

MARK BOSSHARD¹

MEMORANDUM SU PIANO STRATEGICO SU
PROPRIETÀ INTELLETTUALE

VII – ASPETTI CRITICI DEL SISTEMA DELLA CORTE UNIFICATA DEI
BREVETTI (UPC)²

Il trattato che istituirà la Corte unificata dei brevetti – ossia della Corte comune agli stati aderenti che sarà chiamata ad esercitare in via esclusiva la giurisdizione in materia alle controversie giudiziarie in materia di brevetti europei con o senza effetto unitario - presenta attualmente una serie di aspetti che meritano un riflessione.

Prima di passare al loro esame, occorre premettere che il trattato che dovrebbe attivare questa nuova Corte comune agli stati aderenti non è ad oggi ancora entrato in vigore, in quanto la controfirma da parte del Presidente della Repubblica tedesca della legge di ratifica del trattato da parte della Germania (ratifica da cui, secondo l'interpretazione prevalente, dipende l'entrata in vigore del trattato UPC) resta sospesa in attesa dell'esito di una decisione della Corte Costituzionale tedesca. La decisione della Corte non è attesa nell'anno in corso e – tenendo conto della durata media delle controversie costituzionali in Germania - difficilmente sarà adottata anche nel 2022, dunque la procedura di ratifica dovrebbe giungere a compimento verosimilmente nel 2023.

Per comprendere appieno le questioni trattate in questo memorandum occorre svolgere un'altra premessa, per segnalare che il Regno Unito, prima che la *brex*it divenisse una prospettiva concreta, aveva ratificato

¹ Docente a contratto di diritto della proprietà intellettuale presso l'Università Cattolica di Milano e il Politecnico di Milano; avvocato del Foro di Milano abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori e membro della Camera Avvocati Industrialisti; candidato Giudice per la Corte Unificata dei Brevetti.

² Le opinioni che seguono vengono espresse a titolo personale ed esclusivamente come contributo ai fini di una migliore soluzione dei delicati problemi che pone la fase di entrata in vigore del trattato UPC. Tali opinioni non riflettono i criteri di decisione e i principi giuridici applicabili in sede di decisione di specifiche controversie in caso di successiva nomina a Giudice dell'UPC.

il trattato e i protocolli annessi, ma poi - in vista appunto della *brexit* - ha ritirato formalmente le sue ratifiche. Questo particolare è rilevante in quanto - come spiegheremo in dettaglio *infra* nel punto B - secondo una certa interpretazione delle norme del trattato, il ritiro della ratifica del Regno Unito potrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile per l'entrata in vigore del trattato stesso, anche in caso di "sblocco" della ratifica tedesca. Si precisa a tale riguardo che – ancorché il trattato UPCA non sia una fonte di diritto UE - il fatto di essere stato membro dell'UE è indicata dallo stesso trattato come condizione per essere parte del trattato e per poter di conseguenza ospitare una sede della Corte Unificata dei Brevetti.

A - POSSIBILITÀ CHE L'ITALIA DIVENGA LA NUOVA SEDE DELLA SEZIONE DELLA SEZIONE DELLA DIVISIONE CENTRALE CHE ERA DI LONDRA

Il primo aspetto del dossier UPC che merita di essere approfondito riguarda la possibilità che l'Italia divenga sede della sezione della divisione centrale che - prima della *brexit* - era stata assegnata, come previsto espressamente dal trattato UPCA, al Regno Unito. Si tratta in particolare della divisione che deve occuparsi *inter alia* di questioni relative ai brevetti chimici, farmaceutici e *biotech* (dunque che tratterà questioni brevettuali di grande rilevanza economica). La divisione centrale dell'UPC - per come originariamente definita dal trattato - prevedeva infatti la sede a Parigi, con sezioni staccate nel regno Unito (a Londra) e in Germania (a Monaco di Baviera). Questo significa che la soluzione per ovviare alla *brexit* (cui è conseguita l'impossibilità del Regno Unito di ospitare sezioni della Corte) che è attualmente praticabile sulla base del trattato nel suo testo vigente - ossia senza modificarne le norme - è che le competenze della sezione staccata di Londra vengano avocate alla sede di Parigi.

