

NOTA SU BREVETTO UNITARIO E CORTE UNICA

OSSERVAZIONI SULLE CRITICHE AL NUOVO SISTEMA

1) Premesse

Prima di analizzare in modo puntuale le critiche rivolte alla Corte unica e al brevetto unitario, occorre soffermarsi su alcune fondamentali precisazioni.

Occorre anzitutto sottolineare che l'affermazione per cui il nuovo sistema giurisdizionale sarebbe tendenzialmente a favore del titolare del brevetto è probabilmente corretta, ma rappresenta un dato condivisibile se si considera che, prima di ottenere un brevetto, un'impresa deve aspettare tempi più o meno lunghi e sostenere una serie di costi. Sarebbe lesivo dei diritti del titolare della privativa e iniquo delineare una tutela giurisdizionale che crei vantaggi al contraffattore, al quale è in ogni caso garantito il pieno diritto di difesa, anche in ragione del fatto che è sempre ammessa la proposizione di domande riconvenzionali e che il soggetto che teme di essere attaccato per contraffazione può inviare alla Corte Unificata un'unica *protective letter*, che sostanzialmente mette al riparo dal rischio di misure d'urgenza emanate *inaudita altera parte* in tutta Europa.

Inoltre, rispetto ad oggi, il nuovo sistema consentirà di invalidare più facilmente, con un'unica causa, i brevetti privi dei dovuti criteri di brevettabilità, malgrado la concessione.

Peraltro, l'analisi del nuovo sistema giurisdizionale dovrebbe, a rigore, essere condotta assumendo come punto di vista quello dell'impresa titolare del brevetto e non invece quello dell'azienda contraffattrice.

L'obiettivo delle imprese che vogliono crescere, soprattutto in un momento di crisi, deve infatti essere di brevettare di più, puntare sull'innovazione, dotandosi di quegli strumenti, gli *asset* immateriali, che costituiscono il reale valore economico di un'impresa e, al contempo, il primo, indefettibile, fattore di attrattiva per gli investitori esteri.

Le nostre imprese sono al di sopra della media europea per tasso di innovazione, ma non per il numero di brevetti, che sebbene assolutamente non trascurabile, deve essere incrementato.

Sappiamo che il mondo dei brevetti è una realtà complessa, estremamente tecnica e che tra il titolare del brevetto e l'impresa contraffattrice "per mestiere", esiste una "zona grigia" nella quale si inseriscono quelle imprese che solo inconsapevolmente violano l'altrui brevetto. Tralasciando, per ragioni fin troppo ovvie, la situazione di chi fonda volontariamente la propria competitività sulla copia degli altrui risultati innovativi - che non può e non deve essere oggetto di attenzione nel percorso di adesione a un sistema che favorisce le imprese che innovano - le imprese che trarranno beneficio dalle nuove norme sono quelle che si avvicinano ai brevetti in modo consapevole, perché solo in questo modo possono davvero essere competitive sul mercato internazionale, al pari dei concorrenti stranieri.

Il nuovo sistema facilita questo meccanismo, premia l'impresa che decide di innovare, il follower consapevole che studia e analizza in modo approfondito i brevetti già esistenti sul mercato e si inserisce in un settore o in una fetta dello stesso cui non si estende l'altrui titolo o nella quale tale titolo è debole e, quindi, destinato a soccombere in un eventuale giudizio di contraffazione.

2) Le critiche rivolte alla Corte unica

Costi e lingua

Il progetto di istituzione di una corte unificata in materia di brevetti prevede la creazione un sistema giurisdizionale sopranazionale parallelo alle giurisdizioni nazionali. Tutte le decisioni avranno effetti diretti cross border, estesi automaticamente al territorio di tutti i paesi partecipanti al sistema. Lingua della procedura sarà la lingua del paese ospitante la specifica sezione locale o quella del brevetto (e quindi inglese, tedesco o francese).

