



Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti

A.C. 3867

Dossier n° 465 - Schede di lettura
28 giugno 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3867
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	38
Date:	
presentazione:	26 maggio 2016
assegnazione:	15 giugno 2016
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V Bilancio, IX Trasporti, X Attività Produttive (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XII Affari Sociali, XIII Agricoltura e XIV Politiche dell'Unione Europea
Oneri finanziari:	Sì

Contenuto dell'Accordo

Premessa

L'Accordo rappresenta uno degli esiti del lungo negoziato svoltosi nell'ambito dell'Unione europea (UE) per realizzare una protezione brevettuale europea uniforme. Di tutela brevettuale e della necessità di istituire un regime comune si è iniziato a discutere sin dagli anni Settanta. Il **TFUE** ha riconosciuto all'UE competenza in materia. In particolare, l'**articolo 118** prevede che "*nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscano le misure per la **creazione di titoli europei** al fine di garantire una **protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione. Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo***".

Con le Conclusioni su un sistema migliorato dei brevetti in Europa del **4 dicembre 2009**, il Consiglio ha confermato l'intenzione di creare un sistema a due pilastri fondato sulla "*creazione di un brevetto dell'Unione europea (...) e l'istituzione di una giurisdizione integrata, specializzata e unificata per le controversie connesse ai brevetti*".

Il 17 dicembre 2012 sono stati adottati il [Regolamento \(UE\) n. 1257/2012](#), relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e il [Regolamento n. 1260/2012](#), relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile.

Quindi, il 19 febbraio 2013, 25 Stati membri (tutti tranne Polonia e Spagna, mentre la Croazia non faceva all'epoca ancora parte dell'UE) hanno firmato l'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti, qui in esame.

Insieme con i regolamenti (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e n. 1260/2012 del Consiglio del 17 dicembre 2012, l'Accordo costituisce dunque parte di un regime armonizzato di tutela. I **regolamenti** in questione, infatti, entrati in vigore dal 20

gennaio 2013, **si applicano solo dalla data di entrata in vigore dell'Accordo** (art. 18, par. 2 del Reg.(UE) n. 1257/2012 e art. 7, par. 2 del Reg. UE n. 1260/2012).

La Relazione illustrativa ricorda che l'Italia ha fatto ricorso alla Corte di giustizia dell'UE avverso la cooperazione rafforzata e il **relativo regime linguistico**, pur firmando l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, in quanto creato all'esterno dell'UE.

Dopo che la Corte si è pronunciata sui ricorsi italiano e della Spagna, giudicando compatibile la cooperazione rafforzata con il diritto dell'UE (sentenza della corte di giustizia, del 16 aprile 2013 (cause C-274/11 e C-295/11), il Governo ha considerato un cambiamento di prospettiva, che è stato anche stimolato da atti di indirizzo adottati in sede parlamentare.

In particolare, le **Commissioni riunite X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, il 23 giugno 2015**, hanno adottato la [risoluzione Scuvera e altri n. 8-00122](#), che impegnava il Governo:

- a **procedere all'adesione** italiana alla cooperazione rafforzata relativa al brevetto unitario dell'Unione europea, allo scopo di sostenere la competitività delle imprese italiane sui mercati europei e internazionali,
- e, contestualmente, a **promuovere e a tutelare**, per quanto di competenza, il **multilinguismo** in tutte le sedi decisionali dell'Unione europea, in coerenza con le previsioni dei Trattati e con i principi di democraticità delle istituzioni dell'Unione.

Nella stessa risoluzione si rilevava come, attualmente le imprese italiane, non avendo la possibilità di avvalersi del sistema di brevetto unitario, possono accedere solo ad una protezione brevettuale «nazionale», in Italia e in ciascuno degli altri Paesi membri dell'Unione europea, con **costi a carico delle imprese stimati in oltre 9 milioni di euro annui**.

Venivano inoltre richiamate analisi di impatto della Commissione europea secondo le quali un brevetto valido nei 28 Stati membri costa circa 36.000 euro (di cui 23.000 euro solo per costi di traduzione).

L'avvio del brevetto unitario – veniva sempre rilevato nella risoluzione richiamando un'analisi di impatto dell'EPO (*European Patent Office*) – avrebbe condotto ad un **risparmio di circa il 70 per cento dei costi richiesti per la validazione di un brevetto per venti anni, nei 25 paesi aderenti al progetto**. Il nuovo sistema consente infatti la registrazione di un brevetto unitario presso l'Ufficio europeo dei brevetti (EPO – *European Patent Office*) da cui discende una protezione uniforme in tutta l'Unione europea, garantendo alle imprese la possibilità di depositare, tramite un'unica procedura, un titolo di proprietà intellettuale valido in tutti i Paesi membri, con evidenti risparmi in termini di costi vivi e burocratici.

