

# “UNITARY PATENT PACKAGE” COSÌ FUNZIONERÀ LA TUTELA BREVETTUALE UE

Entro l'anno sarà operativo il nuovo organismo per la protezione della proprietà intellettuale che unificherà per tutti gli Stati membri le procedure di richiesta. Intanto l'Italia è coinvolta nella scelta dei magistrati che formeranno il pool di esperti

► **Paolo Di Giovine**  
Società italiana brevetti

Il 7 marzo 2017 il presidente dell'Ufficio brevetti europeo (Epo), Benoit Battistelli ha dichiarato a Bruxelles che il Sistema del Brevetto unitario diverrà operativo entro dicembre 2017. Il nuovo sistema prevede l'entrata in vigore dell'accordo sul Tribunale unificato dei brevetti e del regolamento sul Brevetto unitario. Dopo uno sforzo politico europeo finalizzato alla definizione di un sistema di enforcement centralizzato dei brevetti durato più di quarant'anni, sembra quindi che il momento sia arrivato, anche se difficilmente sarà rispettata la data di fine anno e nessuno ha finora fornito spiegazioni su come sarà superata la sostanziale incompatibilità tra l'appartenenza della Gran Bretagna al nuovo sistema e la prospettata eventuale uscita dall'Unione europea.

## COSA CAMBIA

Ma cosa cambierà con l'entrata in vigore del nuovo sistema? A oggi il titolare di un'invenzione interessato a ottenere una protezione brevettuale in Europa deposita una domanda di brevetto europeo, che viene ricevuta, esaminata nel merito ed eventualmente concessa a cura dell'Ufficio brevetti europeo (European patent office, EPO). Questo è un istituto indipendente dall'Unione europea e aderiscono alla relativa Organizzazione sul brevetto europeo tutti i Paesi dell'Europa “geografica” (inclusi, ad esempio, Svizzera, Norvegia e Turchia), ossia ben più di quelli che sono parte dell'Ue. Una volta concesso, il bre-

## Nuova sede a Milano?

Sul fronte della scelta per lo spostamento da Londra della sede centrale specializzata per la chimica, l'Italia è in testa, anche se l'Olanda tallona da vicino. Il motivo per cui sono questi due Paesi i possibili beneficiari del trasloco riguarda prevalentemente il numero di brevetti convalidati. “Il numero maggiore si ha in Germania, poi in Regno Unito e poi in Francia. A seguire l'Italia e poi l'Olanda”, dichiara Massimo Barbieri del Technology transfer office del Politecnico di Milano. La scelta non è immediata ma “lo Stato propone la candidatura e si privilegia il Paese in cui vengono concesse più autorizzazioni”, continua Barbieri. Nessun automatismo dunque. La negoziazione è comunque necessaria. Le domande italiane in materia di brevetti indirizzate all'European patent office (Epo) sono aumentate del 4,5% nel 2016, posizionando l'Italia al secondo posto tra i Paesi che hanno registrato i maggiori incrementi in Europa. Nel 2015 le richieste sono state 3.986 e 4.166 nel 2016. Tra tutti i Paesi del mondo che richiedono le protezioni della proprietà intellettuale l'Italia si posiziona al decimo posto.

vetto europeo si trasforma in un fascio di brevetti nazionali. Nel caso di dispute legali per contraffazione o validità del brevetto – nonché per tutte le procedure “amministrative” relative, ad esempio, alla trascrizione di eventuali cessioni o al pagamento delle tasse di mantenimento annuali – dopo il rilascio sono quindi competenti le autorità, amministrative o giudiziarie, dei singoli Paesi. Di conseguenza, in caso, ad esempio, di contraffazione in più Paesi di validità del brevetto europeo, il titolare deve intraprendere separati procedimenti giudiziari in ciascun Paese di interesse. Con l'entrata in vigore del nuovo sistema, dopo il rilascio un brevetto europeo potrà essere trasformato, a scelta del suo titolare, in un singolo titolo con effetto unitario su

tutti i Paesi dell'Unione, al momento certamente con eccezione della Spagna e della Croazia, che non hanno aderito al nuovo sistema. Il brevetto europeo “unitario” sarà gestito, sia per la sua amministrazione che in caso di controversie in tema di validità o contraffazione, come un diritto unico e territorialmente inscindibile. Inoltre, sarà istituito un Tribunale unificato dei brevetti che avrà competenza esclusiva per le cause di validità e contraffazione sia dei brevetti unitari che di quelli europei. Le decisioni prese da questa Corte avranno contemporaneamente valore in tutti gli Stati dell'Ue (con le eccezioni sopra citate, cui si aggiunge, al momento, la Polonia). Occorre precisare che durante un periodo transitorio di almeno sette anni dall'entra-

ta in vigore dell'accordo sul sistema unitario, fino a un massimo di quattordici, ci sarà una competenza concorrente, durante la quale le azioni di contraffazione o nullità di un brevetto europeo senza effetto unitario potranno essere proposte indifferente-mente davanti al tribunale nazionale di competenza o davanti alla Tribunale unificato dei brevetti.

