

Un 'pacchetto' per i brevetti

Negli ultimi 18 mesi le discussioni in materia di brevetto comunitario e tribunale dei brevetti unificato si sono concretizzate in un pacchetto di misure, la cui approvazione non appare così lontana.

Sin dalla ratifica della Convenzione sul Brevetto Europeo degli anni '70, si è discusso in merito alla possibilità di istituire un brevetto che produca uguali effetti e diritti in tutti i Paesi dell'Unione Europea, ma, nonostante i numerosi tentativi, gli Stati membri non sono riusciti a raggiungere un accordo in merito a molti dei principi fondamentali alla base della proposta. Negli ultimi 18 mesi, tuttavia, le discussioni in materia di brevetto comunitario e tribunale dei brevetti unificato si sono fatte più incalzanti e il dibattito è progredito a tal punto da far ritenere a molti di essere a un passo dal raggiungimento di un accordo finale. Di seguito analizzeremo in dettaglio il pacchetto proposto, i vantaggi che potrebbe portare e le questioni irrisolte da affrontare.

Struttura. Il brevetto comunitario, denominato anche brevetto unitario europeo, intende essere un brevetto che abbia gli stessi effetti in tutti i Paesi dell'Unione europea che hanno approvato il sistema brevettuale unitario. Per quanto riguarda le fasi di domanda e di esame, la procedura resterà invariata rispetto a quella dell'attuale sistema brevettuale europeo definito dalla Convenzione sul Brevetto Europeo. In seguito alla concessione, il proprietario del brevetto potrà scegliere una delle seguenti soluzioni:

- brevetto europeo che garantisce la protezione nei Paesi europei di interesse (ossia quelli nei quali il proprietario avvia le pratiche di convalida nazionale): si tratta dell'attuale sistema brevettuale europeo ad oggi adottato dai 38 Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione sul Brevetto Europeo, 27 dei quali fanno parte dell'Unione europea;
- brevetto comunitario avente gli stessi

effetti in tutti gli stati membri dell'Unione europea che hanno approvato il sistema di brevetto unico: attualmente, dei 27 Paesi dell'Unione europea, 25 hanno accettato la proposta, ad eccezione di Italia e Spagna;

- una combinazione delle due soluzioni, ossia un brevetto comunitario in aggiunta a un brevetto europeo per i Paesi di interesse che non hanno aderito al sistema di brevetto unico proposto.

La differenza fondamentale tra un brevetto europeo e un brevetto comunitario è data dal fatto che il brevetto europeo è un raggruppamento di diritti separati applicabili a livello nazionale, mentre il brevetto comunitario è un unico brevetto che garantisce gli stessi diritti in tutti gli Stati membri. È evidente che il brevetto comunitario non avrebbe alcun senso in mancanza di un corrispondente tribunale preposto alla sua interpretazione. Di pari passo con lo sviluppo del sistema di brevetto comunitario, si è quindi delineato un sistema giuridico basato su un Tribunale dei brevetti unificato (UpC). Insieme, questi due elementi compongono il pacchetto in discussione.

Come spiegato di seguito, il sistema basato sul tribunale unificato e alcuni dei principi basilari del brevetto comunitario non sono stati ancora completamente definiti né concordati. Tuttavia, al momento in cui scriviamo, la struttura proposta è la seguente:

- il Tribunale comprende un Tribunale di primo grado, una Corte d'Appello e una Cancelleria;
- la sede della Corte d'Appello sarà probabilmente in Lussemburgo;
- il Tribunale di primo grado comprende una divisione centrale e divisioni locali/regionali. Parigi è stata recente-



Catharina Waller,
Mandatario Brevetti Europeo,
Rapisardi Intellectual Property

mente selezionata come sede della divisione centrale, con l'aggiunta di raggruppamenti tematici in due sezioni: una a Londra (chimica, che include farmaceutica, classificazione C, necessità umane, classificazione A) e l'altra a Monaco (ingegneria meccanica, classificazione F). Le divisioni locali/regionali verranno istituite negli Stati membri contraenti, a seconda delle necessità e del numero di casi da trattare. Il collegio del Tribunale di primo grado sarà composto da tre giudici di diverse nazionalità. Per la divisione locale/regionale il collegio sarà composto da due giudici qualificati (sotto il profilo giuridico) dello Stato ospitante la divisione locale e da un giudice qualificato (sotto il profilo giuridico) di diversa nazionalità, membro del pool di giudici;