Sempre l'atto di indirizzo parlamentare evidenziava la novità di un'unica Corte per la risoluzione delle controversie brevettuali a livello europeo, con un **regime transitorio di 7 anni** (rinnovabile di altri 7) nel quale vi è la possibilità per le imprese di avvalersi della **clausola «opt out»** (facoltà di rimanere fuori dalla giurisdizione esclusiva del Tribunale Unificato Brevetti-TUB, ricorrendo ai tribunali nazionali).

Il **Senato della Repubblica** si era espresso a favore dell'adesione il 4 luglio 2013 con la [risoluzione dell'Assemblea n. 6/00020](#), nella quale, al fine di rafforzare la competitività, si impegnava il Governo a porre in essere tutte le azioni necessarie per procedere all'adesione dell'Italia al sistema complessivo del brevetto unitario europeo, considerata la sentenza della Corte di giustizia, del 16 aprile 2013 di rigetto del ricorso presentato da Italia e Spagna sulle modalità di utilizzo della cooperazione rafforzata.

Il 2 luglio 2015 il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche e gli affari europei, onorevole Gozi, ha notificato al Consiglio dell'Unione europea l'intenzione italiana di aderire alla cooperazione rafforzata.

La relazione governativa al disegno di legge in esame mette in evidenza che, attualmente, *la protezione brevettuale è dunque assicurata oggi da sistemi esterni all'UE*. Vi è la **protezione nazionale e accordi internazionali** che agevolano l'ottenimento di brevetti in altri Paesi (la Convenzione di Parigi del 1883 per la protezione della proprietà industriale, che offre un diritto di priorità, e il Trattato di cooperazione in materia di brevetti gestito dall'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, che consente di presentare un'unica domanda internazionale valida per più Paesi e di ottenere un solo esame del contenuto innovativo del brevetto), *ma che non esonerano l'inventore dalle procedure nazionali di rilascio*.

Attualmente, a livello europeo vi è il sistema creato con la **Convenzione di Monaco di Baviera sulla concessione di brevetti europei del 1973**, il quale consente un'unica

procedura centralizzata di concessione (cd. **Brevetto europeo**) riconosciuta da tutti gli Stati europei parte alla Convenzione, ma che poi deve essere convalidata in ciascuno di essi.

Il sistema permette dunque di avanzare una domanda unica all'Ufficio europeo dei brevetti (per tramite degli uffici brevetti nazionali), redatta in una sola lingua (inglese, francese o tedesco), accompagnata da una traduzione in italiano, al fine di ottenere nei [38 Paesi attualmente aderenti](#) alla Convenzione- **una volta espletata la procedura di convalida nazionale** - i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati.

In sostanza, tale sistema offre una semplificazione amministrativa in fase di rilascio del brevetto europeo, senza ulteriori estensioni: in particolare, il sistema creato dalla Convenzione non prevede una procedura centralizzata di mantenimento in vita del brevetto, né rimedi giurisdizionali in caso di controversie, che rimangono quindi di competenza nazionale.

Invece, secondo il nuovo sistema delineato dai regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012 e dall'Accordo, un operatore economico che non si accontenti della protezione nazionale potrà chiedere che il brevetto rilasciato dall'**Ufficio europeo dei brevetti** (UEB) ottenga immediatamente un effetto unitario negli Stati membri dell'UE che partecipano alla cooperazione rafforzata e nei quali il tribunale ha giurisdizione esclusiva sui brevetti europei con effetto unitario. Un brevetto europeo con effetto unitario dunque è considerato, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del Reg. UE n. 1257/2012, nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti come un brevetto nazionale dello Stato membro e riceve protezione unitaria.

L'articolato

Per quanto concerne il contenuto specifico dell'Accordo in esame, questo si compone di un preambolo, **89 articoli raggruppati in cinque parti**, oltre a **due allegati** contenenti rispettivamente lo statuto del tribunale unificato dei brevetti e i criteri di distribuzione del contenzioso tra la sede centrale di Parigi le sezioni di Londra e di Monaco di Baviera.

La parte prima concerne disposizioni generali e istituzionali, e si compone degli articoli da 1 a 35.

In particolare l'articolo 1 istituisce il tribunale unificato dei brevetti con la finalità della **composizione delle controversie relative ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetto unitario**. Si specifica che il tribunale è un tribunale comune agli Stati membri contraenti, e dunque soggetto agli stessi obblighi di qualsiasi altro loro organo giurisdizionale nazionale nei confronti del diritto dell'Unione europea.

Dopo l'articolo 2, dedicato alle definizioni, l'articolo 3 concerne **l'ambito di applicazione dell'Accordo**. Lo **status giuridico del tribunale** è oggetto dell'articolo 4: il tribunale ha personalità giuridica in ciascuno Stato membro contraente e gode della capacità giuridica più estesa accordata in ciascuno degli ordinamenti nazionali alle persone giuridiche. L'articolo 5 concerne la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del tribunale.

