





zione non sottraendosi neanche il “pacchetto brevetti” di recente approvazione (1).

Il titolo brevettuale si differenzia da altri diritti di proprietà intellettuale disciplinati in tutto o in parte dall'ordinamento UE i quali, benché presentino elementi in comune con quello, non saranno oggetto di trattazione nel presente lavoro. In specie, non si esaminerà la disciplina dei modelli e disegni industriali, essendo i requisiti per la loro tutela (in specie, la novità) meno stringenti di quelli brevettuali (2). Parimenti, non ci si occuperà della privativa comunitaria per i ritrovati vegetali, titolo *sui generis* accomunabile solo in parte al brevetto (3). Infine, non si avrà riguardo alla protezione giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori, dal momento che la normativa UE in materia ha introdotto un sistema misto, assimilabile in parte al diritto di brevetto e in parte al *copyright* (4).

La scelta qui operata trova conforto nella classificazione sistematica dei principali atti internazionali a tutela della proprietà internazionale, quali la Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, del 20 marzo 1883, la Convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), del 14 luglio 1967 (5), e l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (*Trade Related Intellectual Property Rights-TRIPS*), del 15 aprile 1994 (6).

(1) Ci si riferisce ai due reg. UE del Parlamento europeo e del Consiglio 17 dicembre 2012, n. 1257/2012, sul brevetto europeo con effetto unitario, e n. 1260/2012, sul regime di traduzione applicabile; nonché all'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti, del 19 febbraio 2013 (v. *infra* § 7 s.).

(2) La disciplina si articola sulla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, n. 1998/71/CE (che ha armonizzato le diverse normative degli Stati membri) e sul reg. CE del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002 (che ha introdotto un titolo unitario di protezione, autonomo rispetto a quelli nazionali ed esteso all'intero territorio UE).

(3) Reg. CE del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100/94.

(4) Direttiva del Consiglio 16 dicembre 1986, n. 87/54/CEE.

(5) L'art. 1 § 2 della Convenzione di Unione di Parigi e l'art. 2 n. viii della Convenzione istitutiva dell'OMPI, nel fornire una definizione di « proprietà intellettuale », distinguono i brevetti d'invenzione dai modelli e disegni industriali (nonché dai modelli d'utilità, nel caso della prima Convenzione).

(6) Il quale ha previsto una regolamentazione del diritto di brevetto (art. 27 ss.) che non solo si differenzia da quella dei disegni industriali (art. 25 s.) e delle topografie di prodotti a semiconduttori (art. 35 ss.), ma lascia ai suoi Membri anche la possibilità di tutelare le varietà vegetali secondo lo schema brevettuale, uno *sui generis* o una combinazione di entrambi.

2. *Il sistema delle fonti.* — Le fonti del diritto brevettuale UE si compongono dei Trattati istitutivi, delle disposizioni contenute nei rilevanti accordi internazionali, degli atti delle istituzioni nonché delle normative degli Stati membri.

Al vertice della scala gerarchica si pongono le norme del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione. Tra quelle che regolano espressamente la materia, si ricordano l'art. 118 TFUE, che permette di creare titoli europei di proprietà intellettuale, di istituire sistemi centralizzati di autorizzazione, coordinamento e controllo, nonché di stabilire i regimi linguistici di tali diritti, e l'art. 262 TFUE, in base al quale è possibile attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea la competenza sulle controversie tra privati relative ai titoli europei di proprietà intellettuale (v. *infra*, § 3).

Altre norme primarie svolgono un ruolo in materia. Si pensi all'art. 36 TFUE sulle eccezioni alla libera circolazione delle merci (v. *infra*, § 4) e alle disposizioni *antitrust* degli art. 101 e 102 TFUE (v. *infra*, § 5). È applicabile anche l'art. 18 TFUE sul divieto di discriminazioni in base alla nazionalità (7).

Rango di norma primaria riveste pure l'art. 17 § 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, per il quale « [l]a proprietà intellettuale è protetta ». Questa norma, avendo la Carta ormai acquistato carattere vincolante ex art. 6 § 1 Trattato UE, contribuisce a rafforzare la volontà dell'Unione di proteggere tutte le forme di proprietà e, quindi, anche quella sulle invenzioni industriali. Ciò emerge altresì dal richiamo, effettuato dall'art. 6 § 3 Trattato UE, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, il cui art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 afferma il diritto di ogni persona fisica o giuridica al rispetto dei suoi beni (8).

Gli accordi internazionali stipulati dall'Unione con Paesi terzi o altre organizzazioni internazionali rappresentano una fonte intermedia del diritto brevettuale (9). Tra questi, notevole importanza

(7) In tema di diritto d'autore v. C. giust. CE 20 ottobre 1993, cause riunite C-92/92 e C-326/92, Phil Collins, in *Racc. giur. C. giust.*, 1993, I-5145 ss., punto 28.

(8) La giurisprudenza ha compreso anche la proprietà intellettuale nella nozione di bene: v. C. eur. dir. uomo, grande camera, 11 gennaio 2007, ricorso n. 73049/01, Anheuser-Busch Inc. c. Portugal, § 67-72.

(9) Dal punto di vista gerarchico, costituiscono parame-

riveste il citato Accordo TRIPS (10) e tutti quegli accordi conclusi dall'Unione che contengono elementi cosiddetti "TRIPS-plus" (11). In virtù dell'approvazione del "pacchetto brevetti" (12), poi, la disciplina del brevetto unitario comporta il richiamo di alcune norme della Convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, cui l'Unione formalmente non aderisce.

Quanto agli accordi conclusi tra Stati membri, anch'essi sottoposti alle norme primarie, spicca il recente Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti, del 19 febbraio 2013. Non sono invece fonti del diritto brevettuale UE gli accordi conclusi tra gli (o alcuni degli) Stati membri e Stati terzi: pertanto, non costituiscono parametro di legittimità per gli atti derivati quelle convenzioni internazionali a carattere universale (13) o regionale (14) che, pur vincolando Stati membri, non impegnano sul piano formale l'Unione oppure le cui norme non sono incorporate nel diritto UE.

Passando al diritto derivato, rilevano non solo

tro di legittimità per gli atti adottati dalle istituzioni ma non possono modificare le norme primarie.

(10) V. la decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 94/800/CE, con cui l'allora Comunità europea ha ratificato l'Accordo di Marrakesh del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), e i suoi accordi allegati, tra cui appunto l'Accordo TRIPS. Quest'ultimo non solo prevede a carico dell'Unione europea l'obbligo di introdurre, tra l'altro, norme minime sul diritto di brevetto, ma la obbliga anche a conformarsi agli art. 1-12 e 19 della già ricordata Convenzione di Unione di Parigi del 1883.

(11) Si tratta di accordi conclusi tra un numero ristretto di parti, che prevedono, tra gli altri, l'obbligo di anticipare l'attuazione delle norme dell'Accordo TRIPS oppure di fornire un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale più elevato rispetto a quello previsto nell'Accordo stesso. Tra questi, il controverso Accordo commerciale anti-contraffazione (*Anti-Counterfeiting Trade Agreement-ACTA*) del 16 gennaio 2012, trattato commerciale plurilaterale firmato da trentadue Parti contraenti che non è stato ratificato dall'Unione.

(12) V. *supra*, nt. 1.

(13) Come il Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (*Patent Cooperation Treaty-PCT*), del 19 giugno 1970; l'Accordo di Strasburgo sulla classificazione internazionale dei brevetti, del 24 marzo 1971; il Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, del 28 aprile 1977; o il Trattato di Ginevra sul diritto dei brevetti del 1° giugno 2000 (*Patent Law Treaty-PLT*).

(14) Quali la Convenzione europea relativa alle formalità prescritte per le domande dei brevetti, dell'11 dicembre 1953; la Convenzione europea sulla classificazione internazionale dei brevetti di invenzione, del 19 dicembre 1954; la Convenzione di Strasburgo sull'unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti d'invenzione, del 27 novembre 1963; oppure l'Accordo di Londra sull'applicazione dell'art. 65 della Convenzione di Monaco sul brevetto europeo, del 17 ottobre 2000.

gli atti vincolanti rivolti a disciplinare la materia brevettuale (15) ma anche quelli che a essa non sono esclusivamente dedicati (16). Di interesse sono, inoltre, una serie di atti non vincolanti — comunicazioni, conclusioni, risoluzioni — che contribuiscono ad arricchire il diritto brevettuale UE (17).

Infine, anche le legislazioni nazionali sono annoverate tra le fonti del diritto UE dei brevetti, nella misura del richiamo operato da questo in funzione integrativa della propria disciplina (18).

**3. La competenza in materia.** — I Trattati comunitari originari recavano solo limitati riferi-

(15) Si tratta della decisione del Consiglio 10 marzo 2011, n. 2011/167/UE, che ha autorizzato la cooperazione rafforzata in materia di brevetti, in applicazione della quale sono stati approvati i reg. UE n. 1257/2012, cit., sul brevetto unitario, e n. 1260/2012, cit., sul regime di traduzione a esso applicabile; dei reg. CE del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469/2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, e 23 luglio 1996, n. 1610/96, sul medesimo certificato per i prodotti fitosanitari; nonché della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, n. 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

(16) Ci riferiamo alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 2004/48/CE, sull'*enforcement* dei diritti di proprietà intellettuale; al reg. UE del Parlamento europeo e del Consiglio 12 giugno 2013, n. 608/2013, sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali; al reg. CE del Consiglio 5 maggio 2009, n. 428/2009, sul regime di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso; al reg. CE del Parlamento europeo e del Consiglio 17 maggio 2006, n. 816/2006, sul sistema delle licenze obbligatorie per i brevetti farmaceutici da esportare verso Paesi con problemi di salute pubblica. Ma v. anche il reg. UE della Commissione 21 marzo 2014, n. 316/2014, sull'applicazione delle norme *antitrust* agli accordi di trasferimento di tecnologia; il reg. UE del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2012, n. 1215/2012, sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ("*Bruxelles I-bis*"); nonché i reg. CE del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 2008, n. 593/2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ("*Roma I*"), e 11 luglio 2007, n. 864/2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("*Roma II*").

(17) Di recente si segnalano le Comunicazioni della Commissione: *Una strategia europea in materia di diritti di proprietà industriale*, COM(2008) 465 def., del 16 luglio 2008; *Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale*, COM(2011) 287 def., del 24 maggio 2011; *Commercio, crescita e proprietà intellettuale - Strategia per la tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi*, COM(2014) 389 def., del 1° luglio 2014; e *Verso un rinnovato consenso sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale: piano d'azione dell'Unione europea*, COM(2014) 392 def., del 1° luglio 2014.

(18) Il riferimento è al reg. UE n. 1257/2012, cit., che lascia la definizione di alcuni aspetti del brevetto unitario alla legislazione dello Stato membro individuata in base ai criteri di volta in volta rilevanti.

menti al diritto di brevetto. A parte alcune disposizioni nei Trattati istitutivi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e della Comunità europea dell'energia atomica (CEEA) (19), infatti, nel Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE) mancava una norma attributiva di competenza.

Questa situazione ha indotto le istituzioni, nel corso degli anni, a sfruttare altre disposizioni, a partire dall'art. 100 A Trattato CEE (poi 95 Trattato CE, ora 114 TFUE) sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali per l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno (20); v. RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI (*dir. comunit.*). Per gli atti a proiezione commerciale esterna sono stati utilizzati sia l'art. 133 Trattato CE (ora 207 TFUE) sulla politica commerciale comune (21) sia entrambe le disposizioni appena ricordate (22). Quanto alla proposta sul brevetto comunitario, di carattere sovranazionale, si è reso necessario il ricorso all'art. 308 Trattato CE (ora 352 TFUE) sulle competenze cosiddette sussidiarie (23). Infine, la competenza della Commissione ad applicare le norme *antitrust* agli accordi di trasferimento di tecnologia (24) risiede ancor oggi nel reg. CEE del Consiglio 2 marzo 1965, n. 19/65, a sua volta basato sull'art. 103 TFUE.

Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il quadro è mutato. L'art. 118 § 1 TFUE (25) attribuisce infatti l'espressa competenza (al Parlamento europeo e al Consiglio) ad adottare misure « per la creazione di titoli europei » che garantiscano una protezione uniforme dei diritti di pro-

prietà intellettuale e « per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione ». L'art. 118 § 2 consente invece di approvare regolamenti sui « regimi linguistici » di quei titoli. Di conseguenza, oggigiorno non è più necessario ricorrere all'art. 352, mentre il ravvicinamento delle legislazioni continua a essere oggetto dell'art. 114.

La competenza interna delineata dall'art. 118 ci sembra di natura concorrente. Milita in tal senso, per un verso, l'art. 3 § 1 TFUE, che non comprende la proprietà intellettuale tra le materie di competenza esclusiva UE (26); per altro verso, il riferimento a misure da adottare « [n]ell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno », notoriamente di competenza concorrente *ex art.* 4 § 2 TFUE; e infine la collocazione dell'art. 118 nel capo 3 del tit. VII dedicato al ravvicinamento delle legislazioni.

L'art. 118 attribuisce alle istituzioni anche la competenza a concludere accordi internazionali con Paesi terzi od organizzazioni internazionali in materia, conformemente a quanto previsto nell'art. 216 TFUE. Simile competenza esterna è parimenti di natura concorrente, purché gli Stati, con la stipulazione di propri accordi, non pregiudichino l'esercizio della competenza interna dell'Unione europea oppure fino al momento in cui non si verifichino le condizioni dell'art. 3 § 2 TFUE. Gli accordi relativi agli aspetti commerciali dei brevetti, invece, ricadono ormai nella competenza esclusiva dell'Unione in base all'art. 207 TFUE (27).

Le misure dell'art. 118 § 1 possono essere adottate con la procedura legislativa ordinaria, e cioè mediante approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio, quest'ultimo decidendo a maggioranza qualificata. La votazione all'unanimità è invece richiesta per la disciplina linguistica, stabilendo il § 2 il ricorso a una procedura legislativa speciale affidata al solo Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo (28). Inol-

(19) V. l'art. 55 Trattato CECA e gli art. 12, 14 e 16-28 Trattato CEEA.

(20) Questa base giuridica è servita per il reg. CE n. 1610/96, cit.; la direttiva n. 98/44/CE, cit.; la direttiva n. 2004/48/CE, cit.; il reg. CE n. 469/2009, cit.; nonché per la *Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici*, COM(2002) 92 def., del 20 febbraio 2002, 2002/0047(COD), mai approvata (v. *infra*, § 6).

(21) Utilizzato per il reg. UE n. 608/2013, cit., e il reg. CE n. 428/2009, cit.

(22) V. il reg. CE n. 816/2006, cit.

(23) In questo senso C. giust. CE 15 novembre 1994, parere 1/94, sulla competenza della Comunità a stipulare accordi internazionali in materia di servizi e di tutela della proprietà intellettuale, in *Racc. giur. C. giust.*, 1994, I-5267 ss., punto 59; nonché C. giust. CE 9 ottobre 2001, causa C-377/98, Paesi Bassi c. Parlamento e Consiglio, *ivi*, 2001, I-7079 ss., punti 24-25. V. anche la *Proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario*, COM(2000) 412 def., del 1° agosto 2000, 2000/0177(CNS).

(24) V. da ultimo il reg. UE n. 316/2014, cit.

(25) La norma riprende la formulazione dell'art. III-176 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa del 29 ottobre 2004, mai entrato in vigore.

(26) Conf. C. giust. UE 16 aprile 2013, cause riunite C-274/11 e C-295/11, Spagna e Italia c. Consiglio, in curia.europa.eu, punto 17 ss.

(27) E infatti, a differenza di quanto affermato in materia brevettuale prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (C. giust. CE 10 novembre 2007, causa C-431/05, Merck Genéricos - Produtos Farmacêuticos, in *Racc. giur. C. giust.*, 2007, I-7001 ss.), ora l'Accordo TRIPS rientra nella competenza esclusiva UE: si veda C. giust. UE 18 luglio 2013, causa C-414/11, Daiichi Sankyo e Sanofi-Aventis Deutschland, in curia.europa.eu, punti 49 ss.

(28) La più gravosa unanimità del § 2 riflette le difficoltà degli Stati in materia, che nel settore brevettuale hanno condotto all'attuale disciplina linguistica del brevetto unitario (v. *infra*, § 7). La giurisprudenza ha peraltro negato la

tre, a differenza delle misure del § 1, il regime linguistico dei titoli europei può essere disciplinato solo con regolamenti (29).

Nella materia brevettuale il concetto di « protezione uniforme » non è stato inteso in senso rigido, tale cioè da escludere il concorso di norme e soggetti esterni all'Unione. Nel reg. UE del Parlamento europeo e del Consiglio 17 dicembre 2012, n. 1257/2012, per esempio, la disciplina del brevetto unitario è integrata da norme nazionali, mentre la concessione del titolo è demandata all'Ufficio europeo dei brevetti (UEB), organo della Convenzione di Monaco sul brevetto europeo e non dell'Unione (30).

La competenza per i profili di carattere giurisdizionale dei titoli brevettuali europei si fonda invece sull'art. 262 TFUE, che consente di attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea (31) la competenza a esprimersi su controversie « connesse con l'applicazione degli atti adottati in base ai trattati che creano titoli europei di proprietà intellettuale » (32). A oggi, la competenza non è stata esercitata: per l'istituzione del Tribunale unificato dei brevetti, infatti, è stata preferita un'altra strada (v. *infra*, § 12).

sussistenza di un principio di eguaglianza delle lingue (per quanto riguarda i marchi, ma con motivazioni estensibili anche ai brevetti): C. giust. CE 9 settembre 2003, causa C-361/01 P, Kik c. U.A.M.I., in *Racc. giur. C. giust.*, 2003, I-8283 ss., punti 82 ss. Si noti che è tuttora pendente il ricorso del 22 marzo 2013, causa C-147/13, Spagna c. Parlamento europeo e Consiglio, per l'annullamento del reg. UE n. 1260/2012, cit., per violazione, tra l'altro, del principio di non-discriminazione (linguistica): la doglianza è stata respinta dall'avvocato generale Bot nelle sue conclusioni del 18 novembre 2014.

(29) Sulla base dell'art. 118 TFUE, la decisione del Consiglio n. 2011/167/UE, cit. ha autorizzato la cooperazione rafforzata in materia di brevetto unitario, successivamente attuata con i reg. UE n. 1257/2012, cit. e n. 1260/2012, cit. (v. *infra*, § 7). Il primo regolamento, istitutivo del titolo, è stato adottato ex art. 118 § 1 con procedura legislativa ordinaria; il secondo, concernente il regime di traduzione, con procedura legislativa speciale (art. 118 § 2).

(30) V. *infra*, § 8. L'art. 9 reg. UE n. 1257/2012, cit. è stato impugnato dalla Spagna il 22 marzo 2013 nella causa C-146/13, Spagna c. Parlamento europeo e Consiglio, tuttora pendente: nelle conclusioni del 18 novembre 2014, l'avvocato generale Bot ha proposto alla Corte di respingere la doglianza.

(31) Il riferimento è da intendersi in senso ampio, comprensivo dell'intero sistema giurisdizionale UE.

(32) La norma riprende l'art. 229 A Trattato CE, che però si riferiva alla sola proprietà « industriale ». Ciò nonostante, l'art. 262 TFUE si differenzia dall'art. 257 TFUE, che permette l'istituzione di tribunali specializzati non necessariamente limitati alla proprietà intellettuale: strada esplorata dalla Commissione con la *Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Tribunale del brevetto comunitario e disciplina i ricorsi in appello dinanzi al Tribunale di primo grado*, COM(2003) 828 def., del 23 dicembre 2003, 2003/0324 (CNS).

Si ha riguardo alle controversie tra privati (quelle cioè in materia di validità, contraffazione, trasferibilità e circolazione contrattuale dei titoli sovranazionali) che, per i titoli europei attualmente vigenti, sono decise dai giudici nazionali. La *ratio* risiede nel principio di economia processuale ed è volta a evitare il rischio di frammentazione insito nella proposizione della stessa azione davanti a più giudici nazionali, a seconda degli Stati UE in cui si è verificata o minaccia di verificarsi la violazione del titolo.