- il Tribunale ha competenza giurisdizionale in relazione, tra gli altri, ad azioni di contraffazione, accertamenti di non contraffazione, misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni, nonché azioni e domande riconvenzionali di nullità;
- le azioni di accertamento di contraffazione e le misure provvisorie o cautelari dovrebbero essere sottoposte al giudizio della divisione locale/regionale dello Stato in cui si è verificata la violazione, in alternativa nel Paese di domicilio del convenuto. Il convenuto non può però richiedere il trasferimento di un caso di accertamento di contraffazione da una divisione locale/regionale alla divisione centrale se è domiciliato nell'Unione europea. Se lo Stato membro interessato non ospita una divisione locale/regionale, il foro competente è la divisione centrale. Le parti hanno la facoltà di sottoporre un caso di accertamento di contraffazione al giudi-

zio della divisione centrale se il convenuto è domiciliato al di fuori dell'Unione europea o se un'azione di nullità risulta già pendente presso la divisione centrale;

- se viene presentata una domanda riconvenzionale di nullità, la divisione locale/regionale ha la facoltà di:
 - a) procedere sia con l'azione per violazione sia con la domanda riconvenzionale di nullità, oppure
 - b) deferire, ai fini della decisione, la domanda riconvenzionale alla divisione centrale e sospendere o procedere con il procedimento per violazione, oppure
 - c) deferire l'intera causa alla divisione centrale;
- un'azione di nullità o un accertamento di non contraffazione sono invece di competenza della divisione centrale;
- in alternativa, le parti possono convenire di sottoporre la causa a una divisione di loro scelta;
- il Tribunale di primo grado e la Corte d'Appello possono deferire cause alla Corte di Giustizia dell'Unione europea (Cjeu) quando si presenta un problema di interpretazione della legislazione europea. Tuttavia, recentemente è stato sottolineato come, in realtà, la Cjeu non dovrebbe far parte dal sistema; rimane da vedere se questa rettifica verrà accettata.

È altresì interessante sottolineare che l'Upc sarà il foro rilevante per le cause riguardanti non solo il brevetto comunitario, ma anche tutti i brevetti europei futuri, nonché tutte le domande e i brevetti europei presenti a meno che il titolare del brevetto non vi rinunci entro un periodo transitorio.

Vantaggi. Lo scopo del pacchetto comprendente il brevetto comunitario e il Tribunale unificato è di rendere il sistema brevettuale più semplice, economicamente meno oneroso e giuridicamente sicuro in tutti i Paesi dell'Unione europea, nel rispetto dei principi fondamentali dell'Unione per garantire condizioni di mercato eque nell'ambito del mercato interno. Recentemente un ulteriore impulso a procedere in questa direzione è stato dato dalla necessità di far fronte al periodo di recessione del mercato europeo e dall'intento di rendere la tutela dei diritti brevettuali in Europa economicamente competitiva con il sistema statunitense. Per i proprietari di brevetti interessati a ottenere la protezione dei propri diritti in di-

versi Paesi dell'Unione europea, il brevetto comunitario rappresenta una soluzione semplice ed economica che permette di eliminare i costi associati alla convalida nazionale e al pagamento delle varie tasse annuali per i singoli Paesi di interesse. Il Tribunale unificato garantirà inoltre un meccanismo semplice ed economicamente conveniente per la gestione di contenziosi, con l'ulteriore certezza di ottenere una sentenza che avrà effetto in tutti i paesi firmatari. Un'ingiunzione diverrebbe, ad esempio, uno strumento paneuropeo altamente efficace e con un vasto margine d'azione.