Ai sensi dell'articolo 6 **il tribunale si compone di un tribunale di primo grado, di una corte d'appello e di una cancelleria**, ed esercita le funzioni conferite al tribunale stesso dall'Accordo in esame.

L'articolo 7 prevede per il tribunale la divisione centrale di Parigi le sezioni di Londra e Monaco di Baviera. È altresì prevista la possibilità di istituire in ciascuno Stato membro contraente, su sua richiesta, divisioni locali, mentre divisioni regionali possono essere istituite tra due o più Stati membri su loro richiesta. L'articolo 8 è dedicato alla **composizione dei collegi** del tribunale di primo grado, che avviene su base multinazionale e di norma in una formazione di tre giudici. Invece (articolo 9) i collegi della corte d'appello si riuniscono di norma in una formazione multinazionale di cinque giudici. L'articolo 10 prevede l'istituzione di una cancelleria presso la divisione centrale del tribunale e di sottosezioni presso tutte le suddivisioni del tribunale medesimo.

Gli articoli 11-14 riguardano i comitati, e precisamente il **comitato amministrativo** e il **comitato del bilancio** - composti da un rappresentante di ciascuno Stato membro contraente, il quale dispone di un voto -, nonché il **comitato consultivo**, composto da giudici e specialisti in diritto dei brevetti e controversie nel settore dei brevetti.

Gli articoli 15-19 riguardano i giudici del tribunale, dettandone i criteri di eleggibilità e le procedure di nomina, sancendone l'indipendenza e l'imparzialità e prevedendo adeguati quadri di formazione le cui modalità vanno indicate nello statuto del tribunale.

Gli articoli 20-23 riguardano il primato del diritto dell'Unione e la responsabilità degli Stati membri contraenti, e prevedono che il tribunale applichi il diritto della UE nella

sua integralità e ne rispetti il primato. Il tribunale coopera inoltre con la Corte di giustizia europea per garantire la corretta applicazione e l'uniforme interpretazione del diritto dell'Unione. Le decisioni della Corte di giustizia europea sono vincolanti per il tribunale. È altresì stabilito che gli Stati membri contraenti sono responsabili in solido dei danni derivanti da una violazione del diritto dell'Unione da parte della corte d'appello, in analogia a quanto previsto in materia di responsabilità extracontrattuale degli Stati membri per i danni causati dai propri tribunali nazionali in violazione del diritto della UE.

L'articolo 24 specifica **le fonti del diritto** su cui si fondano le decisioni del tribunale unificato dei brevetti, e gli articoli 25 e 26 concernono rispettivamente il diritto di impedire l'utilizzazione diretta e l'utilizzazione indiretta di un'invenzione. Sono altresì stabiliti (articolo 27) i limiti degli effetti di un brevetto, come anche i diritti fondati su una precedente utilizzazione dell'invenzione (articolo 28) e l'esaurimento dei diritti conferiti da un brevetto europeo (articolo 29).

Infine **gli articoli 31-35 sanciscono la competenza internazionale del tribunale**, stabilita in conformità al regolamento Ue 1215 del 2012, e, ove applicabile, in base alla Convenzione sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale –c.d. Convenzione di Lugano. L'articolo 32 riguarda la competenza esclusiva del tribunale, mentre l'articolo 33 riguarda la competenza delle divisioni del tribunale di primo grado. L'articolo 35 riguarda poi l'istituzione a Lubiana e a Lisbona di un centro di mediazione e arbitrato per le controversie in materia di brevetti ricomprese nella competenza del tribunale unificato di cui all'Accordo in esame. Resta comunque esclusa dalla mediazione e dall'arbitrato la possibilità di revoca o di limitazione di un brevetto.

La parte seconda riguarda le disposizioni finanziarie (articoli 36-39).

Il bilancio del tribunale, è stabilito, dovrà essere in pareggio e finanziato da risorse proprie del tribunale medesimo - diritti processuali altre entrate -, salvo il periodo transitorio di cui al successivo articolo 83, nel quale ove necessario affluiranno al bilancio del tribunale contributi degli Stati membri contraenti. Inoltre, se il tribunale non fosse in grado di pareggiare il bilancio, gli Stati membri contraenti s'impegnano a versare contributi speciali. Per quanto concerne il quadro di formazione dei giudici e le spese di funzionamento del centro per la mediazione e l'arbitrato, essi sono finanziati a valere sul bilancio del tribunale.

L'organizzazione e le disposizioni procedurali per il tribunale unificato dei brevetti sono oggetto della parte terza (articoli 40-82).

E' anzitutto previsto **lo statuto del tribunale** (articolo 40), che fissa i dettagli dell'organizzazione e del funzionamento di esso, ed è contenuto nell'allegato I all'Accordo in esame. Lo statuto può essere modificato con decisione del comitato amministrativo, ma senza alterare in profondità il contenuto dell'Accordo.