L'attribuzione al giudice sovranazionale deve avvenire secondo una procedura legislativa speciale, che vede il Consiglio decidere all'unanimità su consultazione del Parlamento europeo. Data l'importanza della materia, che sottrae competenze ai giudici nazionali, l'art. 262 condiziona l'entrata in vigore della decisione del Consiglio alla previa approvazione da parte degli Stati membri secondo le rispettive procedure costituzionali.

La norma in esame è di tipo permissivo: le istituzioni UE sono quindi libere di scegliere se affidare o meno simili controversie alla Corte di giustizia in via esclusiva o concorrente con i giudici nazionali, con eventuali giudici sovranazionali esterni al sistema UE oppure, ancora, con giudici comuni agli Stati membri e assimilati ai loro giudici interni.

Nel settore brevettuale, stante le difficoltà di adottare un atto dell'Unione, è stata scelta quest'ultima soluzione. Il citato Accordo del 19 febbraio 2013, concluso tra venticinque Stati membri, attribuisce al Tribunale unificato dei brevetti — qualificato come tribunale comune agli Stati membri contraenti, soggetto agli stessi diritti e obblighi di un giudice nazionale — un'ampia competenza esclusiva a giudicare le controversie tra privati per azioni concernenti non solo i brevetti unitari, ma anche i certificati protettivi complementari, i brevetti europei non-unitari non ancora estinti alla data di entrata in vigore dell'Accordo, nonché le richieste di brevetto europeo introdotte dopo tale ultima data (v. *infra*, § 13 ss.).

## Sez. II. – REALIZZAZIONE DEL MERCATO UNICO, TUTELA DEI BREVETTI NAZIONALI E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI.

4. *Principio di territorialità, libera circolazione delle merci ed esaurimento unionale del diritto di brevetto.* — Il brevetto conferisce al titolare, o suo avente causa, il diritto di impedire agli altri (*ius excludendi alios*), per un determinato periodo di tempo, lo sfruttamento dell'invenzione di pro-

dotto o di procedimento da lui brevettato (33). L'ampia estensione dei diritti conferiti dal brevetto, che si risolve in un potere economico di carattere monopolistico, soggiace però a limiti temporali (34) e spaziali, derivanti dall'applicazione del noto « principio di territorialità ».

Con questa espressione ci si riferisce alla circostanza per cui le legislazioni nazionali determinano la sfera di efficacia spaziale del brevetto in maniera coincidente con il territorio dello Stato di concessione (35). Ciò significa non solo che l'ordinamento di ogni Paese può regolare in via esclusiva (36) le questioni relative all'esistenza, alla titolarità, al contenuto, all'estinzione e alla tutela dei brevetti nazionali — che, per l'appunto, si qualificano come territoriali —, ma anche che ogni titolo è indipendente da quelli concessi in altri Paesi (37).

Così configurato, il carattere monopolistico del brevetto può entrare in conflitto con i principi alla base della realizzazione del mercato unico. Per un verso, infatti, la titolarità di brevetti "paralleli" (38) in diversi Stati potrebbe impedire la circolazione del prodotto brevettato, vanificando il divieto di restrizioni quantitative e di misure di

(33) Ci si riferisce principalmente alle attività di fabbricazione, utilizzazione, commercializzazione, vendita e importazione del prodotto, come anche all'utilizzazione del procedimento e agli atti di sfruttamento del prodotto ottenuto da quest'ultimo.

(34) Di regola, l'esclusiva dura venti anni dalla domanda di brevetto.

(35) Si tratta del principio di territorialità "materiale" o "di limitazione", sul quale v. BOSCHIERO, *Beni immateriali (diritto internazionale privato e processuale)*, in questa *Enciclopedia*, Annali, II, t. 2, 2008, 115 ss., in particolare 121 ss. Esso è indice, dal punto di vista del diritto internazionale pubblico, della volontà degli Stati di disciplinare nel proprio ordinamento la materia della proprietà intellettuale in via esclusiva rispetto ad altri ordinamenti.

(36) Fatte salve eventuali misure di armonizzazione di carattere sovranazionale o internazionale.

(37) Di conseguenza, l'inventore deve chiedere e ottenere il rilascio di tanti brevetti nazionali quanti sono gli Stati all'interno dei quali intende ricevere tutela per la propria invenzione. Ciò, a meno di poter accedere a procedure stabilite in accordi internazionali (come la Convenzione di Monaco del 1973) in base alle quali un'unica domanda è sufficiente per chiedere la brevettazione in tutti i Paesi contraenti.

(38) Si definiscono tali i brevetti concessi in diversi Stati e, quindi, formalmente autonomi ma basati sulla stessa invenzione. La titolarità di brevetti paralleli è favorita dalla regola della "priorità unionista" della Convenzione di Unione di Parigi del 1883, secondo cui il soggetto che deposita una domanda per la protezione brevettuale in uno Stato parte dispone di un certo periodo di tempo per depositare successive domande in altri Stati parte, nell'intesa che queste si considerano presentate alla data del deposito nel primo Stato e pertanto al riparo da eventuali depositi da parte di terzi.

effetto equivalente stabilito negli art. 34 e 36 TFUE. Per altro verso, lo sfruttamento del potere monopolistico potrebbe sostanziarsi in condotte anti-concorrenziali (39).

Nel corso degli anni, la Corte di giustizia ha individuato un temperamento tra queste legittime esigenze. In una fase iniziale, si riteneva che le norme del Trattato fossero inapplicabili ai diritti di proprietà intellettuale in base all'art. 36 Trattato CEE (poi 20 Trattato CE, ora 36 TFUE), che consentiva agli Stati di introdurre o mantenere restrizioni, altrimenti vietate, per motivi, tra l'altro, « di tutela della proprietà industriale e commerciale ».

Tale interpretazione, basata anche sull'art. 222 Trattato CEE (poi 295 Trattato CE, ora 345 TFUE) (40), è stata successivamente abbandonata per una lettura maggiormente rispettosa dell'obiettivo della realizzazione del mercato unico. La Corte ha elaborato la distinzione tra "esistenza" dei diritti di proprietà intellettuale, la cui competenza è lasciata agli Stati membri, e loro "esercizio" nel mercato interno, variamente limitato dal diritto dell'Unione (41). Tale distinzione è stata poi affinata giungendo a definire il criterio dell'"oggetto specifico" (o della "sostanza" o delle "prerogative essenziali"), idoneo a limitare in positivo le restrizioni alla libera circolazione delle merci.

Nella sentenza « Centrafarm », la Corte di giustizia ha affermato che, « [i]n materia di brevetti, oggetto specifico della proprietà industriale è fra l'altro il fatto che venga garantito al titolare, per ricompensare lo sforzo creativo concretatosi nell'invenzione, il diritto esclusivo di valersi di questa per la produzione e la prima immissione in commercio di beni industriali, sia direttamente, sia mediante concessione di licenze a terzi, nonché il diritto di opporsi alle contraffazioni » (42).

Le conseguenze sono duplici. Da un lato, le normative degli Stati disciplinanti l'esistenza, i presupposti, l'oggetto, il contenuto e la durata del

(39) C. giust. CE 29 febbraio 1968, causa 24/67, Parke Davis, in *Racc. giur. C. giust.*, 1968, 81 ss., 99.

(40) Secondo cui « [i] trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri ».

(41) C. giust. CE 29 febbraio 1968, causa 24/67, cit., 100. V. anche C. giust. CE 31 ottobre 1974, causa 15/74, Centrafarm, in *Racc. giur. C. giust.*, 1974, 1147 ss., punto 7.

(42) C. giust. CE 31 ottobre 1974, causa 15/74, cit., punto 9. V. anche C. giust. CE 14 luglio 1981, causa 187/80, Merck c. Stephaer e Exler (Merck I), in *Racc. giur. C. giust.*, 1981, 2063 ss., punto 9; C. giust. CE 9 luglio 1985, causa 19/84, Pharmon, *ivi*, 1985, 2281 ss., punto 26; e C. giust. CE 9 luglio 1997, causa C-316/95, Generics, *ivi*, 1997, I-3929 ss., punto 19.

brevetto — in quanto dirette a tutelare lo sforzo creativo dell'inventore e quindi attinenti alle prerogative essenziali del titolo — ricadono, in assenza di discriminazioni in base alla nazionalità, nella deroga dell'art. 36 TFUE (43). Dall'altro lato, quelle normative interne sono incompatibili col diritto dell'Unione se ammettono restrizioni estranee all'oggetto specifico del brevetto, non potendo essere legittimamente messe in pratica dal titolare (44).

Così la Corte, per la prima volta nella sentenza « Centrafarm », ha applicato alla materia in esame la teoria del cosiddetto "esaurimento comunitario" (ora unionale) del diritto di brevetto. In base a essa il titolare, una volta che il prodotto brevettato sia stato messo per la prima volta in commercio da lui o con il suo consenso in uno Stato membro, non può impedirne gli ulteriori atti di disposizione compiuti da terzi (45). La *ratio* risiede nella volontà di evitare la compartimentazione dei mercati nazionali mediante lo sfruttamento di brevetti paralleli (46). Viene così legittimata la pratica delle "importazioni parallele", consistenti nell'importazione di prodotti originali a opera di soggetti diversi dagli operatori autorizzati dal titolare del brevetto, prodotti che nei canali paralleli sono commercializzati a prezzi più bassi di quelli dei canali ufficiali di vendita.

Perché si abbia esaurimento del diritto di brevetto, è necessario provare che la singola unità di prodotto brevettato sia stata commercializzata per

la prima volta nello Spazio economico europeo (SEE) con il consenso del titolare (47).

L'elemento della prima commercializzazione ricorre nel caso di prima vendita effettiva del prodotto brevettato, implicante l'attribuzione a terzi del relativo diritto di godimento. Non vi è esaurimento — e l'importazione può essere bloccata — quando il prodotto sia semplicemente in possesso di terzi che agiscono nell'interesse del titolare (48); oppure venga importato, sdoganato e messo in vendita ma poi ritirato dal mercato (49); o ancora sia venduto dal licenziatario al di fuori del territorio oggetto dell'accordo di licenza (50).

La prima commercializzazione deve avvenire all'interno del SEE (51): al di fuori, infatti, non si applicano le norme sulla libera circolazione delle merci e, quindi, il diritto di brevetto non si esaurisce con la prima messa in commercio (52).

Infine, la fattispecie si completa con l'elemento del consenso del titolare alla prima commercializzazione (diretta o tramite licenza). Detto consenso, che può essere espresso o tacito (53) e si riferisce a ogni singola unità (54), si intende prestato anche in caso di prima commercializzazione in Stati membri in cui il prodotto non è brevettabile (55)

(47) L'onere della prova spetta a chi invoca l'avvenuto esaurimento: in tema di marchio v. C. giust. CE 30 novembre 2001, cause riunite da C-414/99 a C-416/99, Zino Davidoff e Levi Strauss, in *Racc. giur. C. giust.*, 2001, I-8691 ss.

(48) Ad esempio nelle operazioni di trasporto, stoccaggio e spedizione del prodotto.

(49) C. giust. CE 30 novembre 2004, causa C-16/03, Peak Holding, in *Racc. giur. C. giust.*, 2004, I-11313 ss. (in tema di diritto di marchio).

(50) In violazione, cioè, di un'eventuale clausola di divieto delle importazioni "dirette". Tali clausole sono legittime a patto che siano consentite le importazioni parallele da parte dei terzi estranei all'accordo di licenza, e salvo il rispetto della normativa a tutela della concorrenza.

(51) Il SEE comprende tutti gli Stati membri e altri tre Paesi europei (Islanda, Norvegia e Liechtenstein); cfr. SICO, *Spazio economico europeo*, in questa *Enciclopedia*, Aggiornamento, III, 1999, 1016 ss.

(52) La regola conosce un'eccezione nella misura in cui il consenso all'importazione nel SEE provenga dallo stesso titolare: C. giust. CE 30 novembre 2001, cause riunite da C-414/99 a C-416/99, cit. Il consenso si presume in caso di vendita nel SEE, ma sussiste anche in caso di commercializzazione in Paesi terzi accompagnata dal consenso alla futura importazione in tale Spazio.

(53) C. giust. CE 30 novembre 2001, cause riunite da C-414/99 a C-416/99, cit., punto 47.

(54) Il consenso non si intende prestato per tutti gli esemplari non effettivamente venduti, anche se la commercializzazione è avvenuta per prodotti identici o simili (in materia di marchio v. C. giust. CE 1° luglio 1999, causa C-173/98, Sebago e Maison Dubois, in *Racc. giur. C. giust.*, 1999, I-4103 ss.).

(55) C. giust. CE 14 luglio 1981, causa 187/80, cit. *supra*, nt. 42. Questa impostazione restrittiva è stata mitigata dalla

(43) È in specie compatibile la legislazione che stabilisce il requisito della novità "relativa" (e non "assoluta") dell'invenzione: C. giust. CE 30 giugno 1988, causa 35/87, Theford, in *Racc. giur. C. giust.*, 1988, 3585 ss., punto 21.

(44) La fonte delle restrizioni deve essere legale. Quanto alle restrizioni contrattuali, esse sono estranee alla deroga dell'art. 36 TFUE (C. giust. CE 22 gennaio 1981, causa 58/80, Dansk Supermarked, in *Racc. giur. C. giust.*, 1981, 181 ss.).

(45) C. giust. CE 31 ottobre 1974, causa 15/74, cit., punto 15. In altri termini, con la prima immissione in commercio (o con la concessione di una licenza) in uno Stato membro, il diritto del titolare si "esaurisce" — si considera cioè terminato — ed egli non potrà opporsi alla successiva circolazione del prodotto da parte di terzi in altri Stati membri.

(46) C. giust. CE 31 ottobre 1974, causa 15/74, cit., punto 12. Si noti che, nella pronunzia appena ricordata, il divieto di porre ostacoli all'ulteriore circolazione dei prodotti vige anche se gli ostacoli siano necessari per tutelare i consumatori in caso di eventuali farmaci difettosi (*ivi*, punti 26-30). Tale giurisprudenza è stata in parte superata, ammettendosi la legittimità di restrizioni a tutela della salute (C. giust. CE 16 dicembre 1999, causa C-94/98, Rhône-Poulenc Rorer e May & Baker, in *Racc. giur. C. giust.*, 1999, I-8789 ss.).



oppure da parte di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo di imprese (56).

Al contrario, quel requisito non è soddisfatto nel caso in cui il prodotto sia stato messo in commercio per la prima volta nelle ipotesi, già esaminate, in cui non ricorre la nozione stessa di commercializzazione; quando il brevetto, scaduto nello Stato di prima commercializzazione, sia ancora valido in quello di importazione (57); in presenza di una licenza obbligatoria (58) o nell'ipotesi analoga di frazionamento per cessione coattiva di privative originariamente in capo a un unico titolare (59).

La teoria dell'esaurimento unionale ha influenzato la redazione di apposite disposizioni in atti dell'Unione e nazionali (60).

L'ulteriore prescrizione dell'art. 36 TFUE, in base al quale le restrizioni non debbono costituire « un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri », è infine diretta a censurare le normative interne che, pur concernenti le prerogative essenziali del brevetto, tendono comunque a privile-

successiva pronunzia della C. giust. CE 5 dicembre 1996, cause riunite C-267 e C-268/95, Merck c. Primecrown e Beecham c. Europharm (Merck II), in *Racc. giur. C. giust.*, 1996, I-6285 ss., in base alla quale non vi è consenso nel caso in cui il titolare del brevetto riesca a dimostrare che nello Stato in cui è assente la tutela brevettuale egli « è assoggettato a un obbligo giuridico reale ed effettivo di commercializzare il prodotto » (punto 54).

(56) C. giust. CE 20 marzo 1997, causa C-352/95, Phytone International c. Bourdon, in *Racc. giur. C. giust.*, 1997, I-1729 ss. (in materia di marchi).

(57) Di recente, sul diritto d'autore, v. C. giust. UE 21 giugno 2012, causa C-5/11, Donner, in curia.europa.eu.

(58) C. giust. CE 9 luglio 1985, causa 19/84, cit. *supra*, nt. 42, punto 25, e C. giust. CE 30 giugno 1988, causa 35/87, cit. *supra*, nt. 43, punto 24. Le licenze obbligatorie (o non-volontarie) sono atti con cui la pubblica amministrazione assegna a se stessa o a terzi, senza il consenso del titolare, tutte o determinate facoltà derivanti dalla titolarità del brevetto. L'obbligo di attuazione del brevetto, che può giustificare il rilascio di simile licenza, può essere soddisfatto in via alternativa con l'importazione del prodotto (C. giust. CE 18 febbraio 1992, causa C-30/90, Commissione c. Regno Unito, in *Racc. giur. C. giust.*, 1992, I-829 ss.).

(59) Pertanto, il titolare può opporsi alle importazioni dei prodotti fabbricati in altri Stati membri dal cessionario coattivo. Il consenso si intende invece prestato in caso di frazionamento per cessione volontaria.

(60) Tra le prime v. l'art. 21 reg. CE n. 6/2002, cit., su disegni e modelli comunitari; l'art. 7 direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, n. 2008/95/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa; l'art. 13 reg. CE del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207/2009, sul marchio comunitario; art. 6 reg. UE n. 1257/2012, cit., sul brevetto unitario. Tra le seconde, cfr. l'art. 5 c. propr. ind.

giare produzioni o titolari nazionali a discapito di quelli provenienti da altri Stati membri (61).

5. (Segue): *i limiti posti dal diritto* antitrust. — La disciplina brevettuale è suscettibile di entrare in conflitto anche con le norme a presidio dell'assetto concorrenziale del mercato unico, contenute negli art. 101-106 TFUE (62) e in una serie di atti derivati.

Il rapporto tra disciplina brevettuale e norme *antitrust* si basa su due considerazioni. Per un verso, la previsione di diritti esclusivi non implica la sottrazione dei comportamenti del titolare alla disciplina concorrenziale (63), neanche se quei comportamenti risultano conformi al principio dell'esaurimento. Per altro verso, i diritti esclusivi non sono incompatibili con l'assetto concorrenziale del mercato se il loro esercizio non viola le norme poste a tutela di quest'ultimo (64).

Del resto, entrambe le discipline « perseguono lo stesso obiettivo generale, ovvero sia accrescere il benessere dei consumatori e favorire un'attribuzione efficiente delle risorse », risultando necessarie « per favorire le innovazioni e per assicurare lo sfruttamento competitivo » (65). La non necessaria conflittualità tra brevetto e regole *antitrust* emerge anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (66).

(61) Cfr. C. giust. CE 3 marzo 1988, causa 434/85, Allen & Hanburys, in *Racc. giur. C. giust.*, 1988, 1245 ss.; C. giust. CE 18 febbraio 1992, causa C-235/89, Commissione c. Italia, *ivi*, 1992, I-777 ss.; e C. giust. CE 27 ottobre 1992, causa C-191/90, Generics & Harris, *ivi*, I-5335 ss.

(62) In particolare, l'art. 101 § 1 TFUE vieta tutte le intese idonee a pregiudicare il commercio tra Stati membri e aventi per oggetto o effetto quello di pregiudicare il gioco della concorrenza nel mercato interno, e prevede l'esenzione del divieto se vengono soddisfatte le condizioni del § 3; l'art. 102 TFUE impedisce invece lo sfruttamento abusivo della posizione dominante: v. LIBERTINI, *Concorrenza*, in questa *Enciclopedia*, Annali, III, 2010, 191 ss., e OSTI, *Abuso di posizione dominante*, *ivi*, V, 2012, 1 ss.

(63) Anche in questo caso è stata superata la tesi dell'estraneità dei Trattati alla disciplina brevettuale.

(64) C. giust. CE 29 febbraio 1968, causa 24/67, cit. *supra*, nt. 39, 99.

(65) Comunicazione della Commissione, *Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di trasferimento di tecnologia*, 2014/C 89/03, in G.U.U.E. 28 marzo 2014, n. C 89, 3 ss., § 7.