#### CHI PARTECIPA

Quali Paesi hanno aderito al nuovo sistema e quali hanno già ratificato l'accordo? Come detto sopra, fanno parte del nuovo sistema "combinato", detto "Unitary Patent Package", l'Italia e tutti gli altri Paesi dell'Unione europea escluse Spagna, Polonia e Croazia. Alla data l'accordo sul Tribunale unificato dei brevetti è stato ratificato già da dodici Paesi tra cui anche l'Italia. Rimane però irrisolta una grossa incognita, rappresentata dalla ratifica dell'accordo da parte del Regno Unito. La partecipazione di questo Paese al sistema è particolarmente critica, in quanto l'accordo suddetto può entrare in vigore solo dopo la ratifica da parte di almeno tredici Paesi firmatari, fra i quali necessariamente la Francia, la Germania e la Gran Bretagna (selezionati in quanto Paesi con il numero più elevato di brevetti europei in vigore nell'anno precedente alla firma dell'accordo medesimo). La Francia ha già ratificato l'accordo e la Germania ha quasi concluso l'iter parlamentare di approvazione delle norme necessarie. Il governo britannico ha espresso, nel novembre 2016, la volontà di ratificare, e il ministro britannico per la proprietà intellettuale ha confermato questa intenzione il 9 marzo 2017 durante una visita all'Epo. A oggi, comunque, tale ratifica non è avvenuta. Inoltre, come già detto, nessuno ha finora fornito spiegazioni su come sarà superata la sostanziale incompatibilità tra l'appartenenza della Gran Bretagna al Tribunale la sua prospettiva uscita dall'Unione europea. L'accordo sta-tuisse infatti espressamente che esso è aperto esclusivamente agli Stati membri dell'Ue.

#### QUALE SARÀ LA SEDE?

Il Tribunale prevede l'istituzione di una Corte di prima istanza, una Corte d'Appello, un Centro di arbitrato e Mediazione e una Cancelleria. Il Tribunale di primo

grado avrà una Divisione centrale, competente principalmente in materia di validità dei brevetti, con sede a Parigi e sezioni tematiche a Londra (che si occuperà dei casi di chimica, compresi i casi farmaceutici e biotecnologici) e a Monaco (che si occuperà dei casi di ingegneria meccanica). La Corte d'Appello e la Cancelleria avranno invece sede a Lussemburgo. Inoltre, i Paesi partecipanti potranno istituire una o più divisioni locali del Tribunale, con competenza elitaria in materia di contraffazione, a seconda del numero di casi. Una divisione locale per l'Italia è già prevista a Milano. Non è chiaro in caso di uscita dall'Unione europea della Gran Bretagna se la sede centrale specializzata per la chimica dovrà essere spostata. In tal senso è stata promossa la candidatura di Milano (si veda il box nella pagina precedente).

#### I MAGISTRATI

L'Italia sta già partecipando alla fase di selezione dei magistrati. Come avviene la scelta? Quanti sono in totale i magistrati e come sono ripartiti nei Paesi aderenti? Il Tribunale unificato dei brevetti avrà sia giudici con competenze esclusivamente legali che giudici "tecnici", questi ultimi ciascuno con un background in uno specifico settore della tecnica, secondo il modello adottato, ad esempio, in Germania. Per i candidati alla carica di magistrato "legale" sono richieste le qualifiche necessarie a livello nazionale per la nomina a una posizione analoga. I giudici tecnici devono invece possedere istruzione universitaria ed esperienza comprovata in un settore della tecnica, nonché conoscenza di legge e procedura civile rilevante in tema di controversie brevettuali. Le candidature si sono chiuse da più di un anno e gli aspiranti magistrati dovrebbero essere convocati per un colloquio tematico nei mesi di giugno e

luglio. La decisione in tema di nomina dei magistrati spetta all'Administrative Committee del Tribunale unificato.

#### L'IMPATTO SUL FARMACEUTICO

Per comprendere l'impatto che il nuovo sistema avrà nel pharma basti pensare che molte delle cause brevettuali in questo settore hanno avuto processi paralleli quanto meno nei principali Stati europei come Inghilterra, Germania e Francia, non sempre terminati con sentenze omogenee tra loro. Con l'introduzione del nuovo sistema, le aziende farmaceutiche avranno quindi la possibilità di azionare i loro titoli brevettuali in un unico procedimento davanti alla Corte europea evitando di dover intraprendere singole cause avverse alla contraffazione nei vari Paesi europei. Allo stesso tempo però le imprese interessate potranno, con un'unica causa, chiedere l'invalidità del brevetto con effetto in tutti i Paesi europei. Inoltre il Tribunale unificato dovrebbe anche assicurare un'elevata omogeneità nei criteri usati per stabilire la contraffazione o la validità di un brevetto e tempi più rapidi per arrivare a giudizio rispetto alle Corti nazionali. In ogni caso al di là delle indiscutibili opportunità nessuno può prevedere, prima che il sistema entri effettivamente in vigore, se l'introduzione di questo nuovo sistema sarà nel complesso un vantaggio o uno svantaggio per l'industria farmaceutica. Sicuramente l'introduzione del Tribunale unificato aumenterà ulteriormente la complessità del sistema brevettuale e sarà ancora più necessaria una consulenza tecnico-legale di alto livello per essere pronti alla nuova sfida. ▀

#### Parole chiave

Ufficio brevetti europeo, Tribunale unificato dei brevetti, Brevetto unitario, Ue, Brexit  
**Aziende/Istituzioni**  
 Società italiana brevetti, Ue, Epo, Tribunale unificato dei Brevetti