L'articolo 41 è dedicato al **regolamento procedurale**, che fissa i dettagli dei procedimenti innanzi al tribunale in conformità all'Accordo e allo statuto. Il regolamento procedurale è adottato dal comitato amministrativo ma, significativamente, con il previo parere della Commissione europea in ordine alla compatibilità del regolamento procedurale con il diritto della UE. Anche nel caso del regolamento di procedura, eventuali modifiche non possono alterare in profondità l'Accordo o lo statuto che ne sono presupposti.

I rimanenti articoli da 42 a 48 concernono la proporzionalità e l'equità delle modalità di trattamento delle controversie da parte del tribunale unificato, nonché la gestione delle cause, le procedure elettroniche utilizzabili, la pubblicità dei procedimenti e la **capacità giuridica nei confronti del tribunale**, che appartiene a qualsiasi persona fisica o giuridica, od organismo equivalente, autorizzata ad avviare procedimenti in base al proprio diritto nazionale. Tra le parti nei procedimenti è ricompresa *in primis* la figura del titolare di un brevetto, rappresentato di norma da avvocati abilitati al patrocinio innanzi ad un organo giurisdizionale nazionale di uno Stato membro contraente.

Gli articoli 49-51 sono di grande rilevanza in ragione di quanto in precedenza esposto sulle obiezioni sollevate dall'Italia e dalla Spagna nei confronti del **regime linguistico** delle procedure innanzi al tribunale unificato: salvo una serie di disposizioni derogatorie, di norma è stabilito che la lingua del procedimento (articolo 49) innanzi alle divisioni regionali o locali del tribunale è una delle lingue ufficiali dello Stato che ospita la divisione interessata, ovvero una delle lingue ufficiali designate dagli Stati membri contraenti che condividano una divisione regionale. Essendo previste al momento solo la divisione centrale di Parigi e le sezioni di Londra e Monaco di Baviera, ne deriva **il regime sostanzialmente trilinguistico contestato** tuttora dalla Spagna e, in una prima fase, anche dal nostro Paese.

Nei procedimenti innanzi al tribunale (articoli 52-55) sono previste procedure scritte, procedure provvisorie e procedure orali, e l'articolo 53 elenca non esaustivamente **i mezzi**

di prova nei procedimenti del tribunale, che vanno dall'audizione di parti e testimoni alle perizie e alle ispezioni, fino alla produzione di documenti e alla domanda di informazioni, nonché a prove o esperimenti comparativi.

L'articolo 56 prevede tra le competenze generali del tribunale la possibilità di imporre misure, procedure e mezzi di ricorso previsti nell'Accordo, nonché la facoltà di subordinare le proprie ordinanze a condizioni, in conformità al regolamento procedurale. In ogni caso il tribunale lascerà ove possibile alle parti la possibilità di essere ascoltate prima di emanare una propria ordinanza. È prevista altresì la possibilità per il tribunale di avvalersi di periti, oltre alla facoltà (articolo 58) di limitare o vietare l'accesso alle prove raccolte nei propri procedimenti, al fine di proteggere segreti commerciali, dati personali o altre informazioni riservate. È previsto altresì (articolo 60) che su domanda di un richiedente che ritenga danneggiato il proprio diritto brevettuale, o che si sia in procinto di danneggiarlo, il tribunale disponga ancor prima del giudizio di merito misure provvisorie per salvaguardare le prove ritenute pertinenti. Inoltre il tribunale, su domanda dello stesso richiedente (articolo 61), può anche preventivamente disporre di bloccare beni di una delle parti, ovvero vietare transazioni ad essi relative. In base all'articolo 62 il tribunale può emettere con ordinanza ingiunzioni volte a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto brevettuale, come anche (articolo 63), dopo una decisione giudiziaria che ha accertato una violazione, una ingiunzione diretta a vietarne il proseguimento.

Sono altresì previste misure correttive nei confronti di violazioni accertate, quali il ritiro dei prodotti nei circuiti commerciali o modifiche dei prodotti stessi o anche la loro distruzione. Le decisioni sulla validità di un brevetto sono previste dall'articolo 65, come anche quelle riguardanti la revoca del brevetto medesimo. Il tribunale può anche (articolo 67) ordinare all'autore di una violazione di informare la parte richiedente di tutela brevettuale su diverse questioni di suo interesse. L'articolo 68 riguarda poi il risarcimento del danno che il tribunale ordina all'autore della violazione nei confronti della parte lesa, onde ripristinare per quanto possibile la posizione di questa prima della violazione. Per quanto concerne (articolo 69) le spese giudiziarie, queste, in misura ragionevole e proporzionata, sono di norma a carico della parte soccombente, salvo vittoria solo parziale della parte attrice, nel qual caso le spese potranno essere ripartite equamente. Le spese processuali (articolo 70) sono corrisposte dalle parti in causa innanzi al tribunale, e sono di norma versate in anticipo. Il mancato versamento delle spese processuali importa l'esclusione della parte responsabile dall'ulteriore partecipazione al procedimento. Sono anche previste forme di gratuito patrocinio (articolo 71) in qualsiasi momento della procedura. Infine è previsto (articolo 72) il termine di cinque anni per proporre azioni di risarcimento pecuniario dalla data in cui il richiedente aveva la possibilità di prender conoscenza dell'ultimo fatto che ha originato il diritto al risarcimento.