(66) Per un verso, superando l'orientamento diretto ad affermare il carattere sempre anticompetitivo delle restrizioni *inter partes* alle importazioni parallele, la Corte ora valuta tali restrizioni dando rilievo a eventuali incrementi di efficienza (C. giust. CE 6 ottobre 2009, cause riunite C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P e C-519/06 P, Glaxo-SmithKline Services e altri c. Commissione e altri, in *Racc. giur. C. giust.*, 2009, I-9291 ss.). Per altro verso, è stata ammessa, a certe condizioni, la legittimità delle clausole di

Con riferimento alla fattispecie dell'art. 101 TFUE, merita ricordare anzitutto gli accordi aventi a oggetto il trasferimento dei diritti conferiti dal brevetto. Tali accordi, di carattere generalmente verticale (intercorrenti cioè tra imprese situate a livelli diversi della produzione), godono a certe condizioni dell'esenzione dal divieto. Essi sono disciplinati nei reg. UE della Commissione 20 aprile 2010, n. 330/2010, e 21 marzo 2014, n. 316/2014, sull'applicazione dell'art. 101 § 3 TFUE rispettivamente agli accordi verticali e a quelli di trasferimento di tecnologia.

L'art. 2 § 3 reg. UE n. 330/2010, cit. rende inapplicabile l'art. 101 TFUE agli accordi verticali di acquisto e distribuzione di beni e servizi in cui siano previste clausole relative « alla cessione all'acquirente o all'uso da parte dell'acquirente di diritti di proprietà intellettuale ». La ragione dell'esenzione di queste clausole accessorie è rinvenibile nella loro finalità di rendere più efficiente l'oggetto principale degli accordi di acquisto e distribuzione, escludendo dal campo di applicazione del regolamento altri accordi verticali pur relativi a diritti di proprietà intellettuale.

Tra questi ultimi invece rientrano gli accordi verticali di licenza e di cessione di brevetto di cui al reg. UE n. 316/2014, cit. (67). La materia era originariamente disciplinata in maniera piuttosto rigida e formalistica (68); nell'ultimo decennio, invece, è stata data attenzione agli effetti procompetitivi di tali accordi, che superano quelli anti-competitivi qualora la quota di mercato delle parti dell'accordo non ecceda alcune soglie percentuali (69).

Il reg. UE n. 316/2014, cit. — che per alcuni

---

non contestazione del brevetto (C. giust. CE 27 settembre 1988, causa 65/86, Bayer, *ivi*, 1988, 5249 ss.). Per altro verso ancora, viene ritenuto legittimo il pagamento per una licenza di brevetto che sia a tempo indeterminato, qualora il licenziatario possa recedere dal contratto con un preavviso ragionevole (C. giust. CE 12 maggio 1989, causa 320/87, Ottung, *ivi*, 1989, 1177 ss.)

(67) Che sostituisce dal 1° maggio 2014 il reg. CE della Commissione 7 aprile 2004, n. 772/2004.

(68) Inizialmente la Commissione aveva adottato un approccio alquanto restrittivo (decisioni 22 dicembre 1971, n. 72/25/CEE, Burroughs-Delplanque, e 21 settembre 1978, n. 78/823/CEE, Sementi di granturco), provocando la reazione della Corte di giustizia (C. giust. CE 8 giugno 1982, causa 258/78, Nungesser, in *Racc. giur. C. giust.*, 1982, 2015 ss.). Per questa via si giungeva all'approvazione dei due reg. CEE della Commissione 23 luglio 1984, n. 2349/84, relativo agli accordi di licenza di brevetto, e 30 novembre 1988, n. 556/89, sugli accordi di licenza di *know-how*, poi confluiti nell'unico reg. CE della Commissione 31 gennaio 1996, n. 240/96.

(69) V. il reg. CE n. 772/2004, cit., che sostituiva il reg. CE n. 240/96, cit.

aspetti sembra più restrittivo del precedente — si applica agli accordi di licenza o cessione di brevetto mediante i quali il licenziante autorizza il licenziatario a sfruttare i relativi diritti per finalità di produzione di beni e servizi. Viene prevista l'esenzione automatica dal divieto dell'art. 101 § 1 TFUE per gli accordi tra due imprese la cui quota di mercato non superi congiuntamente il venti per cento, se dirette concorrenti, o individualmente il trenta per cento, se non dirette concorrenti (art. 3). Gli accordi “sotto soglia” non devono contenere restrizioni cosiddette fondamentali (la cui presenza sottrae l'intero accordo dal beneficio dell'esenzione: art. 4) o escluse (non esentabili ma neanche incidenti sulla praticabilità dell'intero accordo: art. 5).

Anche gli accordi “orizzontali” di ricerca e sviluppo e di specializzazione — disciplinati dai reg. UE della Commissione 14 dicembre 2010, n. 1217/2010 e n. 1218/2010 (70) — possono prevedere clausole in materia. Rientrano nell'esenzione automatica del reg. UE n. 1217/2010, cit. (e non in quella del reg. UE n. 316/2014, cit., sul trasferimento di tecnologia) (71) le clausole relative alla concessione di licenze di brevetto tra le parti e a un soggetto comune alle parti. Il reg. UE n. 1218/2010, cit. comprende nell'esenzione (72) anche le clausole di cessione o sfruttamento dei diritti di brevetto, purché accessorie rispetto alle attività di produzione in comune.

Un cenno a parte meritano gli accordi di standardizzazione (o normazione tecnica), che definiscono i requisiti tecnici o qualitativi di prodotti, servizi e processi o metodi di produzione attuali o futuri. La standardizzazione nel campo tecnologico — utile per assicurare l'interoperabilità dei relativi prodotti — a volte richiede l'integrazione di una determinata tecnologia coperta da brevetto (cosiddetto *standard essential patent*). Ciò potrebbe comportare restrizioni alla concorrenza nel momento della scelta della tecnologia brevettata da standardizzare (che di regola esclude le altre

---

(70) Il reg. UE n. 1217/2010, cit. abbraccia gli accordi in base ai quali due o più imprese decidono di svolgere congiuntamente attività di ricerca e sviluppo e di sfruttare insieme i risultati di tali attività. Il reg. UE n. 1218/2010, cit. riguarda invece gli accordi di produzione in comune, quelli cioè in cui due o più parti si accordano per produrre in comune determinati prodotti.

(71) Purché la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle imprese partecipanti, se dirette concorrenti, non sia superiore al venticinque per cento e in assenza di determinate restrizioni.

(72) Qui la quota congiunta massima di mercato è fissata al venti per cento.

tecnologie) e dell'accesso da parte degli operatori allo *standard* tecnologico così definito.

La Commissione afferma che non rientrano nel divieto dell'art. 101 TFUE gli accordi di normazione tecnica che rispettano alcuni requisiti (73), tra cui due rilevanti in tema di brevetti. Da un lato, i detentori di brevetti essenziali per l'attuazione di uno *standard* in via di definizione devono divulgare tale circostanza, per permettere ai concorrenti di compiere una scelta informata. Dall'altro, i partecipanti che desiderano che il loro brevetto sia incluso nella norma si devono impegnare per iscritto a concedere in licenza tale brevetto ai terzi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (*fair, reasonable and non-discriminatory terms*: cosiddetti impegni FRAND) (74).

L'istituto brevettuale può ricadere anche nell'ambito di applicazione dell'art. 102 TFUE, se ad abusare dei propri diritti esclusivi è un'impresa in posizione dominante (75) che ha la speciale responsabilità di non pregiudicare la concorrenza effettiva nel mercato interno (76).

Tra le diverse ipotesi di abuso, ci interessa quella consistente nel diniego di concedere in licenza diritti di brevetto. La Corte di giustizia ha affermato che, alla luce delle prerogative essenziali dei diritti di proprietà intellettuale, il rifiuto di licenza non rappresenta un abuso in sé vietato (77), essendo anche le imprese in posizione dominante libere di contrattare con chi vogliono. Eccezionalmente, tuttavia, simile rifiuto rientra nel divieto dell'art. 102 TFUE qualora si sia in presenza di prodotti coperti da diritti di proprietà intellettuale che risultino indispensabili a svolgere un'attività economica (78). Si tratta dell'applicazione

alla materia della nota dottrina delle *essential facilities*.

Il rifiuto abusivo di licenziare il brevetto si può verificare anche nel quadro di attività di standardizzazione, quando sia posto in essere da un'impresa in posizione dominante perché detentrica di uno *standard essential patent* (79). Infine, anche in assenza di esercizio del diritto di brevetto, integra un comportamento vietato dall'art. 102 TFUE l'acquisizione illegittima di un certificato protettivo complementare a opera di un'impresa in posizione dominante nel mercato di un farmaco brevettato (80).

6. *Le misure di ravvicinamento delle legislazioni nazionali.* — Accanto alla preziosa opera della Corte di giustizia, finalizzata come detto alla composizione del rapporto tra estensione dei diritti derivanti dal brevetto e obiettivi del mercato unico, a partire dagli anni '90 del secolo scorso

*giust.*, 1995, I-743 ss.); quello di un'impresa di servizi di dati per il settore farmaceutico di licenziare ad altri operatori la propria banca-dati, considerata uno *standard* del settore ma coperta da diritto d'autore (C. giust. CE 29 aprile 2004, causa C-418/01, IMS Health, *ivi*, 2004, I-5039 ss.); e il rifiuto della Microsoft di fornire alle imprese sue concorrenti nel mercato dei sistemi operativi per *server* per gruppi di lavoro le informazioni indispensabili per assicurare l'interoperabilità tra i loro *server* e i sistemi operativi Microsoft (Trib. CE 17 settembre 2007, causa T-201/04, Microsoft c. Commissione, in *Racc. giur. C. giust.*, 2007, II-3601 ss.). L'abuso è stato invece negato in Trib. CE 12 giugno 1997, causa T-504/93, Tiercé Ladbroke c. Commissione, *ivi*, 1997, II- 923 ss. V. anche la Comunicazione della Commissione *Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti*, C(2009) 864 def., del 9 febbraio 2009, § 75 ss.

(79) Di recente, la Commissione si è occupata del carattere abusivo di provvedimenti inibitori richiesti nel quadro della cosiddetta guerra dei brevetti sugli *smartphones*, giungendo a condannare una società per aver chiesto un'inibitoria concernente l'utilizzo della propria tecnologia brevettata assunta come *standard* del settore, nonostante un precedente impegno a contrattare licenze a condizioni FRAND: v. il comunicato stampa IP/14/489 del 29 aprile 2014. Una vicenda simile è attualmente pendente davanti alla Corte di giustizia: nelle conclusioni del 20 novembre 2014, causa C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd c. ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH (in *curia.europa.eu*), l'avvocato generale Wathelet ha proposto alla Corte di dichiarare l'esistenza dell'abuso di posizione dominante nel caso in cui il titolare di uno *standard essential patent*, impegnatosi a concedere quest'ultimo a condizioni FRAND, venga successivamente meno al proprio impegno benché il contraffattore si sia mostrato disposto, desideroso e idoneo a concludere tale licenza; il rispetto di tale impegno implica, in specie, che, prima di chiedere un provvedimento inibitorio, il titolare comunichi al contraffattore una proposta scritta di licenza alle condizioni suddette.

(80) C. giust. UE 6 dicembre 2012, causa C-457/10 P, AstraZeneca c. Commissione, in *curia.europa.eu*.

(73) Comunicazione della Commissione, *Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale*, 2011/C 11/01, in G.U.U.E. 14 gennaio 2011, n. C 11, 1 ss., § 257-335.

(74) Le *Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101*, cit., § 287-291, propongono alcuni criteri per la definizione degli impegni FRAND.

(75) La titolarità di un diritto di proprietà intellettuale, infatti, non garantisce necessariamente una posizione dominante (C. giust. CE 18 febbraio 1971, causa 40/70, Sirena c. Eda, in *Racc. giur. C. giust.*, 1971, 69 ss., punto 16).

(76) Di recente v. C. giust. UE 17 febbraio 2011, causa C-52/09, TeliaSonera Sverige, in *Racc. giur. C. giust.*, 2011, I-527 ss., punto 24.

(77) C. giust. CE 5 ottobre 1988, causa 238/87, Volvo, in *Racc. giur. C. giust.*, 1988, 6211 ss., punto 8.

(78) La giurisprudenza UE ha, ad esempio, ritenuto abusivo il rifiuto di tre emittenti televisive di fornire con sufficiente anticipo i rispettivi palinsesti, coperti dal diritto d'autore, a un editore di pubblicazioni radiotelevisive (C. giust. CE 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, RTE e ITP c. Commissione (Magill), in *Racc. giur. C.*

l'Unione ha avviato un processo di ravvicinamento delle legislazioni brevettuali nazionali che si è dimostrato sinora alquanto modesto, se raffrontato ad altri settori della proprietà intellettuale.

Tra queste misure, merita anzitutto ricordare i reg. CE del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469/2009, e 23 luglio 1996, n. 1610/96, istitutivi dei certificati protettivi complementari rispettivamente per i medicinali e per i prodotti fitosanitari, aventi disciplina sostanzialmente identica. La Corte di giustizia ha affermato che questi regolamenti non creano nuovi titoli brevettuali sovranazionali ma si limitano, sulla base dell'attuale art. 114 TFUE, a ravvicinare le normative degli Stati membri in materia (81).

La *ratio* di questi certificati poggia sul riconoscimento della necessità di fornire adeguata protezione brevettuale al settore farmaceutico: dal momento della concessione di un brevetto farmaceutico a quello dell'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco, infatti, trascorre un considerevole periodo finalizzato allo svolgimento di accertamenti e sperimentazioni da parte delle autorità nazionali. Poiché questo periodo di tempo, durante il quale il titolare non può sfruttare la propria privativa, viene sottratto alla durata ventennale della privativa, i certificati protettivi complementari ne permettono il recupero mediante un prolungamento della durata del brevetto farmaceutico.

I due regolamenti si applicano ai prodotti tutelati da un brevetto nel territorio di uno Stato membro e soggetti, in quanto medicinali o fitosanitari, a una procedura di autorizzazione all'immissione in commercio. La domanda per ottenere il certificato protettivo complementare va presentata dal titolare del brevetto o suo avente causa (e non invece dal titolare dell'autorizzazione) (82) entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione o dalla concessione della privativa (83).

Il rilascio del certificato avviene, a opera delle autorità nazionali, a condizione che il prodotto farmaceutico o fitosanitario sia protetto da un

brevetto di base in vigore (84), che sia stata rilasciata per la prima volta un'autorizzazione all'immissione in commercio come medicinale (85) e che il prodotto non sia già stato oggetto di altro certificato (86). La durata del certificato decorre dalla data di scadenza del brevetto di base e deve essere pari al periodo intercorrente tra la data di deposito della domanda di brevetto e quella di autorizzazione ridotto di cinque anni, ferma restando comunque una durata massima di cinque anni (87).

La protezione fornita dal certificato, nei limiti di quella propria del brevetto di base, abbraccia il solo prodotto brevettato che sia stato oggetto di autorizzazione all'immissione in commercio in quanto medicinale e per qualsiasi suo impiego come tale, che sia stato autorizzato prima della scadenza del certificato (88).

(84) Per l'interpretazione di questo requisito v. C. giust. UE 24 novembre 2011, causa C-322/10, Medeva, in *Racc. giur. C. giust.*, 2011, I-12051 ss., e C. giust. UE 24 novembre 2011, causa C-422/10, Georgetown University e altri, *ivi*, I-12157 ss.; C. giust. UE 25 novembre 2011, causa C-518/10, Yeda Research and Development Company e Aventis Holdings, *ivi*, I-12209 ss.; C. giust. UE 25 novembre 2011, causa C-630/10, University of Queensland e CSL, *ivi*, I-12231 ss.; e C. giust. UE 25 novembre 2011, causa C-6/11, Daiichi Sankyo, *ivi*, I-12255 ss. Di recente anche C. giust. UE 12 dicembre 2013, causa C-493/12, Eli Lilly and Company, in *curia.europa.eu*.

(85) È possibile rilasciare più autorizzazioni all'immissione in commercio in relazione allo stesso prodotto, ad esempio per medicinali costituiti dallo stesso prodotto brevettato in forma farmaceutica differente o per differenti indicazioni. In argomento v. anche C. giust. CE 19 ottobre 2004, causa C-31/03, Pharmacia Italia, in *Racc. giur. C. giust.*, 2004, I-10001 ss.; C. giust. UE 19 luglio 2012, causa C-130/11, Neurim Pharmaceuticals (1991), in *curia.europa.eu*; e C. giust. UE 12 dicembre 2013, causa C-443/12, Actavis Group PTC e Actavis UK, *ivi*.

(86) Ma di recente v. le precisazioni in C. giust. UE 12 dicembre 2013, causa C-484/12, Georgetown University, in *curia.europa.eu*. Per i prodotti fitosanitari, inoltre, si prevede che il titolare di più brevetti riguardanti lo stesso prodotto non possa ottenere più certificati protettivi complementari per tale prodotto e che, se sono state introdotte più domande riguardanti lo stesso prodotto da parte di più titolari di brevetti differenti, ciascuno di essi possa ottenere un certificato per tale prodotto.

(87) Questi termini possono essere estesi di ulteriori sei mesi qualora si tratti di medicinali per uso pediatrico ai sensi del reg. CE del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 1901/2006.

(88) La tutela del certificato protettivo complementare è, pertanto, doppiamente limitata, per un verso, da quanto previsto nell'autorizzazione all'immissione in commercio e, per altro verso, dal corrispondente brevetto di base: cioè, conferisce gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e limitazioni della privativa di base, ma solo in relazione agli usi autorizzati.

Si noti che il certificato concesso su un determinato principio attivo brevettato oggetto di autorizzazione all'im-

(81) C. giust. CE 13 luglio 1995, causa C-350/92, Spagna c. Consiglio, in *Racc. giur. C. giust.*, 1995, I-1985 ss., che fa riferimento al reg. CE del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768/92, poi sostituito dal reg. CE n. 469/2009, cit.

(82) Sui rapporti tra questi due soggetti v. C. giust. CE 23 gennaio 1997, causa C-181/95, Biogen, in *Racc. giur. C. giust.*, 1997, I-357 ss.

(83) A seconda che l'autorizzazione all'immissione in commercio sia successiva o precedente al brevetto. In C. giust. UE 6 dicembre 2012, causa C-457/10 P, cit., è stato ritenuto abuso di posizione dominante la presentazione di dichiarazioni ingannevoli alle autorità preposte al rilascio dei certificati protettivi complementari.

Di significativa importanza è anche la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, n. 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Essa non crea un autonomo diritto brevettuale per le invenzioni aventi a oggetto materiale vivente, ma si limita ad aggiungere regole speciali a quelle generali stabilite negli ordinamenti degli Stati membri. Per l'analisi puntuale della disciplina della direttiva v. *supra*, BIOTECNOLOGIE (*dir. Un. eur.*).

Non è invece mai stata approvata la proposta di direttiva del 2002 sulla brevettabilità del *software* (89). Attualmente, dunque, la materia è disciplinata solo dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, n. 2009/24/CE, che fornisce a tale prodotto dell'ingegno una tutela basata sullo schema del diritto d'autore (90). La volontà di procedere alla tutela brevettuale dei *softwares* traeva spunto dalla prassi dell'UEB che, in virtù dell'art. 52 della Convenzione di Monaco del 1973 (91), concede brevetti per tali invenzioni nella misura in cui i programmi non si limitino a creare semplici modificazioni nell'*hardware* sulla base delle istruzioni impartite (caratteristica propria del *software* "in quanto tale") ma rivestano "carattere tecnico" o risolvano un problema tecnico.

Facendo propria la prassi dell'UEB, la proposta del 2002 per un verso riteneva brevettabili i *softwares* dotati dei caratteri della novità, dell'attività inventiva e dell'applicazione industriale; per altro verso, affermava che il requisito dell'attività inventiva fosse integrato solo qualora l'invenzione presentasse carattere tecnico; per altro verso ancora, manteneva intatta la tutela fornita dal diritto di

missione in commercio fornisce tutela anche contro medicinali composti da quel principio attivo combinato ad altri principi attivi: C. giust. CE 9 febbraio 2012, causa C-442/11, Novartis, in curia.europa.eu. Inoltre, la protezione comprende non solo il principio attivo ma anche le sue forme derivate (come sali ed esteri) purché rientranti nell'ambito del brevetto di base: C. giust. CE 16 settembre 1999, causa C-392/97, Farmitalia, in *Racc. giur. C. giust.*, 1999, I-5553 ss.

