

TRIBUNALE DEI BREVETTI UE: ITALIA IN CORSA PER LA SEDE MA LA VUOLE DAVVERO?

Breve storia degli errori e delle omissioni che fin qui hanno messo fuori gioco il nostro Paese. Considerati anche i rapporti tesi con l'Europa non sarà facile riannodare i fili del discorso

► **Fabrizio De Benedetti**
Presidente Società Italiana Brevetti

Periodicamente vengono diffuse dichiarazioni del governo o del parlamento italiano che ribadiscono l'impegno delle istituzioni a fare il possibile per ottenere che a livello dell'Unione Europea venga attribuita all'Italia la sede della Divisione Centrale del (Upc – Unified patent court) attribuita a Londra dall'accordo firmato il 19 febbraio 2013 ma, per vari motivi, non ancora entrato in vigore.

LA GERMANIA BLOCCA TUTTO

La causa dello stallo è dovuta alla mancata ratifica dell'accordo da parte della Germania, ratifica che l'accordo stesso prevede come condizione essenziale insieme a quella di Francia e Regno Unito che hanno già ratificato. In Germania è pendente di fronte alla Corte Costituzionale un ricorso contro la ratifica per vari profili di incostituzionalità dell'accordo stesso. In realtà, la lunga pendenza di questo caso di fronte alla Corte Costituzionale, che non l'ha ancora discusso, sembra dovuta al desiderio di attendere la conclusione della Brexit e pertanto delle modalità con cui il Regno Unito intende uscire dall'Unione europea.

La politica è compatta (ma non troppo)

Un tavolo di lavoro per spingere la candidatura italiana sul tema Tub, Tribunale unico dei brevetti. A inizio giugno è partita un'iniziativa politica interparlamentare sostenuta dal governo per ottenere la sezione dei brevetti farmaceutici.

Il sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano ha dichiarato che la volontà politica di portare a Milano il Tub c'è. La questione, a detta di Di Stefano, verrà seguita con costanza e ci lavorerà un tavolo interministeriale per buttare giù una serie di iniziative per spingere l'Italia. Tuttavia ci sono questioni da risolvere e che non riguardano direttamente il nostro Paese. Tra l'altro, in casa nostra, c'è già stato il caso della bocciatura di un documento parlamentare che proponeva Milano come sede degli uffici in partenza da Londra. Pd, Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno

contestato duramente l'opposizione di Lega e M5S che hanno depennato il capoluogo meneghino dalla proposta.

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. 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.

Serve omogeneità

Il Tribunale unificato dovrebbe anche assicurare un'elevata omogeneità nei criteri usati per stabilire la contraffazione o la va-

Resta il fatto che al momento in cui avverrà l'uscita del Regno Unito dalla Ue, il testo dell'accordo sulla Upc dovrà essere modificato sia per cancellare completamente qualsiasi riferimento al Regno Unito oppure

per negoziare un diverso rapporto in cui questo Stato, pur fuori dalla Ue, intenderebbe partecipare all'accordo, attribuendo a detto tribunale il diritto di trattare e decidere anche sui brevetti europei (esclusi quelli

validità di un brevetto e tempi più rapidi per arrivare a giudizio rispetto alle Corti nazionali. In ogni caso prima che il sistema entri effettivamente in vigore, bisognerà valutare se l'introduzione di questo nuovo sistema sarà nel complesso un vantaggio o uno svantaggio per l'industria farmaceutica.

Quale sarà la sede?

Il Tribunale prevede l'istituzione di una Corte di prima istanza e una corte d'appello. Ma anche di 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 e Monaco. Proprio nella capitale inglese ci sono gli uffici predisposti alla chimica, farmaceutica e biotecnologia. La sede di Monaco 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.

Cosa cambia con il brevetto europeo

A oggi il titolare di un'invenzione interessata 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'Epo. Questo è un istituto indipendente dall'Unione europea e aderiscono alla relativa Organizzazione sul brevetto europeo tutti i Paesi dell'Europa "geografica". Una volta concesso, il brevetto europeo si trasforma in un fascio di brevetti nazionali. Nel caso di dispute legali per contraffazione o validità del brevetto dopo il rilascio sono quindi competenti le autorità dei singoli Paesi.

La contraffazione

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 (tranne Spagna e Croazia).

Un diritto unico

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.

derivanti dal Regolamento sul Brevetto unitario per l'Unione europea) aventi vigore nel Regno Unito: una possibilità di partecipazione per il momento solo vagamente ipotizzata e, sulla base delle normative

dell'Unione europea, assai difficilmente attuabile.

I VANTAGGI PER CHI OSPITA

Comunque sia, in questa situazione, l'Italia avrebbe le carte in regola per

chiedere che la sede della Corte attribuita attualmente a Londra dall'accordo, venga trasferita ad un paese dell'Unione europea e segnatamente all'Italia stessa. Infatti, il Tribunale unificato dei brevetti è sottoposto alla legislazione

della Corte di Giustizia dell'Unione che il Regno Unito, una volta uscita, non riconoscerebbe più.