Gli articoli 73-75 riguardano gli appelli, che possono essere proposti contro una decisione del tribunale di primo grado entro due mesi dalla notifica della decisione, e tanto per questioni di diritto quanto per questioni di fatto. Si potranno sottoporre nuovi elementi di fatto e nuove prove solo qualora non fosse ragionevolmente possibile per la parte interessata presentarli durante il procedimento di primo grado. Nel giudizio d'appello la corte competente può revocare la decisione del tribunale di primo grado ed emettere una decisione definitiva: solo in circostanze eccezionali può rinviare la causa dinanzi al tribunale di primo grado, che però in tal caso è vincolato dalla decisione della corte d'appello per ciò che concerne i punti di diritto.

La forma delle decisioni del tribunale unificato è oggetto degli articoli da 76 a 82: il tribunale si attiene alle richieste presentate dalle parti, agendo pienamente nel campo del diritto civile. Le decisioni e le ordinanze del tribunale sono motivate e formulate per iscritto, ed emesse nella lingua del procedimento. **Le decisioni e le ordinanze (articolo 78) sono adottate a maggioranza dei membri del collegio, e in caso di parità prevale il voto del presidente.** Qualsiasi giudice del collegio può eccezionalmente esprimere una *dissenting opinion*. In qualsiasi momento dello svolgimento del procedimento le parti possono porre fine alla controversia mediante transazione tra di loro, convalidata da una decisione del tribunale. Ciò trova però un limite nel fatto che la revoca o la limitazione di un brevetto non possono avvenire mediante una tale transazione (articolo 79). L'articolo 81 prevede **casì eccezionali di riesame** a seguito di una decisione definitiva del tribunale, che la corte d'appello può disporre in determinate circostanze - come la scoperta di un fatto di natura decisiva, di cui non si era precedentemente a conoscenza, o vizi sostanziali di procedura quale la mancata notifica al convenuto contumace. In caso di richiesta di riesame fondata, la corte d'appello annulla in tutto o in parte la decisione relativa e riapre il procedimento, tutto ciò senza pregiudizio degli interessi di chi in buona fede utilizza brevetti legittimati dalla decisione oggetto di riesame. L'articolo 82 prevede che **le decisioni e le ordinanze del tribunale sono esecutive in qualsiasi Stato membro contraente.**

La parte quarta, che reca disposizioni transitorie, consta del solo articolo 83, in base al quale dopo l'entrata in vigore dell'Accordo in esame e per un periodo transitorio di sette anni potrà ancora essere proposta dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali un'azione per violazione o un'azione di revoca di un brevetto europeo.

Infine la parte quinta, recante disposizioni finali, si compone degli articoli 84-89.

Il depositario dell'Accordo sarà il Consiglio dell'Unione europea, e più precisamente il Segretariato generale, competente a ricevere tanto gli strumenti di ratifica degli Stati che abbiano firmato l'Accordo, quanto gli strumenti di adesione di altri Stati che intendano successivamente divenirne Parti. Al momento del deposito, comunque, ciascuno Stato ratificante comunica alla Commissione europea il deposito stesso. La durata dell'Accordo (articolo 86) è prevista come illimitata. È altresì contemplata un'articolata procedura di revisione (articolo 87) dell'Accordo da parte del comitato amministrativo sette anni dopo l'entrata in vigore di esso o dopo 2.000 pronunce del tribunale, se in data posteriore: il comitato infatti svolge un'ampia consultazione sull'efficacia del nuovo sistema di tutela brevettuale europea, in base alla quale, previo parere del tribunale, può decidere di riesaminare l'Accordo per migliorarne il funzionamento. Modifiche all'Accordo in esame saranno anche disposte dal comitato amministrativo al fine di adeguarlo ad un trattato internazionale in materia di brevetti o al diritto dell'Unione europea. La revisione dell'Accordo sarà invece demandata a una Conferenza apposita degli Stati membri contraenti, qualora uno Stato membro dichiarerà, entro 12 mesi da una decisione di modifica dell'Accordo adottata dal comitato amministrativo, di non voler esserne vincolato. Ai sensi dell'articolo 88 l'Accordo è redatto in inglese, francese e tedesco, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame consta di sei articoli: come di consueto, i primi due concernono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.