(89) *Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici*, cit. *supra*, nt. 20.

(90) Essa codifica e sostituisce la direttiva del Consiglio 14 maggio 1991, n. 91/250/CEE.

(91) Mentre il § 1 di questa norma ribadisce i tradizionali requisiti affinché un'invenzione sia brevettabile (novità, attività inventiva e applicazione industriale), il successivo § 2 esclude che possano essere considerate invenzioni, tra le altre, « *schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers* ». Simile limitazione alla brevettabilità viene tuttavia circoscritta dal § 3 al *software* considerato « *as such* », cioè privo di carattere tecnico.

autore in modo da ricondurre in seno all'attuale direttiva n. 2009/24/CE, cit. i programmi privi di carattere tecnico.

Così formulata, tuttavia, questa proposta ha sollevato critiche dell'opinione pubblica e delle piccole e medie imprese europee del *software* (92), in misura tale da convincere nel 2005 il Parlamento europeo, in seconda lettura, a respingerla a larghissima maggioranza come reazione alla volontà di Consiglio e Commissione di non tener conto degli emendamenti proposti in prima lettura. A seguito di ciò, il progetto è stato abbandonato.

Pur se non dedicata esclusivamente al brevetto, si ricorda anche la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, che contiene norme minime destinate ad assicurare l'*enforcement* dei diritti in parola — tra cui quello di brevetto (93) — negli ordinamenti degli Stati membri. Nel dar seguito alle disposizioni dell'Accordo TRIPS, la direttiva si propone di fornire ai titolari e alle autorità nazionali strumenti minimi al fine di rafforzare in maniera uniforme le legislazioni degli Stati membri per contrastare le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale previsti in atti sia dell'Unione sia nazionali (94).

Da ultimo, si accenna a due proposte del 2005 che, sinora, non sono sfociate in atti vincolanti. Si tratta della proposta di direttiva sulle misure penali a tutela dei diritti di proprietà intellettuale e della proposta di decisione quadro sul rafforzamento delle norme penali in materia (95). Queste

(92) Si temeva in particolare che la concessione di brevetti sui *softwares* potesse bloccare lo sviluppo non solo dei programmi proprietari successivi ma anche di quelli cosiddetti *open-source*.

(93) Secondo la *Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 2 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale*, 2005/295/CE, in G.U.U.E. 13 aprile 2005, n. L 94, 37, rientrano nel campo di applicazione anche i « diritti brevettuali, compresi i diritti derivanti da certificati protettivi complementari ».

(94) Gli Stati, in particolare, devono prevedere misure, procedure e mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Queste si dividono in misure provvisorie e cautelari e misure adottate a seguito di una decisione sul merito, a loro volta suddivise in restitutorie, accessorie e risarcitorie. Sul processo di modernizzazione della direttiva n. 2004/48/CE, cit., v. la Comunicazione della Commissione *Verso un rinnovato consenso sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale*, cit. *supra*, nt. 17, § 2.4.

(95) *Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale*, COM(2005) 276 def., del 12 luglio 2005, 2005/0127(COD), e la *Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa al rafforzamento del*

due proposte avevano lo scopo di integrare quanto previsto nella direttiva n. 2004/48/CE, cit., predisponendo norme minime di armonizzazione delle disposizioni nazionali penali per rafforzare e migliorare la lotta alla contraffazione e alla pirateria, ivi comprese le sanzioni penali.

Sez. III. – IL BREVETTO EUROPEO  
CON EFFETTO UNITARIO.

7. *Evoluzione storica della tutela brevettuale unitaria.* — La giurisprudenza più che quarantennale della Corte di giustizia, descritta in precedenza, è la conseguenza della necessità di contemperare le esigenze del mercato unico con l'applicazione alla materia brevettuale del principio di territorialità. Quest'ultimo governa anche la Convenzione di Monaco del 1973, che prevede la concessione di una privativa definita "europea" ma consistente, in realtà, in un fascio di brevetti nazionali. La Convenzione reca norme uniformi per le condizioni di brevettabilità e la procedura nella fase del rilascio (fase *pre-grant*) affidata all'UEB, mentre in quella successiva alla concessione (fase *post-grant*) le questioni sostanziali e processuali, compreso il pagamento delle tasse, vengono disciplinate dagli ordinamenti nazionali.

In ragione dei significativi costi nazionali di traduzione (96) e di registrazione (o mantenimento), numerose domande di brevetto europeo designano solo alcuni Stati contraenti, opzione permessa dall'art. 3 della Convenzione. Vero è che la domanda deve essere presentata in una delle tre lingue ufficiali (inglese, francese e tedesco) (97) e al fascicolo va allegata la traduzione delle rivendicazioni (98) nelle altre due lingue. Ma è altrettanto vero che, una volta ottenuto il titolo, la sua convalida nei Paesi designati può essere sottoposta a una traduzione nella lingua ufficiale di ognuno di essi. Per ridurre tale onere, è stato stipulato l'Accordo di Londra del 17 ottobre 2000, con il quale

*quadro penale per la repressione delle violazioni della proprietà intellettuale*, COM(2005) 276 def., del 12 luglio 2005, 2005/0128(CNS).

(96) Quello della lingua è un problema che non si pone con pari intensità per altri titoli di proprietà intellettuale, stante l'importanza di un'accurata redazione dei documenti di brevetto, che occupano centinaia di pagine, per il conseguimento della privativa e l'estensione dei relativi diritti. La loro traduzione in più lingue, pertanto, può comportare un costo a volte notevole.

(97) Oppure in un'altra lingua, purché si fornisca successivamente una traduzione in una delle tre anzidette.

(98) Le rivendicazioni sono documenti che disciplinano l'estensione e i limiti del brevetto, definendo quindi gli elementi di novità di quest'ultimo.

ci si è impegnati a rinunciare interamente o in gran parte a richiedere quella traduzione. Essendo quest'ultimo facoltativo, non tutti i Paesi contraenti la Convenzione di Monaco vi hanno aderito (al di fuori sono rimasti, per esempio, l'Italia e la Spagna).

Si capisce, dunque, la volontà degli Stati dell'Unione di superare gli effetti del principio di territorialità con la creazione di un titolo brevettuale sovranazionale, avente efficacia spaziale coincidente con il territorio UE. Ciò però non è stato ancora pienamente realizzato, in quanto il "pacchetto brevetti" del 2012 (99), adottato sulla base di una cooperazione rafforzata tra venticinque Stati membri, continua a mantenere una certa frammentazione.

Con riferimento agli aspetti sostanziali, il primo tentativo concreto risale alla Convenzione sul brevetto europeo per il Mercato comune (o sul brevetto comunitario), stipulata il 15 dicembre 1975 a Lussemburgo, mai entrata in vigore (100). Analoga sorte ha avuto l'Accordo sul brevetto comunitario, firmato il 15 dicembre 1989 sempre a Lussemburgo (101). A fronte di questi insuccessi, la Commissione presentava nel 2000 una proposta di regolamento basata sull'art. 308 Trattato CE (ora art. 352 TFUE) (102), che però, nonostante l'approvazione del Parlamento europeo, non veniva adottata per l'opposizione di alcuni Stati (103).

Dopo un periodo di riflessione, la rinnovata discussione (104) sfociava nella proposta riveduta

(99) V. *supra*, nt. 1.

(100) Per la verità, nel 1962 era stato presentato un progetto di Convenzione per una normativa europea dei brevetti, mai sottoscritto (*Schema di Convenzione sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro « brevetti »*, 217 articoli, consultabile nella lingua francese all'indirizzo *web* <http://aei.pitt.edu/14064>).

(101) All'Accordo del 1989 erano allegati un Protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validità dei brevetti comunitari e un regolamento di esecuzione.

(102) *Proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario*, cit. *supra*, nt. 23, che, da un lato, riprendeva i tratti salienti dello strumento convenzionale (in specie l'attribuzione all'UEB della competenza a rilasciare il brevetto comunitario) e, dall'altro, vi aggiungeva un sistema giurisdizionale sovranazionale e l'abolizione dell'obbligo di tradurre il brevetto in tutte le lingue dei Paesi in cui il titolo era destinato ad avere efficacia.

(103) Né sorte migliore avevano le successive revisioni del 16 aprile, dell'11 e del 23 giugno, del 4 settembre, del 13 e del 21 novembre 2003, nonché dell'8 marzo 2004, basate sulle modifiche richieste dal Consiglio nell'*Approccio politico comune sul brevetto comunitario*, doc. n. 7159/03, del 7 marzo 2003, 2000/0177 (CNS).

(104) Caratterizzata da una consultazione pubblica del gennaio 2006; una Comunicazione della Commissione, *Migliorare il sistema dei brevetti in Europa*, COM(2007) 165

del novembre 2009, la quale si riferiva al brevetto « dell'Unione europea » (secondo la terminologia del Trattato di Lisbona, prossimo a entrare in vigore) e si basava sul nuovo art. 118 TFUE (105).

Le conclusioni del Consiglio del dicembre 2009 rinviavano la questione più spinosa — quella linguistica — a un atto separato, anche in virtù della diversa procedura richiesta dall'art. 118 § 2 TFUE (106). Nel giugno 2010 la Commissione presentava una proposta di regolamento linguistico che si uniformava al regime tripartito della Convenzione di Monaco del 1973 e, per questo, veniva respinta da Spagna e Italia (107). Per superare l'opposizione di questi due Stati, il Consiglio, con decisione 10 marzo 2011, n. 2011/167/UE, autorizzava una cooperazione rafforzata (v. INTEGRAZIONE DIFFERENZIATA: *dir. Un. eur.*) cui partecipavano venticinque su ventotto Stati membri (108). In base a essa venivano adottati il reg. UE n. 1257/2012, cit. e il reg. UE del Parlamento europeo e del Consiglio 17 dicembre 2012, n. 1260/2012 (che assieme all'Accordo del 2013 sul Tribunale unificato compongono il “pacchetto brevetti”). I due Paesi oppositori proponevano ricorso per annullamento della decisione n. 2011/167/UE, cit. alla Corte di giustizia, che veniva respinto nel 2013 (109).

Attualmente, Spagna e Italia non partecipano al sistema dei regolamenti (110): tuttavia, l'Italia ha sottoscritto l'Accordo sul Tribunale unificato, mentre la Spagna non solo ne è fuori ma ha proposto altri due ricorsi per l'annullamento dei reg. n. 1257/2012, cit. e n. 1260/2012, cit. (111).

---

def., del 3 aprile 2007, che ribadiva l'importanza del brevetto comunitario per aumentare la competitività delle imprese europee; e altre due proposte rivedute del 23 maggio 2008 (doc. del Consiglio 9465/08) e del 7 aprile 2009 (doc. del Consiglio 8588/09).

(105) *Proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto dell'Unione europea*, doc. del Consiglio 16113/09, del 27 novembre 2009.

(106) *Conclusioni su un sistema migliorato dei brevetti in Europa*, doc. del Consiglio 17229/09, del 7 dicembre 2009.

(107) *Proposta di regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea*, COM(2010) 350 def., del 30 giugno 2010, ritirata nel maggio 2014.

(108) Oltre a Spagna e Italia, non partecipa la Croazia in quanto all'epoca non era ancora Stato membro dell'Unione.

(109) C. giust. UE 16 aprile 2013, cause riunite C-274/11 e C-295/11, cit. *supra*, nt. 26.

(110) Potendo però decidere di entrare in ogni momento.

(111) Si tratta dei ricorsi 22 marzo 2013, causa C-146/13, cit. *supra*, nt. 30, e causa C-147/13, cit. *supra*, nt. 28, per l'annullamento rispettivamente dei reg. UE n. 1257/2012, cit. e n. 1260/2012, cit. Come già ricordato, l'avvocato generale

A oggi non è possibile sapere quando il “pacchetto brevetti” entrerà in vigore. L'art. 18 § 2 reg. UE n. 1257/2012, cit. e l'art. 7 § 2 reg. UE n. 1260/2012, cit. fissano tale data al 1° gennaio 2014 o a quella di entrata in vigore dell'Accordo sul Tribunale unificato, se successiva. Anche l'art. 89 dell'Accordo fissava l'entrata in vigore al 1° gennaio 2014, ma lo scarso numero di ratifiche ha comportato il posticipo al primo giorno del quarto mese successivo alla data di deposito del tredicesimo strumento di ratifica o di adesione (112) oppure successivo alla data di entrata in vigore delle modifiche del reg. UE del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2012, n. 1215/2012 (“Bruxelles I-bis”), se posteriore (113).

**8. Il brevetto europeo con effetto unitario. Natura e procedimento di concessione.** — Il brevetto europeo con effetto unitario (o brevetto unitario) è un titolo europeo che beneficia dell'effetto unitario negli Stati membri partecipanti (art. 2 lett. c reg. UE n. 1257/2012, cit.).

L'effetto unitario è facoltativo perché presuppone un'esplicita domanda in tal senso, interessa solo il territorio degli Stati partecipanti alla cooperazione rafforzata — che abbiano ratificato l'Accordo sul Tribunale unificato (art. 18 § 2) — e presuppone la concessione di una privativa da parte dell'UEB.

Quanto detto lascia intendere come il regolamento in esame non delinea un titolo brevettuale del tutto autonomo ma innesti le proprie regole su quelle della Convenzione di Monaco del 1973. Ciò è permesso dalla clausola dell'art. 1 § 2, che qualifica il regolamento come « accordo particolare » della Convenzione di Monaco ai sensi dell'art. 142 della Convenzione medesima (114). Si noti che non è stata sfruttata la possibilità, con-

---

Bot, nelle conclusioni del 18 novembre 2014 (in curia.europa.eu), ha proposto alla Corte di respingere integralmente questi due ricorsi.

(112) Vanno necessariamente incluse le ratifiche dei tre Stati nei quali il maggior numero di brevetti europei aveva effetto nell'anno precedente a quello della firma dell'Accordo. Al 1° marzo 2015, solo sei Stati hanno depositato le loro ratifiche (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Malta e Svezia).

(113) Quest'ultimo, in vigore dal 22 dicembre 2012, è applicabile dal 10 gennaio 2015. Le modifiche sono state disposte con reg. UE del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014, n. 542/2014, e sono anch'esse applicabili a decorrere dal 10 gennaio 2015.

(114) Secondo il « considerando » n. 6, il regolamento è anche « trattato di brevetto regionale » ex art. 45 § 1 del Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti del 1970 e accordo particolare ai sensi dell'art. 19 della Convenzione di Unione di Parigi del 1883.

cessa da questa norma, di rendere esclusivo il brevetto unitario (115): è infatti possibile, in tutto o parte del territorio degli Stati partecipanti, continuare a richiedere il brevetto europeo semplice (116), così come una combinazione tra brevetto unitario (negli Stati partecipanti) e brevetto europeo semplice (negli Stati che non hanno ratificato l'Accordo sul Tribunale unificato, in quelli non partecipanti alla cooperazione rafforzata anche se vincolati dall'Accordo e, infine, nei Paesi contraenti la Convenzione di Monaco, ma non membri UE) (117).

La procedura per ottenere l'effetto unitario è di competenza dell'UEB, si svolge successivamente alla concessione del brevetto europeo e deve soddisfare alcune condizioni. La domanda deve essere presentata, da parte del titolare, non oltre un mese dopo la pubblicazione della concessione di quel titolo *ex art. 97* della Convenzione di Monaco (118) e nella medesima lingua utilizzata per la sua procedura (art. 9 § 1 lett. g reg. UE n. 1257/2012, cit.) (119). L'effetto unitario può essere concesso solo per i brevetti europei che, nella richiesta, abbiano designato (almeno) tutti gli Stati partecipanti alla cooperazione rafforzata (120) e le cui rivendicazioni siano identiche. Infine, tale effetto deve essere trascritto nel registro per la tutela brevettuale unitaria (art. 3 § 1).

9. (Segue): *contenuto ed effetti*. — Una volta concesso, l'effetto unitario garantisce protezione

(115) Secondo il citato art. 142, gli Stati parti di accordi particolari hanno la mera facoltà, ma non l'obbligo, di prevedere che « i brevetti europei potranno essere concessi soltanto congiuntamente per tutti questi Stati ».

(116) Il rischio di duplicazione viene scongiurato dall'art. 4 § 2 reg. UE n. 1257/2012, cit., per il quale l'esistenza di un brevetto unitario fa sì che il relativo brevetto europeo non acquisti efficacia come brevetto nazionale negli Stati partecipanti.

(117) Il principio della coesistenza tra diversi titoli brevettuali risulta anche nel « considerando » n. 26, secondo cui si può optare « per un brevetto nazionale, un brevetto europeo con effetto unitario, un brevetto europeo con efficacia in uno o più Stati contraenti della CBE o un brevetto europeo con effetto unitario convalidato anche in uno o più altri Stati contraenti della CBE che non sono Stati membri partecipanti ».

(118) La pubblicazione viene fatta nel Bollettino europeo dei brevetti.

(119) Salvo quanto previsto nel periodo transitorio: v. *infra*, § 11.

(120) Si segnala che Malta è parte della Convenzione di Monaco solo dal 1° marzo 2007 e, pertanto, non esistono brevetti europei designanti questo Stato concessi prima di tale data. Il problema potrebbe riproporsi in futuro anche in caso di adesione all'Unione (e di partecipazione alla cooperazione rafforzata) di altri Paesi che solo recentemente hanno aderito alla citata Convenzione.

uniforme e pari efficacia sul territorio degli Stati partecipanti (e ratificanti l'Accordo sul Tribunale unificato). Risulta dunque superflua la fase di convalida nei Paesi designati nella domanda, tipica del brevetto europeo semplice. L'uniformità implica, da un lato, che il titolo possa essere « limitato, trasferito o revocato, o estinguersi unicamente in relazione a tutti » quegli Stati, pur potendo essere concesso in licenza anche solo per una parte di essi (art. 3 § 2 comma 2 reg. UE n. 1257/2012, cit.) (121); dall'altro, il venir meno dell'effetto unitario se il brevetto europeo su cui si innesta è annullato o limitato (art. 3 § 3). La tutela unitaria acquista efficacia retroattiva dal momento della pubblicazione della concessione del brevetto europeo (art. 4).

Il contenuto e gli effetti del brevetto unitario sono disciplinati solo in parte dal regolamento in esame. Per un verso, il titolo subisce le vicende del corrispondente brevetto europeo per quanto riguarda requisiti di brevettabilità (art. 52 ss. della Convenzione di Monaco), durata (art. 63), traduzione (art. 65), tutela provvisoria (art. 67), revoca o limitazione (art. 68), taluni aspetti delle limitazioni al diritto (art. 69) e regime di nullità (art. 138-139). Per altro verso, l'art. 5 reg. UE n. 1257/2012, cit. sottolinea, al § 1, che il titolare di un brevetto unitario ha il diritto di impedire ai terzi di commettere atti vietati dalla presenza del titolo negli Stati partecipanti (cioè, gli atti di contraffazione), salvo quelli di utilizzazione lecita dell'invenzione altrui. Inoltre, ai sensi del § 2, la portata dello *ius excludendi alios* è uniforme in tutti quegli Stati. Infine, l'art. 6 disciplina l'esaurimento della privativa in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia (v. *supra*, § 4), mentre l'art. 8 regola l'ipotesi della cosiddetta offerta di licenza (122).

Per la definizione degli atti di contraffazione vietati e di utilizzazione lecita del titolo, oltre che

(121) A questa ipotesi dovrebbe applicarsi la giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di esaurimento del diritto di brevetto e di legittimità delle importazioni parallele tra i territori dei diversi Stati partecipanti (v. *supra*, § 4), considerato che l'art. 6 reg. UE n. 1257/2012, cit. si applica alla circolazione delle merci brevettate tra il complessivo territorio dei Paesi partecipanti alla cooperazione rafforzata (vincolati all'Accordo sul Tribunale unificato) e gli altri territori degli Stati SEE.

