lingua della procedura.

In questo caso, qualora il brevetto sia stato presentato da una Pmi, da una persona fisica, da una ONG, da un'università o da un centro di ricerca pubblica, il proponente avrà diritto al rimborso (entro un limite massimo) dei costi di traduzione.

Inoltre, in attesa che divenga operativo un sistema di traduzioni automatiche del brevetto unitario in tutte le lingue ufficiali dell'Unione - attualmente in fase di sviluppo - è previsto un periodo transitorio, della durata minima di 6 anni e massima di 12, durante il quale i brevetti in inglese dovranno essere tradotti in una qualsiasi delle altre lingue ufficiali dell'Ue, mentre quelli in francese o tedesco dovranno essere obbligatoriamente tradotti in inglese (cd. *english always*).

Tale sistema dovrebbe portare a significativi risparmi per le imprese. Per quanto, infatti, il costo di registrazione di un brevetto varia sensibilmente a seconda della lunghezza dello stesso e del Paese in cui si decide di procedere alla registrazione, i dati presentati dalla Commissione prevedono che il costo per ottenere un brevetto valido nei 27 Stati membri, attualmente corrispondente a circa 36.000 euro (di cui 23.000 euro solo per costi di traduzione), si ridurrà a un importo compreso tra un minimo di 4.725 e un massimo di 6.425 euro, mentre i costi di traduzione varieranno da un minimo di 680 a un massimo di 2.380 euro quando il regime linguistico sarà pienamente operativo.

Contenuti dell'accordo rispetto alla creazione di un Tribunale unico dei brevetti

La nuova proposta di accordo internazionale tra gli Stati membri (ne è esclusa la stessa UE) per la creazione di una giurisdizione unitaria in materia brevettuale, sul modello del Tribunale del Benelux, è volta a superare i rilievi mossi dalla Corte di Giustizia con il parere del marzo 2011, il quale aveva rilevato l'incompatibilità con il diritto comunitario del sistema giurisdizionale sul brevetto UE originariamente presentato dalla Commissione. A questo proposito, è stato introdotto un capitolo dedicato alla primazia del diritto comunitario, tale da soddisfare sia le richieste dei Governi che le perplessità espresse dalla Corte. Il Tribunale dei brevetti sarà legittimato a effettuare direttamente rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia, sarà sottoposto al potere di iniziativa e di controllo della Commissione (es. mediante procedimenti di infrazione) e sarà responsabile per i danni provocati ai cittadini da decisioni contrarie al diritto UE, sulla base di un complesso meccanismo risarcitorio che coinvolge gli Stati membri contraenti.

Nel merito, il Tribunale unitario dei brevetti avrà giurisdizione esclusiva sulle controversie in materia di violazione e validità sia dei futuri brevetti Ue concessi in regime di cooperazione rafforzata, sia dei brevetti europei di Monaco (rilasciati dall'UEB). Al sistema giurisdizionale possono partecipare anche Paesi membri non aderenti alla cooperazione rafforzata sul brevetto UE (al momento, Italia e Spagna), ma solo con riferimento alle controversie relative ai brevetti europei di Monaco validi sui propri territori.

Quanto agli aspetti strutturali e organizzativi, il Tribunale sarà composto da una Corte di primo grado, a sua volta articolata in una divisione centrale e in divisioni locali e regionali dislocate negli Stati contraenti, da una Corte d'appello e da una Cancelleria.

Ricorsi di Italia e Spagna presso la Corte di Giustizia dell'Ue

In parallelo alla conclusione dei negoziati sul pacchetto brevettuale è attesa anche la sentenza della Corte di Giustizia, chiamata a decidere sui due ricorsi presentati dai Governi italiano e spagnolo contro l'utilizzo della procedura della cooperazione rafforzata per l'istituzione di un titolo brevettuale unico europeo, dal momento che questa materia

afferisce direttamente al mercato interno (come dimostrato anche dalla base giuridica prescelta, art. 118 TFUE) e che la scelta del regime linguistico basato su inglese, francese e tedesco è ritenuta discriminatoria per l'italiano e lo spagnolo.

A tale proposito, l'11 dicembre 2012, in concomitanza con l'approvazione del pacchetto da parte del Parlamento europeo, sono state rese pubbliche le conclusioni dell'Avvocato generale sui due ricorsi. In sintesi, l'Avvocato generale non condivide le contestazioni alla cooperazione rafforzata sollevate da Italia e Spagna, suggerendo alla Corte di respingere i ricorsi. Secondo l'Avvocato generale, infatti, l'utilizzo della procedura di cooperazione rafforzata per la costituzione di un titolo brevettuale unico non rappresenta un *vulnus* nei confronti del mercato unico ed è in linea con i Trattati.

Sebbene le conclusioni dell'Avvocato generale non siano vincolanti, nella prassi sono quasi sempre confermate dalla Corte, la cui sentenza è attesa entro i prossimi tre mesi.