Gli articoli 3 e 4 contengono norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad alcune disposizioni dell'Accordo. In particolare, l'**articolo 3** modifica il [D.Lgs. n. 168/2003](#), relativo all'istituzione di **Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello**.

Esclusa la
giurisdizione
italiana

Si ricorda che il D.Lgs n. 168/2003, all'articolo 3, comma 1, dispone che le sezioni specializzate sono competenti in materia di:

lettera a) controversie in materia di proprietà industriale di cui all'articolo 134 del Codice sulla proprietà industriale (D.Lgs. n. 30/2005 e ss. modd.);

lettera b) controversie in materia di diritto d'autore;

lettera c) controversie relative ad azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni della normativa nazionale *antitrust*, di cui all'articolo 33 della legge n. 287/1990 (Titoli I-IV della stessa legge).

lettera d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'UE.

In particolare, la norma modifica la lettera a), del comma 1 dell'articolo 3 del citato D.Lgs, al fine di **escludere dalla cognizione delle Sezioni specializzate le (sole) azioni cautelari e di merito per le quali l'Accordo sul tribunale unificato dei brevetti** (si veda, in particolare, gli articoli 3 e 32) prevede la competenza esclusiva del tribunale stesso.

Dunque, ai sensi di questa modifica e in virtù di quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 32 dell'Accordo, gli **organi giurisdizionali nazionali** (le Sezioni in questione) rimangono competenti a **conoscere delle azioni relative a brevetti che non rientrano nella competenza esclusiva del Tribunale unificato**.

Viene fatto salvo il regime transitorio - previsto dall'articolo 83 dell'Accordo - per i primi sette anni dall'entrata in vigore, nel quale vi è una **competenza alternativa del tribunale e dei giudici nazionali**.

Regime
transitorio

Si ricorda che l'articolo 3 dell'Accordo ne delinea l'ambito di applicazione:

- a) brevetto europeo con effetto unitario;
- b) certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da brevetto;
- c) brevetto europeo che non è ancora estinto alla data di entrata in vigore dell'accordo o che è stato concesso dopo tale data, fatto salvo l'articolo 83, circa il regime transitorio; e
- d) richiesta di brevetto europeo pendente alla data di entrata in vigore dell'Accordo o inoltrata

dopo tale data, fatto salvo l'articolo 83 circa il regime transitorio.

L'articolo 31 dell'Accordo dispone che la **competenza internazionale del tribunale è stabilita conformemente al regolamento (UE) n. 1215/2012** o, ove applicabile, in base alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (convenzione di Lugano).

L'articolo 32 dell'Accordo disciplina nei contenuti, al paragrafo 1, la **competenza esclusiva** del tribunale in relazione a:

- a) azioni per violazione o minaccia di violazione di brevetti e certificati protettivi complementari e relativi controricorsi, comprese le domande riconvenzionali relative a licenze;
- b) azioni di accertamento di non violazione di brevetti e certificati protettivi complementari;
- c) azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni;
- d) azioni di revoca di brevetti e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari;
- e) domande riconvenzionali di revoca di brevetti e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari;
- f) azioni per il risarcimento di danni o per indennizzi derivanti dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di brevetto europeo pubblicata;
- g) azioni correlate all'utilizzazione dell'invenzione precedente la concessione del brevetto o al diritto basato sull'utilizzazione precedente dell'invenzione;
- h) azioni di compensazione per licenze di utilizzo dell'invenzione a titolo oneroso, sulla base dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1257/2012; e
- i) azioni concernenti decisioni prese dall'Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento dei compiti amministrativi nel quadro dell'Organizzazione europea dei brevetti di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012.

L'articolo 83 dell'Accordo disciplina il **periodo transitorio** di sette anni (dalla data di entrata in vigore), prolungabile di ulteriori sette anni, nel quale **può ancora essere proposta dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altre autorità nazionali competenti un'azione** per violazione o un'azione di revoca di un brevetto europeo ovvero un'azione per violazione o un'azione di accertamento di nullità di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo.

Lo stesso articolo dispone che il titolare o il richiedente un brevetto europeo concesso o richiesto anteriormente alla scadenza del periodo transitorio, nonché il titolare di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo hanno la **possibilità di rinunciare alla competenza esclusiva del tribunale**.

Si valuti se l'attivazione della procedura relativa al brevetto europeo sia compatibile con l'analoga procedura per il brevetto nazionale, da fare valere in sede giurisdizionale nazionale. Qualora ciò non fosse possibile, si valuti la disposizione alla luce dell'art. 24 Cost., che garantisce la tutela in giudizio dei diritti e interessi legittimi. Tale articolo potrebbe infatti costituire un limite non valicabile da parte di accordi internazionali conclusi in base all'art. 11 Cost.

L'articolo 4 integra la disciplina sul diritto di brevetto contenuta nell'articolo 66 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30/2005).