(122) Il titolare, infatti, può depositare una dichiarazione presso l'UEB in base alla quale si dichiara disponibile a consentire a chiunque di utilizzare l'invenzione come licenziatario a fronte di un corrispettivo adeguato. Alle licenze così conseguite si applica il medesimo regime di quelle contrattuali. Il vantaggio risiede nel fatto che, in presenza di tali offerte, ai sensi dell'art. 11 § 3 reg. UE n. 1257/2012, cit., si ottiene una riduzione delle tasse di rinnovo del brevetto unitario.



per l'indicazione delle sanzioni e dei rimedi esperibili, l'art. 5 § 3 opera il rinvio alla « normativa applicata » al brevetto unitario in base ai criteri del successivo art. 7 il quale, indicando il diritto nazionale (123), richiama in realtà la disciplina di attuazione dell'Accordo sul Tribunale unificato (124). In altre parole, per questi aspetti è disposto il rinvio a quanto previsto negli art. 25-27 e 56-68 dell'Accordo (125).

L'art. 25 dell'Accordo conferisce al titolare del brevetto unitario il diritto di impedire ai terzi, in mancanza di consenso, di compiere una serie di atti di contraffazione diretta del prodotto, del procedimento o del prodotto ottenuto dal procedimento oggetto di brevetto nel territorio degli Stati partecipanti. L'art. 26 concerne invece gli atti di contraffazione indiretta. Dal canto suo, l'art. 27 elenca gli atti di utilizzazione lecita del brevetto. Gli art. 56-68, infine, dispongono in maniera uniforme i provvedimenti esigibili dal Tribunale unificato anche in materia di brevetto unitario.

In altri casi, le norme interne richiamate diret-

---

(123) In primo luogo, quello dello Stato partecipante di residenza o della sede principale di attività del richiedente alla data di deposito della domanda di brevetto europeo; in subordine, quello dello Stato partecipante in cui il richiedente ha una qualunque sede di attività oppure quella definita in caso di co-richiedenti; da ultimo, la legge tedesca in quanto sede dell'Organizzazione europea dei brevetti (OEB).

(124) Se così non fosse, non avrebbe senso il riferimento a un criterio di natura personale (residenza o sede di attività del titolare) per regolare questioni relative alla contraffazione del brevetto unitario che si può verificare anche in altri Stati. E invece, poiché il combinato disposto degli art. 5 § 3 e 7 reg. UE n. 1257/2012, cit. si riferisce alla disciplina uniforme presente in tutti gli Stati partecipanti perché attuativa dell'Accordo sul Tribunale unificato, diventa irrilevante l'individuazione di questo o quello Stato.

(125) In proposito si ricorda che, sin dalla Convenzione di Lussemburgo del 1975 sul brevetto comunitario e fino all'ultima bozza del regolamento in esame, le norme su diritti conferiti e limiti alla tutela erano contenute, com'era logico attendersi, nello stesso regolamento agli art. 6-8. A causa dell'opposizione del Regno Unito e di altri soggetti interessati, diretta a sottrarre tali norme al controllo pregiudiziale della Corte di giustizia UE, la disciplina è stata spostata agli art. 25-27 dell'Accordo sul Tribunale unificato. Anche per questo motivo, come si è visto, l'art. 18 § 2 reg. UE n. 1257/2012, cit. crea un rapporto di consequenzialità tra la ratifica dell'Accordo e l'applicazione del regolamento in ciascuno Stato partecipante alla cooperazione rafforzata. Ciò posto, ci sembra tuttavia perlomeno dubbio che l'*escamotage* possa dare i suoi frutti. Le norme sull'estensione e sui limiti al diritto di brevetto unitario, pur contenute nell'Accordo (e applicabili anche al brevetto non-unitario), vengono infatti richiamate dall'art. 7 del regolamento, per il tramite dei diritti nazionali, al fine di integrare la disciplina di un titolo previsto dal diritto dell'Unione europea: in tal misura, dunque, dovrebbero essere soggette al controllo pregiudiziale della Corte di giustizia.

tamente dal regolamento e dall'Accordo non risultano armonizzate. Così, al brevetto unitario è applicabile non una disciplina uniforme bensì quella dello Stato partecipante individuato in base ai criteri previsti e che, *in parte qua*, acquista efficacia extraterritoriale negli altri Stati partecipanti. Si pensi all'art. 7 del regolamento, che equipara il brevetto unitario a un brevetto nazionale per gli aspetti relativi al titolo come oggetto di proprietà (126). Ma lo stesso può dirsi per l'art. 28 dell'Accordo, sul cosiddetto diritto di preuso, e per le licenze obbligatorie soggette, *ex* « considerando » n. 10 del regolamento, alla « normativa degli Stati membri partecipanti in relazione ai rispettivi territori ».

Per la regolamentazione di altri aspetti, rilevano le norme di conflitto applicabili dall'Accordo contenute nei reg. CE del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 2008, n. 593/2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ("Roma I") (127) e 11 luglio 2007, n. 864/2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II") (128): v. BENI IMMATERIALI (*dir. internaz. priv. e proc.*).

**10.** (Segue): *disposizioni amministrative e finanziarie*. — Per la gestione del titolo unitario, il reg. UE n. 1257/2012, cit. attribuisce alcuni compiti all'UEB. Esso, che ha sede principale a Monaco di Baviera, tradizionalmente si occupa dell'esame delle condizioni di brevettabilità, della procedura di rilascio dei brevetti europei, della eventuale fase di opposizione nonché della loro amministrazione.

In virtù dell'art. 9 § 1, ora l'UEB ha anche il compito di gestire le domande di effetto unitario (ivi compresi la verifica della lingua utilizzata e il rispetto del termine per la richiesta); la registra-

---

(126) Ci si riferisce ad aspetti concernenti il regime di appartenenza, i diritti reali di terzi, i diritti di garanzia, l'esecuzione forzata, ecc.

(127) Il reg. "Roma I" è rilevante per i contratti di cessione e licenza del brevetto unitario. Secondo la regola generale dell'art. 4 § 2 di questo regolamento, la legge applicabile a tali contratti in mancanza di scelta è quella « del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale », a meno che le circostanze non indichino un collegamento più stretto del contratto con la legge di un altro Paese (§ 3).

(128) L'art. 8 § 2 reg. "Roma II" afferma che, « [i]n caso di obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale [dell'Unione europea] a carattere unitario, la legge applicabile è quella del paese in cui è stata commessa la violazione per le questioni non disciplinate dal relativo strumento ». Questa regola è applicabile, in base al successivo art. 13, anche alle questioni concernenti l'arricchimento senza causa, la *negotiorum gestio* e la *culpa in contrabendo* riferite al brevetto unitario.

zione dell'effetto unitario e di qualsiasi limitazione, licenza, trasferimento, revoca o estinzione del titolo; la riscossione (e la distribuzione agli Stati partecipanti di parte) delle tasse di rinnovo (129); la pubblicazione delle traduzioni nel periodo transitorio e il sistema di rimborso dei costi di traduzione.

Il collegamento tra la disciplina attuativa della cooperazione rafforzata e quella della Convenzione di Monaco del 1973 emerge anche dall'art. 14 del regolamento, che prevede una stretta cooperazione attraverso un accordo di lavoro tra la Commissione europea e l'UEB (130). La Commissione ha anche il compito di presentare una relazione sul funzionamento del regolamento entro tre anni dalla data di rilascio del primo brevetto unitario e, successivamente, ogni cinque anni (131). Dal canto suo, l'art. 9 § 2 dispone l'istituzione, in seno al consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti (OEB) (132), di un comitato ristretto per la gestione e la sorveglianza delle attività dell'UEB, la determinazione delle tasse di rinnovo del brevetto unitario e la fissazione della quota da redistribuire (133).

Le disposizioni di carattere finanziario sono contenute negli art. 10-13. L'art. 10 stabilisce un principio di autosufficienza finanziaria, in base al quale le tasse generate dai brevetti unitari devono coprire interamente le spese dell'UEB per i nuovi compiti. Le tasse di rinnovo e le sovrattasse per pagamento tardivo, secondo l'art. 11, sono corrisposte dal titolare all'OEB per gli anni successivi a quello di pubblicazione del provvedimento di concessione (134), subiscono una riduzione in caso di

(129) E delle sovrattasse applicabili in caso di ritardo.

(130) Simile cooperazione include lo scambio regolare di pareri sul funzionamento dell'accordo di lavoro, con specifico riferimento alla questione delle tasse di rinnovo. Il « considerando » n. 22 suggerisce anche la costituzione di un « partenariato rafforzato » tra l'UEB e gli uffici brevettuali centrali nazionali, al fine di utilizzare regolarmente, ove opportuno, il risultato delle ricerche di anteriorità condotte dagli uffici centrali.

(131) Qui la Commissione deve anche valutare il funzionamento delle limitazioni al diritto di brevetto unitario e formulare proposte del caso (art. 5 § 4).

(132) L'OEB è l'organizzazione internazionale creata dalla Convenzione di Monaco. I suoi organi, in base all'art. 4 della Convenzione, sono il Consiglio di amministrazione (composto dai rappresentanti degli Stati contraenti) e il più volte ricordato UEB.

(133) Tale comitato è composto dai rappresentanti degli Stati partecipanti (e parti dell'Accordo sul Tribunale unificato), oltre che da un rappresentante della Commissione in qualità di osservatore, e assume le sue decisioni con le modalità di votazione di cui all'art. 35 § 2 della Convenzione di Monaco.

(134) La tassa relativa al primo anno, invece, viene

“offerta di licenza” di cui all'art. 8 e il loro mancato pagamento nei tempi prestabiliti comporta l'estinzione del titolo unitario (135).

**11.** (Segue): *regime linguistico*. — Il maggiore disaccordo tra gli Stati UE riguardava, come si è detto, il regime linguistico. Uno dei punti di forza del brevetto unitario rispetto al brevetto europeo semplice consiste nell'eliminazione della necessità (e dei costi) della convalida nei Paesi designati, compresa l'eventuale richiesta di traduzione nella lingua nazionale (136). Nel corso del negoziato in Consiglio, i problemi sono sorti in merito alla scelta di utilizzare le tre lingue dell'UEB (inglese, francese e tedesco) per la redazione ufficiale del titolo unitario. Ciò ha comportato il netto rifiuto di Spagna e Italia, che proponevano un regime penta-linguistico (anche spagnolo e italiano) oppure, per l'Italia, anche uno mono-linguistico inglese. Di fronte al rifiuto degli altri Stati, si è ricorso — come detto — alla procedura di cooperazione rafforzata.

L'art. 3 § 1 reg. UE n. 1260/2012, cit. stabilisce la regola secondo cui il brevetto unitario non necessita di ulteriore traduzione se, in base all'art. 14 § 6 della Convenzione di Monaco, il fascicolo è stato pubblicato in una delle tre lingue ufficiali dell'UEB ed è corredato della traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue (137).

La regola è temperata dall'art. 4 § 1 del regolamento, secondo cui, in caso di controversia, il titolare deve fornire una traduzione integrale, a sue spese, del brevetto unitario nella lingua dello Stato partecipante di presunta contraffazione o di domicilio del presunto contraffattore, qualora richiesto da (e a scelta di) quest'ultimo. Il § 2

corrisposta durante il procedimento per la concessione dell'effetto unitario.

(135) L'art. 12 stabilisce i criteri in base ai quali il comitato ristretto dell'OEB determina il livello delle tasse, anche tenendo conto della situazione delle piccole e medie imprese. La loro distribuzione avviene in base all'art. 13, secondo cui il cinquanta per cento è trattenuto dall'UEB e la parte rimanente è corrisposta agli Stati partecipanti secondo i criteri stabiliti dal comitato ristretto.

(136) Così, non dovrebbero più verificarsi situazioni come quella esaminata dalla C. giust. CE 21 settembre 1999, causa C-44/98, BASF, in *Racc. giur. C. giust.*, 1999, I-6269 ss., secondo la quale non sono considerate misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative ex art. 34 TFUE le normative interne che privano di efficacia il brevetto europeo qualora il suo titolare non produca nel termine la traduzione nella lingua nazionale.

(137) Nelle sue conclusioni del 18 novembre 2014, causa C-147/13, cit., l'avvocato generale Bot ha sottolineato che la scelta del trilinguismo, pur introducendo un trattamento differenziato tra le lingue dell'Unione, persegue un legittimo obiettivo di riduzione dei costi.

prevede analogo obbligo di traduzione, durante una controversia, nella lingua utilizzata nel procedimento su richiesta del collegio del Tribunale unificato. Infine, sotto altro profilo, il § 4 impone al giudice adito per risarcimento danni di prendere in considerazione la buona fede del presunto contraffattore (138) nel periodo di tempo in cui, per mancanza di traduzione, abbia agito senza sapere di violare un brevetto unitario.

Il reg. UE n. 1260/2012, cit. contempla anche un sistema di compensazione dei costi di traduzione. Secondo l'art. 5, l'OEB deve rimborsare tutti quei costi ai richiedenti di un brevetto unitario che abbiano, a suo tempo, depositato la domanda di brevetto europeo semplice in una lingua UE diversa da quelle ufficiali (139).

Infine, ex art. 6, siffatto regime è sottoposto a un periodo transitorio massimo di dodici anni dalla data di applicazione del regolamento in esame, durante il quale alle domande in francese o tedesco deve essere allegata una traduzione integrale del fascicolo in inglese, mentre le domande in quest'ultima lingua devono essere corredate della traduzione integrale del fascicolo in un'altra lingua ufficiale dell'Unione (140). Il periodo transitorio potrebbe terminare anche prima dei dodici anni, qualora si rendesse nel frattempo disponibile un sistema informatico di traduzione automatica di alta qualità di domande e fascicoli (141).

### Sez. IV. – IL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI.

**12. Evoluzione storica.** — Oltre alla creazione di un titolo brevettuale sovranazionale, gli Stati dell'Unione si sono adoperati per istituire anche un appropriato sistema giurisdizionale. A tal proposito la Convenzione di Lussemburgo del 1975 sul brevetto comunitario si limitava a stabilire la

(138) Soprattutto se si tratta di soggetti “deboli”, come piccole e medie imprese, persone fisiche e giuridiche senza fini di lucro, università o enti pubblici di ricerca.

(139) Detto regime è tuttavia limitato in ragione sia del massimale da rimborsare sia dei beneficiari, che possono essere solo piccole e medie imprese, persone fisiche e giuridiche senza fini di lucro, università o enti pubblici di ricerca aventi residenza o sede principale di attività in uno Stato membro.

(140) Esse sono prive di effetti giuridici e hanno valore solo informativo.

(141) Una valutazione in merito è demandata a un comitato di esperti indipendenti istituito dagli Stati partecipanti nel quadro della OEB. Esso deve essere composto da rappresentanti dell'OEB e delle organizzazioni non governative rappresentanti gli utenti del sistema brevettuale europeo invitate dal consiglio d'amministrazione dell'OEB in qualità di osservatori.

competenza dei giudici nazionali. Al successivo Accordo sul brevetto comunitario del 1989 veniva invece allegato un Protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e di validità dei brevetti comunitari (142), che prevedeva la cooperazione tra giurisdizioni nazionali (i cosiddetti tribunali dei brevetti comunitari) e un giudice comune agli Stati (la corte d'appello comune).

Nella proposta di regolamento sul brevetto comunitario del 2000 (143) si proponeva invece di attribuire la competenza esclusiva a un Tribunale comunitario della proprietà immateriale. La mancata adozione della proposta e l'approvazione del Trattato di Nizza del 26 febbraio 2001 inducevano la Commissione a elaborare un sistema imperniato su una camera giurisdizionale (ex art. 225A Trattato CE) denominata Tribunale del brevetto comunitario (144). Al di fuori del quadro comunitario, invece, tra il 1999 e il 2003 il dibattito si sviluppava attorno all'iniziativa (fallita) degli Stati dell'OEB di negoziare un Accordo europeo sul contenzioso brevettuale (*European Patent Litigation Agreement-EPLA*), istitutivo di una Corte europea sui brevetti.

Nel 2007 la Commissione, operando una sintesi tra il sistema comunitario e quello EPLA, proponeva la creazione di un organo giudiziario esterno, unificato e specializzato, con competenza su brevetti sia europei sia comunitari (145). La proposta sfociava, nel marzo 2009, in un progetto di Accordo per l'istituzione di un Tribunale dei brevetti europeo e comunitario, modellato sulla falsariga della Corte EPLA ma competente anche sui titoli comunitari (146). Il progetto veniva sottoposto al vaglio della Corte di giustizia ai sensi

(142) Basato sul Protocollo sulle controversie (o sui litigi) del 1985, adottato in occasione della Conferenza di Lussemburgo del 4-18 dicembre 1985.

(143) *Proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario*, cit. *supra*, nt. 23.

(144) V. il *Documento di lavoro della Commissione sulla prossima istituzione di un organo giudiziario per il brevetto comunitario*, COM(2002) 480 def., del 30 agosto 2002. Questo documento, modificato nell'*Approccio politico comune sul brevetto comunitario*, citato *supra*, nt. 103, ha condotto alla *Proposta di decisione del Consiglio che attribuisce alla Corte di giustizia la competenza a conoscere delle controversie in materia di brevetto comunitario*, COM(2003) 827 def., del 23 dicembre 2003, 2003/0326 (CNS), e alla *Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Tribunale del brevetto comunitario*, cit. *supra*, nt. 32.

(145) V. la Comunicazione della Commissione *Migliorare il sistema dei brevetti in Europa*, cit. *supra*, nt. 104.

(146) V. il doc. del Consiglio n. 7928/09, del 23 marzo 2009.

dell'art. 218 TFUE, che lo dichiarava incompatibile con i Trattati UE (147).

Esso veniva pertanto modificato, dando luogo a un progetto di Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti aperto alla ratifica dei soli Stati membri UE (148). Il Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012 risolveva il problema delle sedi del Tribunale unificato (149), il che permetteva di adottare la bozza finale dell'Accordo (150) poi firmata da ventiquattro Stati membri il 19 febbraio 2013 e dalla Bulgaria il successivo 5 marzo (151).

**13.** *Il Tribunale unificato dei brevetti. Disposizioni generali e finanziarie.* — Il corpus normativo relativo al Tribunale unificato si compone dell'Accordo, dello Statuto (art. 40 dell'Accordo medesimo) e del regolamento di procedura (art. 41), attualmente in fase di redazione (152). Dalla circostanza per cui il Tribunale ha competenza non limitata alle sole controversie sul brevetto unitario deriva uno stretto ma non esclusivo rapporto di questo corpus con i reg. UE n. 1257/2012, cit. e n. 1260/2012, cit. D'altro canto, i venticinque Stati che hanno sinora firmato l'Accordo coincidono solo in parte con quelli partecipanti alla cooperazione rafforzata attuata dai citati regolamenti (153).

Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo, il Tribunale unificato è un tribunale comune agli Stati contraenti (154) ed è soggetto agli stessi obblighi dei

giudici nazionali quanto al rispetto del diritto UE. Ciò significa che esso deve applicare quest'ultimo diritto nella sua integralità e ne deve rispettare il primato (art. 20), avendo l'obbligo di cooperare con la Corte di giustizia nel quadro della procedura in via pregiudiziale e di ottemperare alle sue decisioni (art. 21).

Il Tribunale è rappresentato dal presidente della corte d'appello, ha personalità giuridica negli Stati contraenti e gode della piena capacità attribuita alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti (art. 4). Il regime di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di cui all'art. 5 (155) fa salvo quello (di responsabilità extracontrattuale) per danni derivanti dalla violazione del diritto UE da parte della corte d'appello, che ricade in solido sugli Stati contraenti (art. 22) ai quali sono inoltre imputabili, singolarmente e collettivamente, le azioni dell'intero Tribunale (anche nell'ambito della procedura di infrazione) (art. 23).