Ne deriva che difendersi in giudizio nel nuovo sistema sarà tendenzialmente più costoso. Mentre fino ad oggi un concorrente che voleva bloccare la produzione di un'impresa italiana doveva necessariamente venire in Italia, oggi potrà rivolgersi a qualsiasi sezione della nuova corte (e l'impresa italiana dovrà quindi difendersi davanti ad essa con tutte le difficoltà - sia linguistiche che di sensibilità giuridica e culturale - che difendersi all'estero comporta).

- La preoccupazione sottesa a tale critica riflette **situazioni assolutamente marginali**, inerenti quel ristretto numero di imprese italiane il cui mercato di riferimento è solo quello nazionale. Tutto il resto delle nostre imprese – ovvero il 75% del PIL – sono già oggi operative anche in mercati esteri e quindi già esposte al rischio di doversi difendere o di dover citare in giudizio i contraffattori di fronte a giudici stranieri. Inoltre, anche per le prime, l'accordo prevede che l'azione di contraffazione debba essere introdotta dal titolare del brevetto nella sede locale ospitata dallo Stato membro nel cui territorio il convenuto – presunto contraffattore - ha la residenza o la sede dell'attività oppure di fronte alla sede locale ospitata dallo Stato membro nel cui territorio si è verificata o c'è minaccia che si verifichi una contraffazione, e quindi (se l'Italia ospiterà almeno una sede locale della Corte) in Italia.

Posto ciò, occorre mettere a confronto il sistema attuale di Monaco e quello futuro della Corte unica.

L'attuale sistema di tutela giurisdizionale pone a carico delle imprese alcune aggravanti che spesso comportano la rinuncia delle PMI a proporre azioni giudiziarie a difesa dei propri titoli, con conseguente perdita della corrispondente fetta di mercato a vantaggio del locale concorrente contraffattore. Infatti, il sistema di Monaco, attribuendo al titolare non un unico brevetto ma un fascio di brevetti, comporta che la competenza a decidere sulle varie frazioni nazionali del titolo sia appunto dei giudizi nazionali.

Da ciò consegue la possibilità – diffusa – che vengano instaurate contemporaneamente più cause in Stati membri diversi, con evidente moltiplicazione dei costi di accesso alla giustizia e, cosa più grave, possibilità di sentenze fra loro contrastanti, data l'assenza di una giurisdizione comune e la diversificata gestione delle azioni in materia di contraffazione ed annullamento negli Stati membri.

Conseguenza di questa impostazione è l'alto rischio di frammentazione del titolo brevettuale e difficoltà per le imprese di reimpostare il proprio business, inevitabilmente precario.

E questo non può che essere considerato un limite dell'attuale sistema.

- Allo stesso modo non è condivisibile l'affermazione del **tendenziale aumento dei costi** che il nuovo tribunale comporterebbe per le imprese, presentata come conseguenza certa e inevitabile, nonostante non siano ancora state fissate le tasse d'accesso alla nuova Corte e dimenticando che il meccanismo di Monaco non è di certo economico. Attualmente, infatti, non c'è uniformità di costi di accesso alla giustizia, diversi a seconda dello Stato interessato e l'impresa italiana, come detto, potrebbe dover sostenere più di un giudizio. Nel nuovo tribunale ci sarà invece un'uniformità di procedura, di costi di accesso alla giustizia che, sebbene non ancora stabiliti, si presume saranno fissati a valori medi rispetto all'attuale sistema.

L'unica variabile sarà costituita dal compenso richiesto dal professionista, ma anche in questo caso, si presume che con un sistema europeo, privo di barriere e quindi caratterizzato da una concorrenza non più nazionale ma europea anche tra gli stessi professionisti, questa voce di spesa, al pari delle altre, tenderà ad un fisiologico allineamento su valori medi.