Modifiche alla
disciplina dei
brevetti

L'articolo 66, al **comma 1**, del Codice attualmente dispone che i diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella **facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato**, entro i limiti ed alle condizioni previste dal Codice stesso. Ai sensi del successivo **comma 2**, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

- a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
- b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

In particolare, il disegno di legge inserisce nel citato articolo 66 del Codice della proprietà industriale tre **nuovi commi da 2-bis a 2-quater**.

Il **nuovo comma 2-bis** dispone che il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima invenzione è protetta. Ciò qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e della destinazione dei mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza.

Ai sensi del **nuovo comma 2-ter**, quanto sopra previsto non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi dello stesso articolo 66, comma 1.

La relazione illustrativa evidenzia che tali nuovi commi disciplinano il diritto di **impedire l'utilizzazione indiretta dell'invenzione**, prerogativa riconosciuta ai titolari di brevetti europei dalle norme dell'Accordo, in particolare all'articolo 26.

L'**articolo 26 dell'Accordo** così prevede al paragrafo 1 "un brevetto attribuisce al suo titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo che non abbia il consenso del titolare di fornire o offrire di fornire, nel territorio degli Stati membri contraenti in cui il brevetto ha effetto, a persone diverse dalle parti aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata, dei mezzi relativi a un elemento essenziale di tale invenzione necessari per la sua attuazione in tale territorio, laddove il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che detti mezzi sono idonei e destinati ad attuare tale invenzione".

Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo, quanto disposto dal paragrafo 1 non si applica quando i mezzi sono prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non inciti la persona a cui sono forniti a commettere gli atti vietati dall'articolo 25 (relativo al diritto di impedire l'utilizzazione diretta dell'invenzione).

Si osserva che non risulta del tutto chiara la locuzione di cui al comma 2-ter "atti vietati ai sensi dello stesso articolo 66, comma 1", posto che il comma 1 in questione stabilisce che i diritti di brevetto consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal Codice stesso".

La relazione afferma che il diritto di impedire l'utilizzazione indiretta dell'invenzione è al momento riconosciuto nel nostro ordinamento solo dalla giurisprudenza, che offre una interpretazione estensiva dell'**articolo 124, comma 4, del Codice**. Ai sensi di tale comma, con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale, può essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto **e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano assegnati in proprietà al titolare** del diritto stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Secondo la relazione governativa, la previsione nel codice di una norma che consolidi la citata giurisprudenza è necessaria per evitare il rischio che interpretazioni discordanti determinino disparità di trattamento in sede di giudizio nazionale in materia di brevetti italiani, rispetto alla protezione assicurata ai brevetti europei (con o senza effetto unitario) con riferimento all'utilizzazione indiretta dell'invenzione.

Il **comma 2-quater** dispone che – ai fini di cui al comma 2-bis - non si considerano aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli atti (consentiti in ambito privato o per fini sperimentali) di cui all'articolo 68, comma 1 del Codice.

L'**articolo 68 del Codice** disciplina le limitazioni del diritto di brevetto. In particolare, il comma 1 prevede che la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:

- a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, o in via sperimentale;
- b) agli studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie;
- c) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente.

L'**articolo 5, comma 1**, reca la norma di copertura del provvedimento: la formulazione particolarmente complessa della norma rende conveniente una sua rappresentazione tabellare, nei termini che seguono:

(in euro)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ARTT. 12, 13 e 14 (spese di missione)	6.174	6.174	6.174	6.174	6.174	6.174	6.174	6.174
ART. 32 (minori entrate)	-	65.268	130.416	195.804	260.832	326.340	391.248	435.120
ARTT. 8, 9, 10, 19, 35, 36, 37, 49, 71	450.000	550.000	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Sulla base di tale prospetto la norma di copertura rinviene 456.174 euro per il 2016, 621.442 euro per il 2017 e 741.294 euro a decorrere dal 2018, a valere sul fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2016-2018 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

La relazione tecnica è particolarmente utile nel caso del disegno di legge in esame, l'attuazione del quale è suscettibile di comportare **una serie di oneri eventuali**, rispetto ai quali è possibile solo ipotizzare una quantificazione di massima. Premesso che è orientamento ormai consolidato che per assicurare l'operatività del tribunale sin dal primo giorno dell'entrata in vigore dell'Accordo si debba prevedere una fase di applicazione provvisoria dello stesso; la relazione tecnica ricorda come l'articolo 36 stabilisca il finanziamento del tribunale a regime con risorse proprie, che consistono essenzialmente dei diritti processuali versati dalle parti ricorrenti. In ogni caso il bilancio del tribunale deve essere in pareggio e gli Stati membri contribuiscono al bilancio per ripianare eventuali deficit nel periodo transitorio previsto nei sette anni che seguono l'entrata in vigore dell'Accordo, ma anche successivamente, ogni qualvolta ciò si renda necessario.