La Germania ha tuttavia già manifestato in sede UPC la volontà di chiedere che siano spostate a Monaco una parte delle competenze che spettavano a Londra. La Germania intenderebbe in particolare far deliberare - verosimilmente dal comitato amministrativo dell'UPC - la creazione di un "regime provvisorio di competenza" in cui Francia e Germania si spartiscono la competenza per le materie che erano di competenza della sede di Londra, per poi avviare la discussione per l'individuazione di uno stato in cui ricollocare la sede di Londra. L'Italia si era a suo tempo già candidata (indicando Milano) per la ospitare sede che era del Regno Unito, ma - per quanto consta a chi scrive - l'orientamento del Governo (il *dossier* è attualmente gestito dal sottosegretario Della Vedova) sarebbe nel senso di appoggiare la proposta tedesca, che, in un primo tempo, taglierebbe fuori Milano, contando poi sull'appoggio tedesco in un secondo momento per la candidatura di Milano. Si tratta ad avviso di chi scrive di una scelta pericolosa. Il comitato amministrativo dell'UPC decide infatti a maggioranza, e dunque sarebbe assai facile - una volta assegnate la competenze tra Parigi e Monaco - per due paesi influenti come Francia e Germania fare in modo che non si giunga mai ad un

consenso sufficiente sul ricollocamento della sezione di Londra, con la conseguenza che il regime transitorio diverrebbe - di fatto - quello definitivo.

Al di là delle valutazioni di opportunità in termini diplomatici e di salvaguardia dell'interesse nazionale, il problema dell'assegnazione provvisoria della competenza della sezione di Londra è problematico in quanto rischia di compromettere il sistema UPC in modo ben più grave.

La base normativa individuata per poter modificare il trattato, creando il suddetto regime provvisorio, sulla base di una semplice delibera del comitato amministrativo dell'UPC, pare infatti essere stata individuata nell'art. 87.2 UPCA, secondo cui *“il comitato amministrativo può modificare il presente accordo al fine di adeguarlo a un trattato internazionale in materia di brevetti o al diritto dell'Unione”*.

Intanto, va rilevato l'art. 87.2 UPCA – come qualunque altra norma del trattato che non riguardi espressamente il periodo precedente - non può applicarsi prima dell'entrata in vigore del trattato stesso. Dunque, prima dell'entrata in vigore del trattato (e vedremo *infra* nel punto B che non è detto che con la ratifica della Germania si abbia una valida entrata in vigore), la norma non potrebbe comunque rappresentare una base giuridica per l'operazione di rassegna delle competenze eventualmente proposta da Francia e Germania. In secondo luogo, anche dopo l'entrata in vigore del trattato, la norma in questione – nella parte in cui fa riferimento alla necessità di adattare il trattato UPCA al diritto dell'unione europea – potrebbe comunque non essere applicabile come base giuridica per l'operazione, considerando che la *brexit* non è parte del diritto dell'unione e che il diritto dei brevetti non è un diritto che è stato nel suo complesso armonizzato a livello di unione europea (dunque - in realtà - non esiste alcun diritto unionista dei brevetti post *brexit* al quale il trattato UPC dovrebbe adeguarsi). Che peraltro il comitato amministrativo della corte possa modificare una norma fondamentale come quella che assegna le competenze per materia alle diverse sezioni della divisione centrale, derogando – con norma di fonte secondaria - al contenuto di un allegato al trattato (norma di fonte primaria pattizia), è assai discutibile anche sul piano

dei principi generali che regolano la gerarchia delle fonti di diritto internazionale.

Va infine considerato che, se la base giuridica dell'iniziativa di modifica del trattato sarà individuata nell'art. 87.2 UPCA, qualunque stato aderente potrebbe impedire l'attuazione della modifica sulla base del comma 3 dello stesso art. 87 UPCA, secondo cui *“Una decisione del comitato amministrativo adottata sulla base dei paragrafi 1 e 2 non ha effetto giuridico se uno Stato membro contraente dichiara, entro dodici mesi dalla data della decisione, sulla base delle relative procedure decisionali interne pertinenti, che non vuole essere vincolato dalla decisione. In tal caso, è convocata una conferenza di revisione degli Stati membri contraenti”*. Questa parte della norma serve infatti in sostanza a creare un meccanismo di silenzio assenso che consente di far ratificare in modo implicito agli stati aderenti la modifica decisa dal comitato amministrativo, senza dover riaprire ogni volta la conferenza diplomatica, se non nel caso in cui uno stato lo chieda espressamente contestando la determinazione assunta dal comitato. Questo tuttavia significa che, se anche un solo stato contesta la modifica entro un anno dalla sua adozione da parte del comitato amministrativo UPC, la conferenza dovrà essere riaperta. Tutto questo significa che – per il periodo di un anno dalla eventuale decisione del comitato amministrativo dell'UPC – se anche un solo stato si opporrà alla nuova assegnazione di competenze che sta alla base del regime provvisorio, la modifica non entrerebbe in vigore e occorrerebbe riaprire la conferenza diplomatica, restando incerto se – nelle more delle discussioni in sede di conferenza diplomatica – i Giudici dell'UPC dovranno ritenere valida in via provvisoria la decisione del comitato (spartizione tra Parigi e Monaco secondo i criteri indicati nella decisione del comitato) o dovranno applicare la soluzione compatibile col testo del trattato e degli allegati (dunque considerando Parigi competente per tutte le controversie che erano di Londra).