In base agli art. 36 e 37, il bilancio del Tribunale, che deve essere in pareggio, è finanziato da risorse proprie consistenti nei diritti processuali e in altre entrate (156). Tuttavia, durante il periodo transitorio di cui all'art. 83 (sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, ulteriormente prorogabili), il bilancio può essere integrato, se necessario, dai contributi degli Stati contraenti, i quali devono fornire anche le somme iniziali necessarie per l'istituzione del Tribunale e quelle speciali in caso di mancato pareggio di bilancio. Inoltre, gli Stati sede delle divisioni centrale, locali e regionali del Tribunale (v. *infra*, § 14) sopportano le spese per le infrastrutture necessarie e, durante il periodo transitorio, forniscono anche personale amministrativo. Il finanziamento del quadro di formazione dei giudici e del centro di mediazione e arbitrato per i brevetti è a carico del bilancio del Tribunale (art. 38-39). Le disposizioni procedurali sono contenute negli art. 26-33 dello Statuto.

**14.** (Segue): *soggetti e organizzazione.* — Le disposizioni relative ai soggetti e all'organizzazione

istituita con Accordo del 31 marzo 1965 tra Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo.

(155) La responsabilità contrattuale è regolata dalla legge applicabile al contratto *ex reg. CE n. 593/2008*, cit., oppure dal diritto dello Stato del giudice adito, mentre la responsabilità extracontrattuale per danni causati nell'esercizio delle funzioni dal reg. CE n. 864/2007, cit., o dal diritto dello Stato in cui si è verificato il danno.

(156) Un esempio di queste altre entrate, non meglio definite, è la pena pecuniaria per mancato rispetto di un'ingiunzione permanente *ex art. 63*.

(147) C. giust. UE 8 marzo 2011, parere 1/09, in *Racc. giur. C. giust.*, 2011, I-1137 ss. Secondo la Corte, l'attribuzione della competenza esclusiva a giudicare sulle norme non solo dell'Accordo medesimo ma anche di atti derivati dell'Unione europea a un organo giurisdizionale completamente esterno avrebbe avuto la conseguenza inaccettabile, per un verso, di privare i giudici nazionali della possibilità di cooperare con la Corte di giustizia nel quadro del meccanismo di rinvio pregiudiziale *ex art. 267 TFUE*; e, per altro verso, di impedire la proposizione di eventuali azioni per il risarcimento danni da attività degli organi giurisdizionali (possibili con riguardo ai giudici nazionali).

(148) Doc. del Consiglio n. 13751/11, del 2 settembre 2011, successivamente modificato dal doc. n. 16741, dell'11 novembre 2011, e completato dal doc. n. 17539/11, del 24 novembre 2011.

(149) Doc. del Consiglio n. 11942/12, del 27 giugno 2012.

(150) Doc. del Consiglio n. 16221/12, del 14 novembre 2012.

(151) Il testo dell'Accordo è in G.U.U.E. 20 giugno 2013, n. C 175, 1 ss.

(152) Il 31 ottobre 2014 ne è stata pubblicata la XVII bozza.

(153) Mentre l'Italia non partecipa a tali regolamenti pur avendo sottoscritto l'Accordo, la Polonia è vincolata da essi ma non dallo strumento internazionale. La Spagna e la Croazia sono invece fuori dall'intero "pacchetto brevetti".

(154) Sul modello della Corte di giustizia del Benelux,

del Tribunale sono contenute nell'Accordo e nello Statuto (157).

Tra i soggetti si annoverano i giudici, le parti e i loro rappresentanti legali. I giudici del Tribunale devono garantire i massimi livelli di competenza ed esperienza nel settore delle controversie brevettuali (art. 15 dell'Accordo). Possono essere a tempo pieno o parziale e si distinguono in giudici qualificati sotto il profilo giuridico (giudici "giuridici") e sotto il profilo tecnico (giudici "tecnici") (158). Tutti i giudici sono scelti dal comitato amministrativo (composto da rappresentanti degli Stati contraenti) in un elenco di candidati predisposto dal comitato consultivo (formato da giudici e specialisti in materia) (art. 16) (159), devono essere indipendenti e imparziali, non possono di regola svolgere altri incarichi retribuiti o meno (160), durano in carica sei anni e il loro mandato è rinnovabile (art. 4 dello Statuto) (161).

Quanto alle parti, l'art. 46 dell'Accordo specifica che qualunque persona fisica o giuridica od organismo equivalente a una persona giuridica, che possa avviare procedimenti nazionali, è anche in possesso della capacità processuale dinanzi al Tribunale. La legittimazione ad agire spetta *ex art.* 47 al titolare di un brevetto; anche il licenziatario esclusivo (162) e quello non-esclusivo (163) pos-

---

(157) Quest'ultimo, in base all'art. 40 dell'Accordo, fissa i dettagli dell'organizzazione e del funzionamento del Tribunale nella maniera più efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi, assicurando al contempo l'equo accesso alla giustizia.

(158) I giudici "giuridici" devono essere in possesso dei requisiti richiesti per la nomina alle funzioni giurisdizionali in uno Stato contraente: il tenore della norma lascia intendere che sia sufficiente il possesso dei requisiti previsti in uno qualunque di tali Stati (di regola, quello di cittadinanza) e non l'effettivo svolgimento della funzione. Ai giudici "tecnici" si richiede un titolo universitario, comprovata esperienza in un settore tecnologico e conoscenza del diritto e della procedura civili in materia.

(159) Come si vedrà *infra*, in fine di questo paragrafo, tali comitati hanno carattere intergovernativo.

(160) A questa regola si sottraggono i giudici "tecnici" a tempo parziale (purché evitino conflitti di interessi) e tutti quelli che abbiano ottenuto un'autorizzazione dal comitato amministrativo. Inoltre, quella di giudice del Tribunale unificato non esclude l'esercizio di altre funzioni giurisdizionali nazionali.

(161) Lo Statuto stabilisce anche gli ulteriori requisiti richiesti per lo svolgimento della funzione di giudice del Tribunale unificato (art. 2), il procedimento di nomina (art. 3), l'obbligo del giuramento (art. 6) e di imparzialità (art. 7), le immunità (art. 8), i casi di cessazione (art. 9) e rimozione (art. 10) dalle funzioni, nonché le regole relative alla formazione (art. 11) e remunerazione (art. 12) dei giudici.

(162) A meno che l'accordo di licenza non disponga in senso contrario.

(163) Solo se l'accordo di licenza lo prevede espressamente.

sono agire in giudizio, previa comunicazione al titolare in modo che possa partecipare (164). Possono proporre azioni anche le persone fisiche e giuridiche o gli organismi autorizzati dal proprio diritto nazionale, purché interessati da un brevetto (conformemente al regolamento di procedura) o da una decisione dell'UEB ai sensi dell'art. 9 reg. UE n. 1257/2012, cit.

Secondo l'art. 48 dell'Accordo, le parti devono essere rappresentate (165) da avvocati abilitati al patrocinio negli Stati membri contraenti oppure da mandatari per brevetti europei abilitati ad agire in qualità di rappresentanti professionali davanti all'UEB (166). I rappresentanti godono di diritti e immunità necessari per lo svolgimento dell'incarico, compreso il *legal privilege*, e devono evitare di esporre cause o fatti in maniera intenzionalmente ingannevole.

Sotto l'aspetto organizzativo, il Tribunale unificato si compone del tribunale di primo grado, della corte d'appello e della cancelleria (art. 6). Il tribunale di primo grado si articola in una divisione centrale (con sede principale a Parigi e sezioni a Londra e Monaco di Baviera) e in divisioni locali e regionali (art. 7). Il presidente, il cui gabinetto ha sede a Parigi, ne dirige le attività giudiziarie e l'amministrazione (167). Le divisioni locali del tribunale possono essere istituite in ogni Stato contraente che ne faccia richiesta e secondo precise modalità (168). Infine le divisioni regionali,

---

(164) La norma enfatizza la presenza del titolare nel processo nella misura in cui, per un verso, la sua partecipazione è condizione di procedibilità per le azioni di nullità intentate dal licenziatario e, per altro verso, un'azione di contraffazione può essere proposta solo contro quel titolare.

(165) L'obbligo vige per tutte le azioni proponibili davanti al Tribunale, tranne che per quelle avverso le decisioni dell'UEB *ex art.* 9 reg. UE n. 1257/2012, cit.

(166) Costoro devono essere in possesso di adeguate qualifiche (come ad esempio di un certificato europeo per le controversie brevettuali), i cui requisiti sono stabiliti dal comitato amministrativo. Il cancelliere (*v. infra*, nel testo) tiene un elenco di tali mandatari abilitati. Si noti che i rappresentanti delle parti possono, al loro volta, essere assistiti da altri mandatari "semplici" (cioè, non in possesso delle anzidette adeguate qualifiche) aventi facoltà di parola nelle udienze secondo quanto previsto nel regolamento di procedura.

(167) Egli è eletto da tutti i giudici a tempo pieno dell'organo per un triennio rinnovabile al massimo due volte. Il procedimento di elezione è regolato dall'art. 14 § 4 dello Statuto, che richiama le modalità di elezione del presidente della corte d'appello di cui al precedente art. 13. L'art. 14 prevede che il primo presidente abbia cittadinanza francese.

(168) Queste modalità, indicate all'art. 18 dello Statuto, richiedono una decisione positiva del comitato amministrativo di cui all'art. 12 dell'Accordo. È possibile chiedere l'istituzione di un'ulteriore divisione locale (e fino a quattro)

che operano nel territorio di due o più Stati contraenti, sono disposte su richiesta di questi ultimi.

I collegi del tribunale di primo grado devono avere composizione multinazionale (169). Quelli centrali sono composti da tre giudici, di cui due “giuridici” (provenienti da Stati diversi e tra i quali figura il presidente del collegio: art. 8) e uno “tecnico” (170). I collegi locali e regionali, invece, sono formati da tre giudici “giuridici” (171). Si può comunque optare, su richiesta delle parti, per il giudice “giuridico” unico.

La corte d’appello del Tribunale unificato, dal canto suo, ha sede a Lussemburgo (art. 9). Il suo presidente, che rappresenta anche il Tribunale, ne dirige le attività giudiziarie e l’amministrazione (172). I collegi sono composti da cinque giudici aventi diversa nazionalità, di cui tre “giuridici” (uno con funzioni di presidente) e due “tecnici” (173). Il presidente della corte d’appello può deferire le cause di importanza eccezio-

negli Stati in cui si radicano almeno cento procedimenti brevettuali all’anno nei tre anni consecutivi precedenti o successivi alla data di entrata in vigore dell’Accordo.

(169) Il numero minimo obbligatorio di collegi si ricava dall’art. 3 § 4 dello Statuto (uno per ogni divisione del tribunale e almeno due per la corte d’appello). Ai sensi del successivo art. 19, l’assegnazione dei giudici e l’attribuzione delle cause ai collegi sono stabilite dal regolamento di procedura.

(170) Quest’ultimo viene scelto all’interno del *pool* di giudici di cui all’art. 18 dell’Accordo, e assegnato dal presidente del tribunale di primo grado, tra coloro che hanno qualifiche ed esperienza nel settore tecnologico oggetto della causa. Tuttavia, per le cause concernenti le decisioni prese dall’UEB in ottemperanza dei compiti affidati dall’art. 9 reg. UE n. 1257/2012, cit., tutti e tre i giudici devono essere “giuridici”.

(171) Nelle divisioni locali, uno o due giudici (a seconda che la divisione abbia un carico minore oppure uguale o maggiore di cinquanta casi in un triennio) devono avere la cittadinanza dello Stato che ospita la divisione e due (o uno) diversa nazionalità. In quelle regionali, invece, occorrono due giudici cittadini degli Stati interessati dalla divisione (scelti in un elenco regionale) e uno proveniente da altro Stato. I giudici aventi nazionalità diversa da quella degli Stati che ospitano la divisione locale o fanno parte di quella regionale sono scelti conformemente all’art. 18 dell’Accordo. D’ufficio o su richiesta di una delle parti, nelle cause innanzi a un collegio locale o regionale, può essere assegnato un ulteriore giudice “tecnico” esperto del settore tecnologico oggetto della causa.

(172) Egli viene eletto da tutti i giudici della corte d’appello per tre anni rinnovabili due volte. Le modalità di elezione sono previste nell’art. 13 dello Statuto.

(173) Scelti dal presidente della corte d’appello all’interno del *pool* di giudici dell’art. 18 dell’Accordo. È prevista invece una composizione di soli tre giudici “giuridici” per le cause relative alle decisioni dell’UEB ex art. 9 reg. UE n. 1257/2012, cit.

nale (174) alla composizione plenaria, assumendone la presidenza (art. 21 dello Statuto).

Ai sensi dell’art. 10 dell’Accordo, la cancelleria è situata presso la corte d’appello, è gestita da un cancelliere (175) e comprende sottosezioni presso le divisioni del tribunale di primo grado (176). Tra gli altri organi ricordiamo i comitati istituiti per l’attuazione e il funzionamento dell’Accordo (art. 11): si tratta del comitato amministrativo (art. 12) e di quello del bilancio (art. 13), in cui siedono i rappresentanti degli Stati contraenti, nonché del comitato consultivo composto da giudici e specialisti in diritto brevettuale (art. 14) (177). Rilevano inoltre il *pool* di giudici, al cui interno vengono scelti i giudici da assegnare alle diverse divisioni (art. 18) (178); il *praesidium*, responsabile della gestione del Tribunale unificato (art. 15 dello Statuto) (179); il centro di mediazione e arbitrato per i brevetti, che ha sede a Lubiana e a Lisbona (art. 35 dell’Accordo); e il quadro di formazione dei giudici, che si occupa della formazione continua in materia brevettuale e le cui strutture hanno sede a Budapest (art. 19).

#### 15. (Segue): competenza e diritto applicabile.

— La competenza materiale del Tribunale non si limita ai brevetti unitari. In base all’art. 3, infatti, essa abbraccia anche i certificati protettivi complementari, tutti i brevetti europei semplici non estinti alla data di entrata in vigore dell’Accordo o concessi dopo tale data e, infine, le richieste di brevetto europeo (180), salvo il regime transitorio dell’art. 83 (181).

(174) In specie, quando la decisione può avere ripercussioni sull’unità e la coerenza della giurisprudenza del Tribunale unificato.

(175) Le cui nomina e revoca sono disciplinate nell’art. 22 dello Statuto.

(176) Essa si occupa della tenuta del registro pubblico, che comprende un archivio delle cause sottoposte al Tribunale, e ne conserva gli atti. Le funzioni del cancelliere sono elencate in maniera non esaustiva nell’art. 23 dello Statuto.

(177) Il cui procedimento di nomina è fissato nell’art. 5 dello Statuto.

(178) Composto dai giudici “giuridici” e “tecnici”, a tempo pieno o parziale.

(179) Il *praesidium* è costituito dal presidente della corte d’appello (che ne assume la presidenza), dal presidente del tribunale di primo grado, da due giudici della corte d’appello, da tre giudici del tribunale di primo grado e dal cancelliere (che non ha diritto di voto).

(180) Nella misura in cui disciplina questioni relative ai brevetti europei non-unitari, l’Accordo in esame va annoverato fra gli «altri accordi tra gli Stati contraenti» della Convenzione di Monaco ai sensi dell’art. 149a della Convenzione medesima.

(181) Per gli ultimi due titoli, infatti, l’art. 83 § 1 afferma che, per un periodo di sette anni dall’entrata in

Con riferimento alle anzidette privative, l'art. 31 afferma che la competenza internazionale del Tribunale unificato è stabilita conformemente al reg. UE n. 1215/2012, cit. ("Bruxelles I-bis") (182). L'art. 24 n. 4 di quest'ultimo prevede, in materia di registrazione o validità di brevetti, la competenza esclusiva dei giudici dello Stato UE di deposito del brevetto (183); per i brevetti europei sono competenti in via esclusiva i giudici degli Stati per i quali il titolo è stato rilasciato, fatta salva la competenza dell'UEB.

Ciò detto, l'art. 32 dell'Accordo stabilisce la competenza esclusiva del Tribunale per le azioni di contraffazione e di minaccia di contraffazione (184); di accertamento di non contraffazione; cautelari; dirette e riconvenzionali di invalidità; per risarcimento danno e indennizzi derivanti dalla tutela provvisoria ex art. 67 della Convenzione di Monaco; concernenti l'uso dell'invenzione o la priorità prima della concessione del brevetto; di compensazione per le licenze di cui all'art. 8 reg. UE n. 1257/2012, cit.; nonché avverso le decisioni dell'UEB ai sensi dell'art. 9 di quest'ultimo. Queste ipotesi, pur ampie, sono tassative, rientrando tutte le altre azioni nella competenza dei giudici nazionali (art. 32 § 2 dell'Accordo).

Il rapporto tra gli art. 31 e 32 ha reso necessaria una modifica del reg. "Bruxelles I-bis". Mediante il reg. UE del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014, n. 542/2014 (185), si è provveduto, per un verso, a equiparare le autorità giurisdizionali comuni a più Stati membri ai giudici degli Stati membri (art. 71-bis reg. "Bruxelles

---

vigore dell'Accordo (ulteriormente prorogabili), un'azione per contraffazione o nullità di un brevetto europeo o di un certificato protettivo complementare su brevetto europeo può essere proposta in via alternativa davanti ad altri organi giurisdizionali nazionali competenti. Inoltre, ex art. 83 § 3, il titolare di un brevetto europeo o di un certificato su brevetto europeo ha la facoltà di rinunciare alla giurisdizione esclusiva del Tribunale, purché avvenga entro un mese prima della scadenza del periodo transitorio e non sia già stata avviata una causa davanti a quel Tribunale.

(182) Nonché, ove applicabile, alla Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007. Il reg. "Bruxelles I-bis" costituisce atto di rifusione del reg. CE del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001 (cosiddetto "Bruxelles I"), che a sua volta ha "comunitarizzato" la nota Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968. Esso è applicabile dal 10 gennaio 2015 (a eccezione degli art. 75 e 76, applicabili dal 10 gennaio 2014).

(183) Ciò, a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione.

(184) Compresi controricorsi e domande riconvenzionali relative alle licenze.

(185) Le disposizioni di questo regolamento modificativo sono applicabili anche alla Danimarca in virtù dell'Accordo stipulato tra questo Stato e l'Unione europea (in G.U.U.E. 13 agosto 2014, n. L 240, 1).

I-bis"); per altro verso, a estendere la competenza di tali giudici comuni a tutti i procedimenti in cui il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro — in tal modo ampliando il foro esclusivo dell'art. 24 n. 4 reg. "Bruxelles I-bis" anche alle azioni non relative alla registrazione o alla validità dei brevetti che però sono ricomprese nell'elenco dell'art. 32 dell'Accordo — nonché alle misure provvisorie e cautelari anche se la competenza di merito spetta a giudici di Stati terzi (art. 71-ter reg. "Bruxelles I-bis").

La distribuzione delle azioni tra le divisioni del Tribunale è regolata dall'art. 33 dell'Accordo. Per quelle di contraffazione, cautelari (e assimilate), di risarcimento del danno e per gli indennizzi ex art. 67 della Convenzione di Monaco, relative all'uso dell'invenzione o alla priorità prima della concessione del brevetto nonché di compensazione per le licenze di cui all'art. 8 reg. UE n. 1257/2012, cit., essa ricade in capo alle divisioni locali e regionali (186). Invece, le azioni di nullità in via principale, quelle di accertamento negativo e quelle relative alle decisioni dell'UEB ex art. 9 reg. UE n. 1257/2012, cit., spettano alla divisione centrale (187).