Resta fermo che laddove la Corte accogliesse il ricorso, disattendendo le indicazioni dell'Avvocato generale, questa decisione rimetterebbe in discussione l'intero accordo sul pacchetto, rendendo necessario riavviare il negoziato tra tutti gli Stati membri, su basi differenti (unanimità).

Posizione di Confindustria

Confindustria ha seguito fin dall'inizio i negoziati sul pacchetto in materia di brevetto dell'Ue, sia a livello europeo che nazionale. In particolare, a livello nazionale Confindustria ha elaborato la propria posizione sulla base del costante confronto con gli associati, specie nell'ambito del Gruppo di lavoro tecnico sulla Proprietà Intellettuale. Inoltre, Confindustria ha partecipato regolarmente agli incontri di coordinamento organizzati dal Dipartimento per le Politiche europee, rappresentando il punto di vista delle imprese, spesso in contrasto con gli interessi dei rappresentanti dei traduttori e dei consulenti/avvocati brevettuali (in particolare, con riferimento al regime linguistico).

In questo senso, Confindustria ha sempre affermato la necessità di istituire un **brevetto valido ed efficace su tutto il territorio dell'Unione europea**, basato sull'utilizzo dell'inglese come lingua unica della procedura, al fine di ridurre i costi e semplificare l'accesso alla brevettazione da parte delle imprese italiane, specie PMI, e per garantire una protezione omogenea ed efficace ai risultati dei processi di ricerca e innovazione industriali.

Allo stesso modo, Confindustria ha sottolineato l'importanza per le imprese di creare un **sistema giurisdizionale unitario** per le controversie in materia brevettuale, che consenta di assicurare prevedibilità e qualità delle decisioni, di abbattere gli enormi costi del contenzioso dinanzi a più giudici nazionali e di rendere effettive le tutele riconosciute dal titolo unico.

Il Governo italiano, tuttavia, non si è dimostrato disponibile a mettere in discussione la propria posizione a difesa della lingua italiana nell'ambito dei negoziati sul brevetto, nonostante la richiesta avanzata in questo senso dai vertici di Confindustria, in diverse lettere indirizzate al Presidente del Consiglio e ai Ministri competenti. Di conseguenza, non partecipando alla procedura di cooperazione rafforzata sul brevetto, ma, anzi, presentando ricorso contro tale procedura, l'Italia è stata esclusa dai negoziati sul brevetto unico che hanno portato al presente accordo.

Questa situazione sta danneggiando gravemente la posizione delle imprese nazionali, i cui interessi non sono stati e continuano a non essere adeguatamente rappresentati al tavolo delle trattative, come invece è stato fatto dagli altri Stati membri cooperanti a vantaggio delle proprie imprese.

Quanto alla giurisdizione, Confindustria ha apprezzato la decisione dell'Italia di aderire all'accordo sul Tribunale unico dei brevetti, che le consentirà di ospitare sul proprio territorio una sede regionale o locale del Tribunale di prima istanza. Tuttavia, il ritardo con cui si è giunti a tale scelta, in parte dovuto al cambio di Governo, ha pregiudicato le *chances* di ospitare in Italia la sede centrale della futura Corte, ipotesi che la Commissione pure aveva lasciato aperta. Peraltro, rimanendo al di fuori della cooperazione rafforzata, la partecipazione ad una giurisdizione unitaria rischia di produrre vantaggi limitati, poiché darà luogo ad un duplice sistema brevettuale - europeo e italiano - sia sul piano sostanziale che su quello giurisdizionale, con una conseguente duplicazione di costi e una marginalizzazione dell'Italia nel panorama brevettuale europeo. Quest'ultima situazione rischia di determinare un impoverimento della ricerca applicata e una minore attrattività del Paese nei confronti degli investitori stranieri.

Tale scenario può mutare in relazione agli esiti del ricorso presentato alla Corte di Giustizia contro la cooperazione rafforzata, poiché la decisione della Corte inciderà in un verso o nell'altro sulle sorti del brevetto unitario.

Qualora il ricorso dovesse essere respinto, come sembra probabile alla luce delle conclusioni presentate dall'Avvocato generale, Confindustria intende ribadire con decisione l'esigenza, da un lato, di aderire alla cooperazione rafforzata per non escludere le imprese italiane dal nuovo sistema brevettuale unitario, e, dall'altro, di dotare il Paese di una divisione, regionale o locale, del Tribunale europeo, specializzata e facilmente accessibile in termini di costi e lingua della procedura. Questa soluzione consentirebbe di rendere la sede italiana competitiva e attrattiva anche per le controversie estere, incentivando l'aggregazione di altri Stati membri e generando, in questo modo, evidenti vantaggi – economici, ma anche di prestigio – per l'intero sistema Paese.

Roma, 17 dicembre 2012