- La **lingua della procedura**, stando al tenore letterale della norma (art 49, comma 6), dovrà essere quella in cui è stato concesso il brevetto e quindi, inglese, francese o tedesco, ma solo alla Divisione Centrale, mentre nelle cause di contraffazione proposte nelle Divisioni Locali (e nelle eventuali cause riconvenzionali di nullità parimenti proposte in tale sede) la procedura si terrà di regola in una delle lingue ufficiali dello Stato membro contraente ospitante la divisione locale. Le parti potranno inoltre decidere, previo consenso del collegio giudicante, di utilizzare la lingua nella quale è stato rilasciato il brevetto.

Sul punto occorre tuttavia tenere alcune precisazioni.

In primo luogo, per un periodo transitorio della durata di 12 anni, sarà applicabile il regime dell'"*english always*" secondo il quale tutti i brevetti dovranno obbligatoriamente essere tradotti in inglese e quindi sarà sempre disponibile, anche per i brevetti depositati in francese e tedesco, una traduzione in inglese.

In secondo luogo, a oggi, la maggior parte dei brevetti concessi è rilasciata in lingua inglese e quindi è ragionevole ritenere che sarà questa la lingua del procedimento anche dinanzi la divisione centrale.

In terzo luogo, il regolamento sul regime linguistico del brevetto unitario prevede che in caso di controversia relativa a una presunta contraffazione di un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare del brevetto debba fornire, su richiesta del presunto contraffattore, una traduzione integrale del brevetto europeo in una lingua ufficiale dello Stato membro aderente nel quale si è verificata la contraffazione o nel quale è domiciliato il presunto contraffattore. Sempre con riferimento ai costi inerenti la traduzione dei brevetti, si consideri inoltre che il regolamento sul regime linguistico del brevetto unitario prevede un regime di compensazione per il rimborso di tutti i costi di traduzione, entro un massimale, per coloro che depositino domande di brevetto in una delle lingue ufficiali Ue che non sia quella del proprio Stato membro di appartenenza.

Sostanziale inefficacia dell'azione di accertamento negativo

Nel sistema come attualmente delineato, l'azione di accertamento negativo diviene un'arma spuntata. Essa (così come l'azione di nullità) dovrà essere necessariamente proposta innanzi alla Sezione Centrale (e quindi la lingua della procedura sarà necessariamente una tra inglese, francese e tedesco) e, inoltre, non impedirà al titolare del brevetto di reagire entro tre mesi con un'azione di contraffazione innanzi ad una qualsiasi sezione locale competente (e la proposizione dell'azione di contraffazione sospenderà l'azione di accertamento negativo). In altri termini, nel sistema come attualmente delineato, l'azienda italiana pretesa contraffattrice non avrà alcuna possibilità di attrarre la causa dinanzi alla sezione per lei più favorevole (in termini di lingua, costi, sensibilità dei giudici) e sarà sempre e comunque esposta alle scelte del titolare del brevetto.

- La concentrazione delle azioni di accertamento negativo dinanzi la divisione centrale, persegue l'obiettivo condivisibile di evitare il ricorso al c.d. *forum shopping*, prassi che attualmente consente, mediante articolate strategie processuali, di attrarre il luogo del giudizio presso la

sede stessa del presunto contraffattore. Come detto, il punto di vista che deve essere adottato è quello del titolare del brevetto.

- In ogni caso, per quanto concerne il rischio che l'azione di accertamento negativo, proposta dinanzi la divisione centrale dal presunto contraffattore, venga trasferita alla competenza della sede locale, adita dal titolare con azione di contraffazione, occorre considerare che, se l'Italia ospitasse una **sede locale del tribunale** (ottenibile da ciascuno Stato membro su semplice richiesta), la cause di contraffazione eventualmente promosse contro una nostra impresa, potrebbero rientrare nella competenza di tale corte.

Infatti, come detto, l'accordo prevede che l'azione di contraffazione debba essere introdotta dal titolare del brevetto nella sede locale ospitata dallo Stato membro nel cui territorio il convenuto – presunto contraffattore - ha la residenza o la sede dell'attività oppure di fronte alla sede locale ospitata dallo Stato membro nel cui territorio si è verificata o c'è minaccia che si verifichi una contraffazione.