L'art. 33 disciplina i casi di litispendenza e connessione in maniera favorevole al radicamento delle cause innanzi alle divisioni locali o regionali. Per un verso, la competenza della divisione centrale — tranne che per le decisioni dell'UEB — si sposta in capo a quelle locali o regionali nel caso in cui, dinanzi a queste ultime, sia già pendente un'azione di contraffazione tra le stesse parti e riguardo allo stesso brevetto. Per altro verso, nel caso di domande riconvenzionali di nullità (come anche in caso di previa domanda di nullità, tra le stesse parti e concernente il medesimo brevetto, innanzi alla divisione centrale), la divisione locale o regionale presso cui si svolge una causa per contraffazione può scegliere tra esaminare anche

---

(186) L'art. 33 consente all'attore nelle cause di contraffazione (cioè, al titolare del brevetto) significative possibilità di *forum shopping*. Anzitutto, egli può decidere tra il *forum commissi delicti* e il *forum rei* (tranne che nel caso delle azioni di compensazione per le licenze, le quali si possono radicare solo nel *forum rei*). Inoltre, in caso di plurimi convenuti (ma solo qualora tra loro esista una relazione commerciale o si tratti della stessa violazione), può scegliere la divisione in cui ha residenza o sede uno qualunque di essi. Se il convenuto o i convenuti hanno residenza o sede al di fuori del territorio degli Stati contraenti, poi, l'azione può essere proposta innanzi alla divisione locale o regionale *commissi delicti* oppure alla divisione centrale.

(187) La ripartizione delle azioni nelle tre sedi di Parigi, Londra e Monaco di Baviera è disciplinata nell'allegato II dell'Accordo e si basa sulla classificazione internazionale fatta dall'OMPI.

questo aspetto (188), deferirlo (o lasciarlo) alla divisione centrale proseguendo l'esame della sola contraffazione (cosiddetta "biforcazione") (189) oppure rimettere entrambe le questioni alla divisione centrale. Per altro verso ancora, è disposta la sospensione delle cause di accertamento negativo davanti alla divisione centrale nel caso in cui sia proposta, entro tre mesi, un'azione di contraffazione innanzi a una divisione locale o regionale tra le stesse parti (oppure tra il licenziatario esclusivo e la parte che richiede l'accertamento negativo) e con riferimento allo stesso brevetto.

La proposizione di un'azione davanti a una divisione locale o regionale impedisce il radicamento di un'azione riguardante il medesimo brevetto davanti ad altra divisione del tribunale, fermo restando che, in caso di più azioni tra le stesse parti sullo stesso brevetto, è competente la prima divisione adita. L'unica eccezione a tale regola concerne lo spostamento di competenza alla divisione centrale, ma solo su richiesta del convenuto e se la violazione abbraccia il territorio di tre o più divisioni regionali.

Infine, l'accordo delle parti consente la proroga della competenza davanti a qualunque divisione (190).

Quanto alle fonti di diritto applicabili dal Tribunale, l'art. 24 dell'Accordo elenca il diritto UE (191), lo stesso Accordo, la Convenzione di Monaco, gli altri accordi internazionali applicabili ai brevetti e vincolanti gli Stati contraenti, e infine il diritto nazionale (192). Tra le norme di diritto sostanziale contenute nell'Accordo, si ricordano quelle relative al diritto di vietare atti di contraffazione diretta e indiretta nonché agli atti di utilizzazione lecita dell'invenzione altrui (art. 25-27) (v. *supra*, § 9), al previo uso (art. 28), all'esauri-

mento del diritto di brevetto europeo (art. 29) e agli effetti dei certificati protettivi complementari (art. 30), nonché quelle procedurali (v. *infra*, § 16).

Tutte queste norme, vale la pena sottolinearlo, si applicano sia ai brevetti unitari sia ai brevetti europei per i quali non sia stato domandato l'effetto unitario oppure richiesti per Stati non partecipanti alla cooperazione rafforzata del 2011 (193).

**16.** (Segue): *disposizioni procedurali*. — Restano da esaminare le regole procedurali, contenute nell'Accordo e nel regolamento di procedura (in fase di bozza) (194).

Tra i principi generali, rileva quello dell'adeguatezza delle modalità di svolgimento delle cause alla loro importanza e complessità nonché quello dell'utilizzo di norme, procedure e ricorsi in modo corretto, equo e non distorsivo della concorrenza (art. 42 dell'Accordo). Il Tribunale unificato deve gestire in maniera attiva le cause, senza però pregiudicare la libertà delle parti di definire oggetto e prove a sostegno delle proprie pretese (art. 43). L'art. 44 richiede il migliore utilizzo delle procedure elettroniche nel deposito delle conclusioni di parte e nella presentazione delle prove, oltre a incoraggiare gli strumenti di videoconferenza.

Gli art. 49-51 disciplinano la lingua dei procedimenti. Quella dinanzi alle divisioni locali e regionali è, in genere, la lingua dello Stato ospitante la divisione locale oppure quella designata dagli Stati che condividono la divisione regionale, ferma restando la possibilità di designare anche una delle tre lingue ufficiali dell'UEB. Le parti e il collegio, d'intesa tra di loro, possono scegliere la lingua di rilascio del brevetto (195). Anche il presidente del tribunale di primo grado può scegliere come lingua quella di rilascio del brevetto, su richiesta di una delle parti e sentiti il collegio e altri soggetti coinvolti (196). La lingua della divisione centrale è

(188) In questo caso deve chiedere al presidente del tribunale di primo grado l'assegnazione di un giudice "tecnico" esperto del settore.

(189) La divisione locale o regionale potrebbe anche decidere di sospendere il processo in attesa della pronuncia della divisione centrale sulla questione di nullità: la regola 37 della XVII bozza del regolamento di procedura limita però tale ipotesi a situazioni di elevata probabilità di nullità.

(190) Tranne che per le azioni concernenti le decisioni dell'UEB *ex art.* 9 reg. UE n. 1257/2012, cit., che, come già detto, spettano sempre alla divisione centrale.

(191) Ivi comprese le disposizioni dei reg. UE n. 1257/2012, cit. e n. 1260/2012, cit., della direttiva 2004/48/CE, cit., e degli art. 101 e 102 TFUE.

(192) La legge nazionale applicabile è determinata dagli atti UE in materia (come i citati reg. "Roma I" e "Roma II") oppure, in mancanza, dagli accordi internazionali contenenti norme di diritto internazionale privato, o ancora, in assenza di entrambi, dalle norme interne di diritto internazionale privato.

(193) Salvo le ipotesi di cui all'art. 83 dell'Accordo: v. *supra*, nt. 181.

(194) Ai sensi dell'art. 41 dell'Accordo, il regolamento contiene le regole del procedimento davanti alle articolazioni del Tribunale unificato ed è subordinato all'Accordo medesimo e allo Statuto. La norma delinea anche le modalità per la sua adozione. Il regolamento deve assicurare che le decisioni del Tribunale siano della massima qualità, che i procedimenti siano organizzati efficacemente e improntati all'efficienza dei costi, e che sia assicurato il giusto equilibrio tra le parti.

(195) Se la richiesta proviene dalle parti e il collegio non è d'accordo, la questione può essere deferita alla divisione centrale.

(196) La decisione del presidente deve fondarsi su motivi di equità, tener conto di tutte le circostanze pertinenti e contemplare la possibilità di uno specifico regime di traduzione e interpretariato.



quella di rilascio dei brevetti, mentre davanti alla corte d'appello si utilizza la lingua del procedimento di primo grado oppure, su accordo delle parti, quella di rilascio del brevetto (197). Regole particolari sono previste nell'art. 51 per le traduzioni.

Il procedimento davanti al tribunale di primo grado, ai sensi dell'art. 52, si articola intorno alle procedure scritta, provvisoria e orale, disciplinate dal regolamento di procedura. Quest'ultimo rappresenta un vero e proprio codice processuale e la sua matrice è una via di mezzo tra i sistemi di *common* e di *civil law*: in specie, il giudice nella fase introduttiva interviene in maniera più limitata rispetto a quella successiva allo scambio di documenti tra le parti (198).

La procedura scritta prende avvio con la notifica della citazione (199) comprensiva di alcuni elementi (200). L'iscrizione della causa al ruolo determina la sua attribuzione a un collegio e, al suo interno, al giudice relatore che si pronuncia sulle eccezioni preliminari del convenuto (201) con decisione impugnabile. Il convenuto deve depositare la comparsa di risposta entro tre mesi (202). Sono ammesse repliche dell'attore e del convenuto nonché, se autorizzati dal relatore, altri scambi di documenti e l'intervento di un giudice "tecnico". Secondo l'art. 54, l'onere della

prova dei fatti spetta alla parte che li adduce (203). Come in altre fasi, il tribunale può prendere misure cautelari nel contraddittorio tra le parti in base all'art. 62 (204).

La procedura scritta termina con la decisione del relatore di avviare la fase interlocutoria diretta a fissare tempi e modi di avanzamento della causa. Il procedimento continua con la fase orale, che ha luogo dinanzi all'intero collegio, di regola in seduta pubblica (art. 45). Dopo la relazione introduttiva, si svolge l'audizione delle parti, dei testimoni e degli esperti (205).

Alla fine di questa fase, il collegio pronuncia una sentenza motivata da depositare entro sei settimane (206). Essa, esecutiva in ogni Stato contraente, può essere impugnata nel merito davanti alla corte d'appello entro due mesi dalla notifica (207) (art. 73-75). L'accoglimento dei motivi di gravame determina la revoca della sentenza di primo grado e, di regola, una decisione definitiva della corte. Avverso le decisioni definitive del tribunale può essere chiesto anche il riesame qualora si venga a conoscenza, dopo la loro emissione, di un fatto decisivo oppure di vizi procedurali (art. 81) (208).

---

(203) Tuttavia, l'art. 55 prevede l'inversione di tale onere in caso di titolarità del prodotto ottenuto direttamente dal processo brevettato.

(204) Secondo cui i giudici possono emettere « ingiunzioni volte a prevenire qualsiasi violazione imminente » e « disporre il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di violare un brevetto per impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali », alle condizioni stabilite nella stessa norma. Queste misure, basate sui tradizionali requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, possono essere subordinate a cauzione. Il regolamento di procedura individua le limitazioni e le conseguenze della loro revoca o perdita di efficacia.

(205) Il collegio può anche nominare un consulente tecnico (oltre al giudice "tecnico", se presente nel collegio) nonché ammettere, in qualità di *amici curiae*, l'intervento di altri soggetti interessati alla causa.

(206) È prevista la possibilità, in casi eccezionali, della *dissenting opinion*. Le regole sulle spese giudiziarie e processuali sono contenute negli art. 69-70.

(207) Ma senza effetto sospensivo automatico, tranne che nel caso di appello avverso una sentenza relativa ad azioni o domande riconvenzionali di nullità oppure a decisioni dell'UEB in applicazione dell'art. 9 reg. UE n. 1257/2012, cit. Anche le ordinanze emesse dal tribunale in corso di causa possono essere impuginate: in tal caso, quel giudice non può arrivare a sentenza prima della decisione della corte d'appello.

(208) Il riesame della corte d'appello — che non ha effetto sospensivo automatico — può essere proposto entro dieci anni dalla decisione di primo grado ma, comunque, non oltre due mesi dalla scoperta del fatto nuovo o del vizio di procedura. Se la richiesta è fondata, la corte revoca totalmente o parzialmente la sentenza di primo grado, riaprendo il procedimento.

---

(197) In casi eccezionali e nella misura appropriata, previo accordo delle parti, può essere designata un'altra lingua ufficiale di uno Stato.

(198) Di seguito si espongono i caratteri principali della XVII bozza del 31 ottobre 2014.

(199) *Statement of claim*, nelle azioni di contraffazione; *statement of revocation*, in quelle di nullità.

(200) Tra cui ricordiamo il nome e l'indirizzo dell'attore, del suo rappresentante e del convenuto (o convenuti), i dettagli del brevetto oggetto della causa, l'indicazione della divisione competente, la natura delle richieste, l'esposizione dei fatti e delle prove addotte (il cui elenco è riportato nell'art. 53 dell'Accordo), le ragioni della presunta contraffazione o nullità del brevetto controverso e l'elenco dei documenti rilevanti (compresi gli *affidavit* degli esperti). Sono inoltre previsti requisiti specifici per le altre azioni ricadenti nella competenza esclusiva del Tribunale. Infine, le parti possono richiedere il gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 71.

(201) Concernenti la giurisdizione, la competenza di quella divisione e/o la lingua prescelta.

(202) *Statement of defence*, che deve contenere il nome e l'indirizzo del convenuto e del suo rappresentante, il numero della causa, l'indicazione di eventuali *preliminary objections*, l'indicazione delle proprie ragioni e delle prove a supporto. Eventualmente si può avanzare, nelle azioni di contraffazione, domanda riconvenzionale di invalidità: a seguito di ciò, l'attore può modificare una o più rivendicazioni del brevetto attraverso una apposita *application to amend the patent*.

Le decisioni che può assumere il Tribunale unificato, elencate agli art. 56-68, sono di varia natura e, ai sensi dell'art. 34, « si applicano, nel caso di un brevetto europeo, al territorio degli Stati membri contraenti per i quali il brevetto europeo ha effetto » (209). Stante la norma di carattere generale dell'art. 56, si segnalano i poteri di nominare periti (art. 57), di tutelare le informazioni riservate (art. 58), di chiedere la *discovery* probatoria (art. 59), di ordinare la protezione delle prove e le ispezioni *in loco* (art. 60), di disporre il blocco di beni privati (art. 61), di adottare misure provvisorie e cautelari (art. 62), di emettere provvedimenti di ingiunzione permanente (art. 63), di ordinare misure correttive nei procedimenti per contraffazione (art. 64), di decidere sulla nullità anche parziale di un brevetto (art. 65), di sostituirsi all'UEB per quanto riguarda le decisioni prese da quest'ultimo in base all'art. 9 reg. UE n. 1257/2012, cit. (art. 66), di ordinare la comunicazione di informazioni in possesso dell'autore della violazione (art. 67) e di disporre il risarcimento del danno (art. 68).

Merita sottolineare come, a fronte della procedura così descritta, l'Accordo rechi anche disposizioni sulla conciliazione giudiziale (definita « transazione » dall'art. 79) e su mediazione e arbitrato demandati all'apposito centro di cui all'art. 35.

#### Sez. V. – LA DIMENSIONE ESTERNA.

**17. Cenni sulla tutela alle frontiere doganali e sul controllo dell'esportazione delle tecnologie a duplice uso.** — Con riguardo alle norme aventi proiezione al di fuori del territorio dell'Unione, viene in rilievo anzitutto la disciplina della tutela del diritto di brevetto alla frontiera doganale.

Essa è contenuta nel reg. UE del Parlamento europeo e del Consiglio 12 giugno 2013, n. 608/

(209) Ciò, con riferimento alle misure provvisorie e cautelari dell'art. 62 e anche in relazione alle susesposte modifiche del reg. "Bruxelles I-bis" (v. *supra*, § 15), permette di superare le problematiche emerse in occasione delle cosiddette inibitorie transfrontaliere (*cross-border injunctions*), provvedimenti concessi soprattutto dai giudici olandesi a tutela dei brevetti europei e la cui efficacia pretende di estendersi anche al di fuori del Paese in cui vengono emanati. In proposito, la Corte di giustizia ha stabilito che, in presenza di una causa sulla contraffazione o sulla nullità di un brevetto incardinata in un altro Stato, le inibitorie cautelari transfrontaliere sono possibili in quanto non incidono sulla competenza di merito esclusiva dell'art. 22 n. 4 reg. CE n. 44/2001, cit. (largamente corrispondente al ricordato art. 24 n. 4 reg. UE n. 1215/2012, cit.): C. giust. UE 12 luglio 2012, causa C-616/10, Solvay, in *curia.europa.eu*.

2013, applicabile dal 1° gennaio 2014 (210), che contempla le modalità di intervento delle autorità doganali in presenza di merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale in occasione del loro passaggio in dogana (211). Nella nozione di proprietà intellettuale, *ex art. 2*, rientra anche il « brevetto ai sensi della normativa nazionale o dell'Unione ».

Rispetto agli atti precedenti (212), il regolamento del 2013 estende la tutela doganale a nuovi oggetti di protezione, ridefinisce l'*iter* dei controlli doganali, prevede una nuova procedura per la distruzione delle merci oggetto di piccole spedizioni (213), segna un incremento della collaborazione con i Paesi terzi e crea una specifica banca dati centrale per lo scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione sulle decisioni riguardanti le domande e il blocco delle merci.

Brevemente, secondo l'art. 3 i titolari di brevetto nonché altri soggetti (quali i licenziatari) possono presentare domanda al servizio doganale nazionale per ottenere una decisione diretta a impedire la circolazione delle merci presenti in dogana e sospettate di violare il loro diritto (214).

In caso di accoglimento della domanda, le autorità doganali, qualora sospettino sulla base di prove adeguate di trovarsi in presenza di simili merci, possono sospendere lo svincolo o procedere al loro blocco (215). Le misure sono notificate sia al destinatario della decisione sia al dichiarante o detentore dei beni in questione (come l'importatore), i quali possono ispezionare e campionare le merci rilevanti per accertare che ci si trovi effettivamente in presenza di simile violazione. In tal caso, il destinatario della decisione può avviare un procedimento di merito per determinare se il proprio diritto è stato violato. Le autorità possono anche procedere all'immediata distruzione delle

(210) Si ricorda anche il regolamento di esecuzione (reg. UE della Commissione 4 dicembre 2013, n. 1352/2013), che contiene i relativi formulari.

(211) L'art. 1 contempla delle eccezioni alle merci interessate.

(212) Il regolamento in esame ha abrogato il precedente reg. CE del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1383/2003, che a sua volta aveva sostituito il reg. CE del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3295/94.

(213) La procedura tiene conto di questo tipo di spedizioni in ragione dell'incremento dell'*e-commerce* e, quindi, della possibilità per i singoli consumatori di acquistare piccole quantità di merce contraffatta direttamente all'estero, senza bisogno di intermediari.

(214) La domanda viene accolta o rigettata entro trenta giorni.

(215) La sospensione dello svincolo o il blocco possono essere disposti anche su iniziativa autonoma delle autorità doganali.

merci in caso di accordo tra le parti, così come possono disporre lo svincolo anticipato su cauzione qualora l'autorità competente nel merito non abbia disposto adeguate misure cautelari.

In caso di decisione negativa sulla presunta contraffazione, invece, il destinatario della decisione è responsabile di eventuali danni alle merci sospese o bloccate.

Un cenno merita anche il reg. CE del Consiglio 5 maggio 2009, n. 428/2009, che prevede un sistema di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti «a duplice uso». Con tale espressione si intendono i beni che possono avere un uso sia civile sia militare e che, pertanto, necessitano di un controllo del loro trasferimento nei Paesi terzi di esportazione. Tra questi beni sono ricompresi quelli immateriali, tra cui il *software* e le tecnologie brevettate. Il controllo consiste nel rilascio di un'autorizzazione preventiva statale per l'esportazione (216) e nella previsione di alcune condizioni restrittive per la loro circolazione (217).

**18.** *Il sistema delle licenze obbligatorie per i brevetti farmaceutici da esportare verso Paesi con problemi di salute pubblica.* — Da ultimo si ricorda il reg. CE del Parlamento europeo e del Consiglio 17 maggio 2006, n. 816/2006, concernente la concessione di licenze obbligatorie per brevetti relativi alla fabbricazione di prodotti farmaceutici destinati all'esportazione verso Paesi che hanno problemi di salute pubblica.

Il regolamento si propone di dare attuazione nel territorio UE a una decisione del Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) del 30 agosto 2003, adottata nel quadro dell'Accordo TRIPS, relativa alla predisposizione di un sistema idoneo a cercare di porre rimedio ai gravi problemi di salute pubblica che colpiscono molti Paesi in via di sviluppo e Paesi meno avanzati (218).

(216) Che può essere specifica, globale o generale.

(217) Si segnala l'obbligo di tenere in maniera dettagliata registri commerciali o una documentazione delle esportazioni, conformemente al diritto nazionale o secondo la prassi in uso nello Stato membro.