Questioni irrisolte. Fino a poco tempo fa si affermava che l'unico vero ostacolo fosse il raggiungimento di un accordo sulla sede della divisione centrale del Tribunale unificato. Ora che la decisione su questo punto è stata presa, ci si auspica una implementazione del sistema a partire dal 2014.

Vi sono, comunque, diverse altre questioni importanti da risolvere prima che il pacchetto diventi operativo a tutti gli effetti.

La potenziale biforcazione dell'azione di contraffazione e della domanda di nullità per uno stesso brevetto deriva dal sistema giudiziario tedesco e rimane uno dei principali motivi di preoccupazione da parte dei Paesi con diversi sistemi giudiziari, Regno Unito in primis. Si teme infatti che a causa di un'ingiunzione con effetto sull'intera Unione europea vengano impedita la produzione e la vendita di prodotti prima ancora che sia stata decisa la validità del brevetto. In questo modo non si aumenta il grado di certezza, ma al contrario lo si riduce per tutte le parti coinvolte. Il rischio è, quindi, che la produzione possa spostarsi al di fuori dei confini europei andando contro all'obiettivo di rafforzamento dell'economia dell'Unione europea.

Un'ulteriore preoccupazione riguarda la possibilità del Tribunale di primo grado e della Corte d'Appello di deferire casi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea (Cjeu) quando si presenta un problema di interpretazione della legislazione europea. Ci si chiede se la Cjeu sia o meno in grado di pronunciarsi in merito a questioni legali di contraffazione nell'ambito di brevetti europei dato che questa corte segue attualmente casi relativi a marchi dell'Unione europea, ma non ha alcuna esperienza in materia di contenziosi in ambito brevettuale.

La lingua d'utilizzo in sede di giudizio rappresenta un'altra importante questione per molti Paesi. Vi è la possibilità che un caso di contraffazione e un caso di nullità, o addirittura diverse istanze dello stesso caso, vengano dibattuti in diverse lingue. Partendo dal presupposto che l'interpretazione brevettuale si basa ampiamente sulla precisa terminologia utilizzata nelle rivendicazioni, questo aspetto riveste sicuramente molta importanza. Si è tuttavia suggerito che la questione possa essere risolta grazie all'impegno delle parti interessate a raggiungere un accordo sulla lingua d'utilizzo e al fatto che le udienze della divisione centrale verranno condotte nella lingua di concessione del brevetto in causa.

Ci si domanda inoltre se tale pacchetto risulti vantaggioso per le piccole e medie imprese. La maggior parte dei richiedenti di brevetti europei convalidano un brevetto per non più di quattro Paesi. In questo caso, la procedura di ottenimento di un brevetto comunitario risulterebbe comunque più onerosa. Si teme inoltre che i costi derivati da eventuali contenziosi discussi presso il Tribunale unificato Upc possano essere troppo elevati per le Pmi. La giurisdizione esclusiva dell'Upc non solo sui brevetti comunitari, ma anche sui brevetti europei limita poi ulteriormente la libertà delle imprese nella scelta del tribunale nazionale più idoneo per la discussione delle proprie cause.

Infine, il fatto che Spagna e Italia abbiano deciso di non aderire alla cooperazione rafforzata per lo sviluppo del pacchetto in questione ne limita il carattere paneuropeo e ne riduce l'effetto.

L'accordo è vicino? Le questioni sopra elencate sono solo alcune delle problematiche ancora irrisolte, ma chi scrive ritiene che non rappresentino ostacoli insormontabili. Appare di certo evidente che non si raggiungerà un accordo finale così presto come si sperava e che lo sviluppo di un sistema giuridico applicabile richiederà molto più tempo del previsto. Comunque, anche nel caso in cui si raggiunga in breve tempo un accordo, i tempi di implementazione del nuovo sistema saranno sicuramente lunghi.

È nell'interesse di tutti gli Stati membri che tale proposta venga infine approvata, e per questo motivo, nonostante vi siano ancora questioni in sospeso da risolvere, si può affermare che l'attuale pacchetto verrà - prima o poi - applicato.