È quindi fin troppo evidente l'opportunità della ratifica dell'accordo e dell'ottenimento di una sede locale, che consentirà peraltro di "sfruttare" le nostre Sezioni Specializzate, la cui alta competenza è ovunque riconosciuta.

A ciò si aggiunga la già ricordata facilitazione che ottiene il preteso contraffattore, grazie al deposito di una *protective letter* efficace in tutti i Paesi aderenti al sistema, che consente di evitare che siano emesse a suo carico misure cautelari senza che sia stato sentito anche il suo punto di vista: questo è un notevole vantaggio, che supera sostanzialmente nella maggioranza dei casi la necessità di un'azione di accertamento negativo.

Biforcazione

L'attuale versione del Trattato (art. 33, comma 3) prevede espressamente la possibilità di un esame separato di validità e contraffazione, in linea con l'attuale sistema tedesco. Si tratta di un sistema che è del tutto in contrasto con la nostra tradizione, ed è totalmente sbilanciato a favore del titolare del brevetto.

Il fatto che il nuovo sistema possa risentire della tradizione processuale tedesca piuttosto che di quella italiana è, a oggi, un risultato inevitabile, posto che l'Italia ha deciso di non avere un ruolo nel panorama del brevetto europeo. Solo un'inversione di rotta potrà quindi assegnare anche al nostro Paese il potere di intervenire attivamente nel sistema delle regole di concreta attuazione dell'accordo, contribuendo affinché la loro configurazione vada a beneficio di tutte quelle imprese che, riconoscendone l'immenso valore, abbiano deciso di puntare sull'innovazione e sul brevetto.

Tuttavia non è affatto vero che la biforcazione, e quindi la separazione tra giudizio di validità e giudizio di contraffazione, è in linea con l'attuale sistema tedesco, perché mentre in tale sistema essa è obbligatoria, in quello della Unified Patent Court è solo eventuale.

Infatti, l'accordo sul Tribunale unico prevede che pendente un'azione di revoca dinanzi la divisione centrale (competente in via principale per tale tipo di azione), un'azione di contraffazione potrà essere, nel frattempo, instaurata dal titolare del brevetto dinanzi la corte locale/regionale, **che potrà deciderla o deferirla alla divisione centrale, previa audizione delle parti**. Pertanto, la Corte locale/regionale adita dal titolare del brevetto non ha l'obbligo ma la mera facoltà di deferire l'intero giudizio alla Divisione centrale e deve altresì sottoporre la questione alle parti affinché esprimano la loro opinione al riguardo.

La biforcazione corrisponde al sistema vigente in Germania, ma non è detto che sarà recepita anche delle nuove Corti, comprese quelle tedesche, essendo invece ragionevole presumere il contrario. La prassi generalmente seguita dai giudici è, infatti, quella di decidere l'intera controversia ogniqualvolta sia possibile, evitando così di frammentare il giudizio.

È necessario al riguardo precisare che, contrariamente all'attuale sistema fondato su competenza dei giudici nazionali dello Stato membro in cui si è verificata la contraffazione, nel nuovo sistema i *panels* di giudici saranno caratterizzati dalla provenienza multinazionale dei membri.

Infatti, i collegi giudicanti saranno formati da 1 o 2 giudici con nazionalità dello Stato membro ospitante la sede locale/regionale e rispettivamente 2 o 1 giudice con nazionalità di altro Stato membro aderente. Tale composizione ordinaria potrà essere integrata con un quarto giudice con competenze tecniche nel settore merceologico interessato dalla fattispecie concreta, scelto nell'ambito di un pool di giudici precostituito.

La composizione mista consentirà quindi di ottenere giudizi non solo di alta qualità ma anche equilibrati.