(218) La decisione è reperibile all'indirizzo *web* [www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/implem\\_para6\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/implem_para6_e.htm). L'art. 31 dell'Accordo TRIPS consente le licenze obbligatorie ma pone alcuni requisiti per la loro concessione, tra cui quelli di utilizzare tali licenze prevalentemente per l'approvvigionamento del mercato interno del Membro che le autorizza (lett. *f*) e di corrispondere un equo compenso al titolare (lett. *b*). Si poneva il problema dell'effettiva utilità di tale norma per i Paesi in via di sviluppo e quelli meno avanzati con capacità manifatturiere insufficienti o inesistenti, che per

La domanda di licenza obbligatoria può essere presentata alle diverse autorità nazionali e deve contenere alcuni dati (219). Detta autorità deve accertare che il Paese o i Paesi importatori abbiano effettuato notifica al Consiglio TRIPS (se membri OMC) oppure alla Commissione, che le quantità citate nella domanda non superino quelle notificate e che le quantità totali non eccedano in modo significativo quelle notificate. La domanda deve essere notificata al titolare dei diritti, il quale può formulare osservazioni e fornire informazioni pertinenti.

Quanto alle condizioni per la concessione della licenza obbligatoria, essa dev'essere non esclusiva, non cedibile e deve rispettare determinate condizioni. La remunerazione del titolare del diritto obbligatoriamente licenziato segue un doppio binario (220). In caso di concessione della licenza, è

questa ragione non potrebbero in ogni caso usufruire di tali licenze prevalentemente nel loro mercato. Per ovviare a ciò, la decisione del 30 agosto 2003 ha previsto tre deroghe temporanee all'operare dell'Accordo TRIPS: la prima all'art. 31 lett. *f*, nei confronti dei Paesi esportatori, i quali possono autorizzare la concessione di licenze obbligatorie per la fabbricazione e la successiva esportazione della totalità dei farmaci essenziali verso i Membri con insufficienti o inesistenti capacità produttive; la seconda, sempre all'art. 31 lett. *f*, finalizzata a ottenere economie di scala e conseguenti ulteriori riduzioni di prezzo dei prodotti farmaceutici, nella misura in cui consente l'esportazione di tali prodotti fabbricati in base a un'unica licenza obbligatoria verso un'intera zona di integrazione regionale, formata almeno per la metà da Paesi meno avanzati, qualora il problema sanitario sia comune a più Paesi della zona; la terza deroga, questa volta all'art. 31 lett. *b*, afferma che, qualora il prodotto sia brevettato anche nel Paese importatore e sia stata concessa una licenza obbligatoria all'importazione, tale Paese non deve pagare al titolare l'equo compenso qualora ciò sia già stato fatto dal fabbricante nel Paese di esportazione (cosiddetto divieto della doppia remunerazione). A tutela del funzionamento del sistema, i Paesi importatori hanno l'obbligo di notificare al Consiglio TRIPS la loro volontà di servirsi del sistema e di predisporre misure dirette a prevenire e a reprimere le pratiche fraudolente di riesportazione dei prodotti in questione verso altri Paesi, mentre un obbligo speculare grava in capo ai Paesi esportatori per evitarne la reimportazione. Nel dicembre 2005 il Consiglio generale dell'OMC ha approvato una modifica dell'Accordo TRIPS, trasformando le deroghe temporanee della decisione del 2003 in un nuovo art. 31-*bis* sottoposto all'approvazione dei Membri OMC.

(219) Tra cui le generalità del richiedente, la denominazione del prodotto o dei prodotti da fabbricare per l'esportazione, le quantità richieste e quelle da produrre, il Paese o i Paesi importatori e la dimostrazione che sono stati svolti negoziati con il titolare dei diritti per ottenere una licenza volontaria (salvo che in casi di estrema urgenza o di uso pubblico non-commerciale).

(220) Se la licenza è stata concessa per situazioni di emergenza nazionale, per altre circostanze di estrema urgenza o in caso di uso pubblico non-commerciale, il titolare ha diritto a una remunerazione che non superi il quattro per

previsto un obbligo di notifica da parte dello Stato membro concedente alla Commissione e da questa al Consiglio TRIPS.

Il regolamento contiene anche misure per evitare effetti distorsivi del commercio nel territorio UE, vietando la reimportazione dei prodotti fabbricati a seguito di licenza obbligatoria. Nel caso in cui vi siano sospetti in tal senso, le autorità doganali possono sospendere l'immissione di tali prodotti e/o sequestrarli provvisoriamente in attesa di una decisione dell'autorità competente sulla natura delle merci.

### Giuseppe Morgese

FONTI. — Si segnalano in specie: art. 36, 101, 102, 118 e 262 TFUE; art. 17 § 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza, 7 dicembre 2000; Strasburgo, 12 dicembre 2007); reg. CE del Parlamento europeo e del Consiglio 23 luglio 1996, n. 1610/96; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, n. 98/44/CE; reg. CE del Parlamento europeo e del Consiglio 17 maggio 2006, n. 816/2006; reg. CE del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469/2009; decisione del Consiglio 10 marzo 2011, n. 2011/167/UE; reg. UE del Parlamento europeo e del Consiglio 17 dicembre 2012, n. 1257/2012; reg. UE del Parlamento europeo e del Consiglio 17 dicembre 2012, n. 1260/2012; Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti del 19 febbraio 2013; reg. UE del Parlamento europeo e del Consiglio 12 giugno 2013, n. 608/2013; reg. UE della Commissione 21 marzo 2014, n. 316/2014; reg. UE del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014, n. 542/2014; Convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973.

LETTERATURA. — In generale, v.: DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e modelli*, Milano, 2012; DRAETTA, *Il regime internazionale della proprietà industriale*, Milano, 1967; DRAETTA e PARISI, *Brevetti: V) Diritto della Comunità europea*, in *Enc. giur.*, V, 1988; FLORIDIA, *La proprietà industriale nel Mercato Comune*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia* diretto da GALGANO, V, Padova, 1982, 381 ss.; IANNANTUONO, *La proprietà industriale*, in *Il diritto privato dell'Unione europea*<sup>2</sup> a cura di TIZZANO, Torino, 2006, 1391 ss.; MORGESE, *L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS)*, Bari, 2009; PARISI, *Brevetti: IV) Diritto internazionale privato e processuale*, in *Enc. giur.*, Aggiornamento, 1993; ROVATI, *Introduzione alla CUB*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*<sup>7</sup> a cura di UBERTAZZI L.C., Padova, 2012, 1235 ss.; SCUFFI, *La tutela dell'esclusiva brevettuale: estensione e limiti dei diritti di proprietà industriale in ambito nazionale e comunitario*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, II, Milano, 2004, 1477 ss.; VANZETTI e DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*<sup>7</sup>, Milano, 2012;

sulle fonti e la competenza dell'Unione europea in materia brevettuale, v.: BARATTA, in *Trattati dell'Unione euro-*

*pea*<sup>2</sup> a cura di TIZZANO, Milano, 2014, *sub art.* 118 TFUE, 1278 ss.; BERTOLI, in *Codice dell'Unione europea operativo* diretto da CURTI GIALDINO, Napoli, 2012, *sub art.* 118 TFUE, 1166 ss., e *sub art.* 262 TFUE, 1835 ss.; CONTALDI, *Le fonti*, in *Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo*, XVI, 2007, 3 ss.; DI BLASE, *L'attuazione delle norme internazionali sulla proprietà intellettuale nell'ordinamento comunitario*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2008, 269 ss.; FRATEA, in *Commentario breve ai Trattati dell'Unione europea*<sup>2</sup> a cura di POCAR e BARUFFI, Padova, 2014, *sub art.* 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 1707 ss.; FRIGO, *Gli standard di tutela dell'UE a confronto con gli standard internazionali: la proprietà intellettuale*, in *La protezione dei diritti fondamentali. Carta dei diritti UE e standards internazionali* a cura di ROSSI, Napoli, 2011, 145 ss.; HELFER, *The New Innovation Frontier? Intellectual Property and the European Court of Human Rights*, in *Intellectual Property and Human Rights* a cura di TORREMANS, Alphen aan den Rijn, 2008, 25 ss.; LUCARELLI, in *L'Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* a cura di BIFULCO, CARTABIA e CELOTTO, Bologna, 2001, *sub art.* 17, 139 ss.; MASTROIANNI, in *Trattati dell'Unione europea* a cura di TIZZANO, cit., *sub art.* 262 TFUE, 2045 ss.; UBERTAZZI B., in *Commentario breve ai Trattati dell'Unione europea* a cura di POCAR e BARUFFI, cit., *sub art.* 118 TFUE, 917 ss., e *sub art.* 262 TFUE, 1295 ss.;

sul rapporto tra principio di territorialità, libera circolazione delle merci ed esaurimento unionale del brevetto, v.: AMADEO, in *Trattati dell'Unione europea* a cura di TIZZANO, cit., *sub art.* 36 TFUE, 588 ss.; BOSCHIERO, *Il principio di territorialità in materia di proprietà intellettuale: conflitti di leggi e giurisdizione*, in *Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo*, XVI, 2007, 34 ss.; LUZZATTO, *Proprietà intellettuale e diritto internazionale*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, cit., I, 895 ss.; MARCHETTI, *Sull'esaurimento del brevetto d'invenzione*, Milano, 1974; MIGLIAZZA, in *Commentario breve ai Trattati dell'Unione europea* a cura di POCAR e BARUFFI, cit., *sub art.* 36 TFUE, 251 ss.; SARTI, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza* a cura di UBERTAZZI L.C., cit., *sub art.* 36 TFUE, 5 ss.; SEGANTINI, *L'esaurimento*, in *Diritto industriale italiano* a cura di SCUFFI e FRANZOSI, Padova, 2014, 51 ss.;

nella vasta letteratura sul rapporto tra diritti di brevetto e normativa antitrust ci si limita, di recente, a: *Competition Law and Intellectual Property: A European Perspective* a cura di CAGGIANO, MUSCOLO e TAVASSI, Alphen aan der Rijn, 2012; D'ALESSIO, in *Commentario breve ai Trattati dell'Unione europea* a cura di POCAR e BARUFFI, cit., *sub art.* 101 TFUE, 748 ss., e *sub art.* 102 TFUE, 792 ss.; FABRIZI, *I rapporti tra diritto antitrust e diritti di proprietà intellettuale*, in *Dizionario sistematico del diritto della concorrenza* a cura di PACE, Napoli, 2013, 129 ss.; *Intellectual Property and Competition Law* a cura di ANDERMAN e EZRACHI, Oxford, 2011; *La concorrenza* a cura di FRIGNANI e PARDOLESI, Torino, 2006; MELI, *Standard, standardizzazione e applicazione dell'art. 102 Tfu ai conflitti su licenze relative a diritti di proprietà intellettuale*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, <http://rivista-odc.eu>, 2014, n. 1;

sulle misure di armonizzazione, v.: BIANCHETTI, *I certificati complementari di protezione dei farmaci in Europa*, in *Dir. ind.*, 1998, 198 ss.; DEL CORNO, *Brevetti farmaceutici e certificati protettivi complementari (i regolamenti CE 1768/92 e 1610/96)*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, I, 47 ss.; GHIDINI e DE BENEDETTI, *Littera occidit? Il regolamento pediatrico 1901/2006 tra finalità sostanziali e formalismo procedurale*, ivi, 2009, I, 288 ss.; GIUSSANI, *La disciplina comunitaria della tutela giurisdizionale della proprietà intellettuale*, in *La proprietà intellettuale* a cura di UBERTAZZI L.C., Torino, 2011,

cento del prezzo complessivo pagato dal Paese importatore o per suo conto. In caso contrario, invece, tale remunerazione sarà determinata tenuto conto del valore economico dell'utilizzazione autorizzata al Paese o ai Paesi importatori interessati nel quadro della licenza nonché di eventuali circostanze umanitarie o di natura extra-commerciale legate alla sua concessione.

459 ss.; GUGLIELMETTI, *La proposta di direttiva sulla brevetazione delle invenzioni in materia di software*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, 438 ss.; MANSANI, *La brevettabilità dei metodi commerciali e delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, II, cit., 943 ss.; MORGESE, *La tutela del software in Europa tra normativa internazionale e comunitaria*, in *Sud in Europa*, dicembre 2009, 15 s.; NIVARRA, *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale dopo la direttiva 2004/48/CE*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, I, 33 ss.; PALLINI, *Invenzioni farmaceutiche: dal brevetto al certificato complementare*, in *Dir. ind.*, 1994, 427 ss.; PERROTTI, *I certificati complementari di protezione e la loro vicenda giurisprudenziale*, ivi, 2008, 220 ss.; POLICELLA, *Brevetto sul software: ancora lontana l'approvazione definitiva*, ivi, 2004, 207 ss.; ROVATI, *Le sanzioni*, in *La proprietà intellettuale a cura di UBERTAZZI L.C.*, cit., 441 ss.;

sull'evoluzione storica della tutela brevettuale unitaria, sia sostanziale sia processuale, cfr.: ALBERTI, *Il parere della Corte di giustizia sul Tribunale dei brevetti europeo e comunitario*, in *Dir. Un. eur.*, 2012, 367 ss.; BARATTA, *National Courts as 'Guardians' and 'Ordinary Courts' of EU Law: Opinion 1/09 of the ECJ*, in *Legal Issues of Economic Integration*, 2011, 297 ss.; BELLEZZA, *Cooperazione rafforzata in materia di brevetto europeo ad effetto unitario*, in *Giur. it*, 2013, 1006 ss.; BONADIO, *The EU Embraces Enhanced Cooperation In Patent Matters: Towards A Unitary Patent Protection System*, in *European Journal of Risk Regulation*, 2011, 416 ss.; CAGGIANO, *Il pacchetto normativo sul "brevetto europeo unitario" tra esigenze di un nuovo sistema di tutela, profili di illegittimità delle proposte in discussione e impasse istituzionale*, in *Dir. Un. eur.*, 2012, 683 ss.; CANNONE, *Le cooperazioni rafforzate. Contributo allo studio dell'integrazione differenziata*, Bari, 2005; DI CATALDO, *From the European Patent to a Community Patent*, in *Columbia Journal of European Law*, 2002, 19 ss.; DRAGOTTI, *Alcune osservazioni sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa al brevetto comunitario*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, I, 28 ss.; FABBRINI, *Enhanced Cooperation under Scrutiny: Revisiting the Law and Practice of Multi-Speed Integration in Light of the First Involvement of the EU Judiciary*, in *Legal Issues of Economic Integration*, 2013, 197 ss.; FERACI, *L'attuazione della cooperazione rafforzata nell'Unione Europea: un primo bilancio critico*, in *Riv. dir. ind.*, 2013, I, 955 ss.; FLORIDIA, *I tempi del brevetto comunitario non sono maturi*, in *Dir. ind.*, 2004, 305 ss.; GELATO e LALA, *Brevetto unitario per l'Europa o brevetto europeo (con effetto) unitario? Nodi giuridici e linguistici nella prospettiva italiana*, in *Contr. impr. Eur.*, 2012, 516 ss.; JAEGER, *The EU Patent: Cui Bono et Quo Vadit?*, in *Common Market Law Review*, 2010, 63 ss.; LAMPING, *Enhanced Cooperation in the Area of Unitary Patent Protection: Testing the Boundaries of the Rule of Law*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2013, 589 ss.; LOCK, *Taking National Courts More Seriously? Comment on Opinion 1/09*, in *European Law Review*, 2011, 576 ss.; MANSANI, *La strada verso il brevetto europeo con effetto unitario è ancora in salita*, in *Contr. impr. Eur.*, 2012, 510 ss.; PEERS, *The Constitutional Implications of the EU Patent*, in *European Constitutional Law Review*, 2011, 229 ss.; PILA, *The European Patent: An Old and Vexing Problem*, in *Intern. Law Quart.*, 2013, 917 ss.; PISTOIA, *Enhanced cooperation as a tool to... enhance integration? Spain and Italy v. Council*, in *Common Market Law Review*, 2014, 247 ss.; POCAR, *Brevi note sulle cooperazioni rafforzate nel diritto dell'Unione europea*, in *Studi in onore di Ugo Draetta*, Napoli, 2011, 569 ss.; SCUFFI, *Un brevetto comune per l'Europa: dall'accordo di Lussemburgo al progetto EPLA*, in *Riv. dir. ind.*, 2007, I, 211 ss.; ULLRICH, *Enhanced cooperation in the area of unitary patent protection and european integration*, ivi, 2013, I, 325 ss.;

sul brevetto europeo con effetto unitario e sul Tribunale unificato dei brevetti, per tutti, v.: BORGES, *Le brevet unitaire européen et la juridiction du brevet européen: enfin l'aboutissement?*, in *Rev. Un. eur.*, 2013, 148 ss.; CAGGIANO, *Prime riflessioni sul Brevetto Europeo Unitario*, in *Studi in onore di Augusto Sinagra*, Roma, 2013, 153 ss.; CALLENS e GRANATA, *Introduction to the Unitary Patent and the Unified Patent Court. The (Draft) Rules of Procedure of the Unified Patent Court*, Alphen aan den Rijn, 2013; CERULLI IRELLI, *Il Tribunale unificato dei brevetti: rischi e compatibilità con il nostro ordinamento*, in *Dir. ind.*, 2013, 393 ss.; DESANTES REAL, *Hacia un tribunal unificado y un efecto unitario para las patentes europeas en caso todos los Estados miembros de la Unión Europea. Consecuencias de la autoexclusión de España*, in *Rev. esp. der. intern.*, 2013, n. 2, 51 ss.; DI CATALDO, *Concorrenza (o confusione) di modelli e concorrenza di discipline di fonte diversa nel brevetto europeo ad effetto unitario. Esiste un'alternativa ragionevole?*, in *Riv. dir. ind.*, 2013, I, 301 ss. (nonché, in lingua inglese, in *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, 2014, 195 ss.); FIGSOR, *Coexistence of national patents, European patents and patents with unitary effect*, in *ERA Forum*, 2013, 95 ss.; FLORIDIA, *Il brevetto unitario: cui prodest?*, in *Dir. ind.*, 2013, 205 ss.; GRANIERI, *Brevetto unitario e giurisdizione unica in materia di brevetti tra Europa a due velocità e geometrie variabili*, in *Foro it.*, 2013, IV, 223 ss.; HILTY, JAEGER, LAMPING e ULLRICH, *The Unitary Patent Package: Twelve Reasons for Concern*, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper n. 12-12, 2012, <http://papers.ssrn.com>; LUCI e OMBRE del nuovo sistema UE di tutela brevettuale a cura di HONORATI, Torino, 2014 (con contributi di Pocar, Guglielmetti, Di Cataldo, Sandrini, Scuffi, Baratta, Honorati, De Miguel Asensio, Ricolfi, Tavassi, Bosshard e Modiano); JAEGER, *Shielding the Unitary Patent from the ECJ: A Rash and Futile Exercise*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2013, 389 ss.; MARONGIU BUONAIUTI, *L'accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti e la sua incidenza sulla disciplina della giurisdizione in materia civile dell'Unione europea*, in Osservatorio costituzionale AIC, [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it), gennaio 2014; OTTAVIANO, *La tutela brevettuale unitaria nell'Unione europea: alcuni spunti su questioni istituzionali tuttora aperte*, ivi, marzo 2014; ROMANDINI e KLICZNIK, *The Territoriality Principle and Transnational Use of Patented Inventions - The Wider Reach of a Unitary Patent and the Role of the CJEU*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2013, 524 ss.; SCUFFI, *Il brevetto europeo con effetto unitario e l'Unified Patent Court*, in *Dir. ind.*, 2013, 156 ss.; TILMANN, *The compromise on the uniform protection for EU patents*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2013, 78 ss.; UBERTAZZI B., *Exclusive Jurisdiction in Intellectual Property*, Tübingen, 2012; ULLRICH, *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper n. 12-03, 2012, <http://papers.ssrn.com>; Id., *Select from within the system: The European patent with unitary effect*, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper n. 12-11, 2012, *ivi*; Id., *The Property Aspects of the European Patent with Unitary Effect: A National Perspective for a European Perspective?*, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper n. 13-17, 2013, *ivi*;

per quanto attiene alla dimensione esterna della normativa brevettuale dell'Unione, ci si limita a rinviare a MORGESE, *Licenze obbligatorie all'esportazione per prodotti farmaceutici destinati a Paesi con problemi di salute pubblica*, in *Sud in Europa*, settembre 2006, 15 ss.; e RICOLFI, *Le misure doganali a tutela della proprietà intellettuale*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, II, cit., 1243 ss.