Che l'Italia abbia interesse alla sede della Corte è indubbio per tutti i benefici che ne potrebbe derivare, in termini di nuove attività che si aprirebbero nella località dove ha sede la Corte, per servizi legali correlati con l'attività del tribunale, servizi di consulenza in materia di brevetti di cui hanno necessità non solo le imprese italiane ma anche quelle estere che dovrebbero discutere i loro casi di fronte alla sede di detto tribunale. Insomma: un indotto di notevole valore economico anche per il numero di posti di lavoro che creerebbe.

ITALIA SCOORDINATA

Ciò premesso, l'impegno dell'Italia, così come emerge dalle occasionali dichiarazioni degli organi istituzionali o di governo o del parlamento, sembra assai poco concreto. La dichiarazione del Sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano dello scorso giugno 2019 è abbastanza generica e prudentiale. La mozione del M5S e Lega approvata alla Camera lo scorso 8 aprile 2019 non menziona nemmeno Milano come candidata della sede, nonostante in precedenza se ne fossero diffusamente sostenute le buone ragioni (Milano è l'unica città con un'immagine di peso economico-produttivo ed efficienza nei servizi che possa ambire ad ottenere l'attribuzione). Ma questi interventi scoordinati e privi di una concreta strategia purtroppo hanno più effetti negativi che positivi tenuto anche conto che altre importanti città europee si sono candidate.

SERVE PIÙ IMPEGNO

Pertanto, ottenere il trasferimento in Italia della sede del Tribunale unificato attribuita dall'accordo del 2013 a Londra richiede non impegni generici ma una serie di attività concrete e un lavoro diplomatico a livello europeo ben coordinato, coerente ed efficiente. Il comportamento dell'Italia nella lun-



ga vicenda che ha condotto al Regolamento sul Brevetto unitario (per i paesi Ue) e all'accordo sulla creazione di una Corte unificata per i brevetti europei non è di buon auspicio.

IL NODO DELLA LINGUA

Nella seconda metà degli anni 2000, tali progetti erano in preparazione e i funzionari del Consiglio della Commissione Ue che se ne occupavano cercavano di persuadere tutti i Paesi dell'Unione ad aderire. L'Italia era il paese economicamente più importante (e oltretutto fondatore della Comunità europea) ma si rifiutava di aderire non per perplessità sugli aspetti tecnici quanto per un aspetto politico. Infatti il governo voleva assolutamente che la lingua italiana venisse aggiunta come lingua ufficiale nelle procedure per l'esame e la concessione del brevetto europeo, istituito oltre trent'anni prima con la Convenzione internazionale sul brevetto europeo. Per inciso la Convenzione sul brevetto europeo risale al 5 ottobre 1973 e vi aderirono sia Paesi appartenenti alla Comunità economica europea (Cee) sia al di fuori di essa, come Svizzera, Turchia, Islanda, Norvegia, Jugoslavia e altri.

ANCHE CONFINDUSTRIA

HA LE SUE COLPE

Va detto che la convenzione manterrebbe il suo ruolo nella concessione dei brevetti europei e, sulla base di accordi

con la Ue, svolgerebbe, per i soli Stati membri, i compiti di gestione che sia stato concesso e diventato brevetto unitario per i paesi Ue. La convenzione prevede come lingue di lavoro soltanto francese, inglese e tedesco e la pretesa di modificarla per aggiungere l'italiano era chiaramente velleitaria. Sfortunatamente a quel tempo Confindustria appoggiava le resistenze del governo italiano a partecipare al progetto del Brevetto unitario e della Corte Unificata. Ciò perché a sua volta voleva modificare il regime linguistico della Convenzione sia pure in modo opposto al governo italiano, voleva cioè che le lingue di lavoro fossero ridotte da tre a una (soltanto l'inglese). Anche questa strategia era di fatto fuori dalla realtà in quanto paesi come la Germania e la Francia non avrebbero mai rinunciato al ruolo della propria lingua nella Convenzione. I funzionari europei invano cercarono di far cambiare idea all'Italia facendo trapelare la volontà di aiutare il nostro Paese a ottenere un ruolo nel progetto Brevetto unitario e Corte unificata. Il progetto ben poteva concretizzarsi nell'attribuzione all'Italia della sede del tribunale, rispetto al quale non c'era a quel momento alcuna intenzione di divisioni tra differenti sedi come è stato fatto successivamente.