A differenza del sistema attuale, pertanto, la sentenza emessa dal tribunale con sede locale in una città tedesca o inglese non sarà perfetta espressione della sensibilità dei giudici tedeschi o inglesi o della giurisprudenza locale consolidata: la presenza di uno o due giudici stranieri lascia infatti prevedere sentenze bilanciate e di qualità.

In particolare, la formazione multinazionale dei giudici assicurerà un giusto equilibrio tra l'impostazione dei giudici tedeschi per i quali "il brevetto è valido perché concesso" e quella, opposta, dei giudici inglesi per cui nel 90% dei casi il brevetto concesso è invalido. In quest'ottica deve essere sostenuto l'ingresso dei nostri giudici che, per tradizione, sono "più bilanciati" nei giudizi.

È quindi di fondamentale importanza che l'Italia ratifichi l'accordo e chiedi una sede locale del Tribunale che consentirà da un lato di "sfruttare" le nostre Sezioni Specializzate, la cui competenza è ovunque riconosciuta e, dall'altro, di assicurarci nei panels di giudici delle varie sedi locali la presenza di giudici italiani.

Si tenga in considerazione, al riguardo, che la Sezione Specializzata di Milano è al primo posto in Italia e al terzo posto in Europa per numero di controversie decise all'anno.

Dati statistici che potrebbero sconsigliare la partecipazione ad un sistema sbilanciato a favore del lato attivo della tutela

I sistemi industriali nostri concorrenti hanno una tradizione centenaria con la materia brevettuale e depositano moltissimi brevetti. Le nostre PMI producono invece pochi brevetti.

Le nostre imprese sono al di sopra della media europea per tasso di innovazione, ma non per il numero di brevetti, che sebbene assolutamente non trascurabile, deve essere incrementato.

I principali ostacoli che le imprese trovano nell'accesso al brevetto sono determinati dai costi del titolo e dalla difficoltà di ottenere una veloce tutela giurisdizionale; sono limiti che il nuovo sistema del brevetto unitario e della Corte unica mira a superare.

Infatti, secondo le stime della Commissione, estendere un brevetto di Monaco su tutto il territorio UE comporta costi che si aggirano sui 40.000 euro. Un obiettivo economicamente insostenibile e

ragion per cui spesso le imprese tendono a selezionare un ristretto numero di paesi, con inevitabili ripercussioni sulla forza del titolo brevettuale.

Con il nuovo brevetto si avrebbe un titolo valido in tutti gli Stati membri aderenti, in via automatica, con notevole abbattimento di costi: la Commissione stima un costo complessivo compreso tra i 5.000 e i 7.000 euro, a seconda che si consideri la fase precedente o successiva il periodo transitorio, ma in entrambi i casi si tratta di costi contenuti e notevolmente ridotti rispetto all'attuale situazione.

Al titolare del brevetto basterà, inoltre, promuovere un'unica azione di contraffazione in una delle sedi locali o regionali per ottenere una sentenza valevole su tutto il territorio UE, in tempi rapidi.

In definitiva, se il nostro Paese vuole puntare sull'innovazione non può continuare ad autoescludersi da un sistema pensato proprio per favorire le imprese, specie le PMI, che investono in R&S e innovano. Inoltre, avere un titolo esteso a tutta l'UE significa porre una forte barriera all'ingresso per le produzioni extraeuropee in contraffazione, che oggi riescono a penetrare nel territorio europeo senza troppe difficoltà.

Se l'Italia continuasse a restare fuori dal sistema, si obbligherebbero le imprese che vogliono internazionalizzare il proprio *business* a ricorrere ad un duplice livello di brevettazione con connessa duplicazione dei costi. Al contrario, se l'Italia aderisse, le imprese intenzionate a limitare la propria protezione all'Italia, sarebbero comunque libere di farlo, posto che il nuovo sistema non si sostituisce ma si affianca a quelli oggi esistenti.

Il nuovo sistema non potrà che incoraggiare i nostri imprenditori e creare le condizioni affinché la cultura della protezione brevettuale sia usata con efficacia e senza timori immotivati.