Il successivo articolo 37 dell'Accordo stabilisce i criteri per ripartire l'onere dell'eventuale deficit, criteri che s'ispirano al numero di brevetti europei che hanno efficacia nell'ordinamento di ciascuno degli Stati parte, nonché al volume di contenzioso che riguarda ciascuno di tali Stati. È inoltre previsto che ciascuno degli Stati parte fornisca un contributo iniziale *una tantum*.

Come risulta anche dalla norma di copertura e dal prospetto in cui è stata sintetizzata, gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo in esame comprendono anche le **spese di missione** per la partecipazione di rappresentanti italiani negli organi di governo del tribunale. In particolare, va assicurata la partecipazione di rappresentanti italiani a tre organi del tribunale, ovvero il comitato amministrativo, il comitato di bilancio e il comitato consultivo, di cui rispettivamente agli articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo. La stima preliminare assume due riunioni annuali da tenere a Bruxelles per ciascun comitato, e l'invio a ciascuna riunione di un rappresentante nazionale appartenente all'area della dirigenza, con una permanenza di tre giorni nella capitale belga.

Da non trascurare anche il fatto che l'entrata in vigore dell'Accordo è prevista progressivamente, man mano che gli Stati firmatari depositeranno i necessari strumenti di ratifica, con innesco dell'entrata in vigore internazionale al deposito del 13° strumento. Pertanto, nella fase iniziale, la ripartizione degli oneri totali avverrà tra un numero minore di Stati, con conseguente maggiore aggravio. Gli oneri prudenzialmente valutati saranno pertanto comprensivi anche di una quota addizionale.

Per quanto concerne poi **la fase di applicazione provvisoria dell'Accordo** dalla seconda metà del 2016, questa comporterà costi per l'assunzione dei magistrati e del personale, nonché per la firma di contratti con i fornitori di servizi e la creazione di un fondo di riserva del tribunale. Anche in questo caso l'Italia prevede per il 2016 un onere comprensivo di un importo addizionale – nel complesso 450.000 euro.

È poi da considerare, infine, la questione delle **minori entrate** che il trasferimento delle competenze sul contenzioso riguardante brevetti europei dai tribunali italiani -precisamente dalle sezioni specializzate in materia di impresa degli stessi - comporterà per l'erario nazionale.

Il **comma 2 dell'art. 5** prevede che il Ministro della giustizia, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri per spese di missione (artt. 12, 13 e 14 dell'Accordo in esame) derivanti dall'attuazione del provvedimento, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il Ministro competente, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della medesima legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma dello stato di previsione del Dicastero interessato. Corrispondentemente è ridotto di pari importo, per il medesimo anno, il limite fissato dall'art. 6, commi 12 e 13, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

I commi 3 e 4 dell'articolo 5 salvaguardano l'equilibrio di finanza pubblica in caso di eventuali oneri che dovessero derivare rispettivamente dall'attuazione dell'articolo 22 (responsabilità per i danni causati da violazione del diritto dell'Unione europea), dell'articolo 37, paragrafo 4 (ulteriori contributi degli Stati Parti in caso di mancato raggiungimento dell'autosufficienza finanziaria del tribunale), dell'articolo 37, paragrafo 1 (eventuale onere

per l'istituzione di una divisione locale italiana del tribunale): in tutti questi casi è previsto che si farà fronte ai nuovi oneri con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 6, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Oltre che dalla relazione tecnica, il provvedimento accompagnato da un'Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR). L'ATN, in particolare, in ordine alla compatibilità del provvedimento con l'ordinamento dell'Unione europea, esclude profili di incompatibilità proprio in quanto l'articolo 20 dell'Accordo in esame stabilisce il principio della primazia del diritto dell'Unione sull'Accordo istitutivo del tribunale, mentre il successivo articolo 21 specifica che il tribunale ha natura di tribunale comune degli Stati membri ed impone ad esso, in analogia, un obbligo di cooperazione con la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Dal punto di vista giurisprudenziale **l'Analisi tecnico-normativa** ricorda che la Corte di giustizia dell'Unione europea si è espressa una sola volta in ordine all'Accordo in esame, nella fase di negoziazione, con l'opinione 1/09 dell'8 marzo 2009, su sollecitazione del Consiglio UE. Proprio in risposta alla possibilità, posta dalla Corte, che la creazione di un tribunale all'esterno dell'Unione europea possa comportare violazioni del diritto della UE, sono stati inseriti nell'Accordo gli articoli da 20 a 23, nei quali si precisa, come già ricordato, che il tribunale applica il diritto della UE nella sua integralità rispettandone il primato, in stretta cooperazione con la Corte di giustizia europea. Viene inoltre stabilito che gli Stati membri sono responsabili in solido di eventuali danni causati da violazioni del diritto della UE da parte del tribunale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.