ISOLATI ED ESTROMESSI

L'Italia non ha mai trattato e, completamente isolata, è stata estromessa del



tutto in quanto il progetto del brevetto per la Ue e il Tribunale unificato ha preso forma non attraverso un Regolamento Ue relativo a tutti i paesi dell'Unione ma attraverso la cosiddetta cooperazione rafforzata che prevede la possibilità per un certo numero di stati Ue di cooperare tra di loro in un settore specifico, in questo caso, nel settore della tutela brevettuale unitaria per i paesi aderenti alla cooperazione rafforzata. Pertanto, nonostante l'opposizione dell'Italia ma anche della Spagna, il Consiglio Ue del 10 marzo 2011 autorizzò, con il consenso dello stesso Parlamento europeo, la cooperazione rafforzata sul brevetto unitario. I ricorsi alla Corte di Giustizia di Italia e Spagna furono respinti e l'Italia decise infine di aderire senza condizioni e senza possibilità di negoziare alcun beneficio nel progetto.

LA SCELTA DI LONDRA

Quando successivamente si pose il problema dell'assegnazione delle sedi, il Lussemburgo ottenne la sede della Corte di Appello senza opposizione da parte di alcuno Stato. Per la sede del tribunale competente per le decisioni di primo grado vi furono numerose candidature ma di fatto venne attribuito ai tre Paesi di maggiore rilevanza, Germania, Francia e Regno Unito.

Ognuno di questi aveva competenze su diversi settori della tecnica (la sede di Londra quella sui brevetti relativi al

settore farmaceutico e alle cosiddette "life sciences"). Va detto che la partecipazione di queste nazioni al brevetto unitario e alla cooperazione rafforzata era ritenuta essenziale per il successo del progetto, tanto che l'accordo sul tribunale prevedeva che l'entrata in vigore fosse subordinata al deposito dello strumento di ratifica da parte loro. In particolare l'articolo 89 esplicitamente attribuiva tale prerogativa ai tre Paesi che nell'anno precedente, cioè il 2012, potessero vantare il maggior numero di brevetti europei vigenti, ciò che di tutta evidenza doveva leggersi come Francia, Germania e Regno Unito.

Questi precedenti, la stessa conclusione negativa sull'attribuzione della nuova sede dell'Ema post Brexit rispetto alla quale Milano sembrava favorita ma nell'ultima votazione decisiva ha ottenuto gli stessi voti di Amsterdam, con conseguente sorteggio che ha favorito la città olandese, confermano come il lavoro da fare per ottenere il trasferimento della sede del tribunale da Londra a Milano sia impegnativo e richiede molto di più di dichiarazioni di buona volontà.

PICCOLE SPERANZE

L'Italia tra l'altro ha in mano, rispetto ad altri paesi dell'Unione, elemento importante da far pesare. Infatti, dopo l'uscita del Regno Unito dall'Ue diventa il terzo paese per importanza seguendo i criteri del menzionato articolo 89 dell'accordo sul Tribunale unificato. L'Italia inoltre è il quinto Paese per domande di brevetto presentate all'Ufficio dei brevetti europei, il secondo per il numero di domande di marchi e design presentati all'Ufficio Ue della proprietà intellettuale (Euipo) e tuttavia non ha alcuna sede di organismi connessi con le materie della proprietà intellettuale.

GEOPOLITICA EUROPEA

Va meglio altrove: la Germania è sede dell'Ufficio europeo dei Brevetti con oltre 7 mila dipendenti; la

Spagna è la sede dell'Euipo con oltre 2 mila dipendenti; l'Olanda, oltre alla recente attribuzione della sede Ema, ha una sede distaccata dell'Ufficio europeo dei brevetti con oltre 3 mila dipendenti; la Francia è la sede dell'Ufficio Ue per le varietà vegetali e ha la sede principale del Tribunale unificato dei Brevetti, l'Ungheria è sede del Centro di addestramento dei giudici del Tribunale unificato; il Portogallo è sede del Centro di arbitrato per le vertenze brevettuali; la Slovenia del Centro di mediazione sulle vertenze brevettuali; l'Austria ha una sede dell'Ufficio europeo dei brevetti; in Lussemburgo ha sede la Corte di Appello dello stesso Tribunale unificato.

UN'ECLATANTE ECCEZIONE

Quindi otto paesi grandi e piccoli beneficiano di sedi e organismi connessi con la protezione della proprietà intellettuale e l'unica eclatante eccezione è l'Italia. Peraltro l'Italia stessa è in una posizione del tutto marginale nella distribuzione delle ulteriori trenta agenzie dell'Unione europea. Ben 22 paesi, escluso il Regno Unito, hanno una o più sedi di agenzie, mentre l'Italia ne ha solo 2 di importanza relativa e cioè l'Autorità per la sicurezza alimentare a Parma e la Fondazione europea per la formazione a Torino. Pur avendo molte carte da giocare, si tratta di capire se l'Italia saprà farle valere o se prevarrà nell'attuale momento di rapporti difficili tra l'Italia e le istituzioni dell'Unione europea la volontà di contrapposizione piuttosto che quella di dialogo. Nel primo caso la possibilità della sede del tribunale a Milano potrebbe diventare l'ennesima chimera. ▴

Parole chiave

Tribunale unificato dei brevetti, proprietà intellettuale

Aziende/Istituzioni

Unione europea, Governo italiano, Confindustria, Società italiana brevetti