Inoltre – anche scaduto l'anno previsto per le contestazioni – dopo l'entrata in vigore del trattato, potrebbero comunque sorgere dinanzi ai Giudici nazionali dei vari stati aderenti al trattato UPCA delle contestazioni relative all'applicabilità dell'art. 87.2 UPCA come valida base giuridica per la rassegna delle competenze della sezione di Londra, con conseguente possibilità per qualunque

interessato di contestare – dinanzi ai propri Giudici nazionali o dinanzi ad una qualunque delle divisioni dell'UPC - la sussistenza della competenza della sezione staccata di Monaco di Baviera a conoscere della causa che erano di competenza della sede staccata di Londra ma che non sono state attribuite alla competenza della sede centrale di Parigi. Il che creerebbe una situazione di grave incertezza – proprio nella delicata fase di avvio della nuova Corte unificata - in relazione a controversie brevettuali in settori di notevole importanza economica.

In sostanza, parlando in veste di candidato giudice all'UPC, segnalo che un Magistrato della Corte unificata che dovesse trovarsi a trattare di una di queste contestazioni si troverebbe in serio imbarazzo, dato che dalla sua decisione potrebbe dipendere la stessa operatività della corte di cui è membro.

B - BREXIT E VIZI DI RATIFICA

L'art. 89 del trattato UPCA recita *“Il presente accordo entra in vigore il 10 gennaio 2014 o il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del tredicesimo strumento di ratifica o di adesione conformemente all'articolo 84, inclusi i tre Stati nei quali il maggior numero di brevetti europei aveva effetto nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la firma dell'accordo, o il primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012 relative alle relazioni con il presente accordo, se questa data è posteriore”*

I tre stati nei quali il maggior numero di brevetti europei aveva effetto nell'anno precedente a quello della firma dell'accordo erano Germania, Francia e Regno Unito. La ratifica del Regno Unito è dunque condizione necessaria, secondo il testo dell'accordo, per la sua entrata in vigore. Ad oggi la Francia ha ratificato, mentre la Germania non ancora. Essendo la ratifica del Regno Unito stata ritirata prima che anche la Germania abbia ratificato, e non potendo ormai più il Regno Unito ratificare (essendo uscito dall'UE), il trattato – se interpretato in modo conforme alla sua formulazione letterale – non potrebbe dunque ormai più entrare in vigore.

A questo si deve aggiungere che due protocolli accessori al trattato (di cui uno – fondamentale – è quello relativo alle immunità e ai privilegi della Corte e dei Giudici) richiedono a loro volta espressamente la ratifica del Regno Unito (qui indicato per nome dello stato e non solo indirettamente in quanto terzo stato per numero di brevetti depositati). Dunque anche in relazione ai protocolli – che sono essenziali perché il sistema funzioni - si pone lo stesso problema di entrata in vigore.

Parte della dottrina ha tentato di sostenere – sulla base di alcune norme contenute nella convenzione di Vienna sull'interpretazione dei trattati internazionali – che il trattato UPCA possa entrare in vigore senza ratifica del Regno Unito. Altri commentatori hanno sostenuto addirittura che anche in questo caso potrebbe soccorrere l'art. 87.2 UPCA (tesi assai singolare, contando che l'art. 87.2 entrerebbe in vigore solo dopo la ratifica e – dunque – non potrebbe mai essere invocata per modificare le norme riguardanti i criteri per poter fare

entrare in vigore il trattato, dal momento che questa modifica dovrebbe per forza intervenire prima che il trattato – e dunque l’art. 87.2 - sia entrato in vigore).

Al di là della fondatezza dei diversi argomenti invocati per “salvare” il trattato (fondatezza che non è il caso di approfondire in questa sede, se non per segnalare che si tratta di interpretazioni che sono comunque contrarie alla formulazione letterale del trattato e che sono state vivamente contestate da altra parte della dottrina sulla base di altri argomenti altrettanto solidi), resta comunque il fatto che la questione circa la legittimità dell’entrata in vigore del sistema in assenza di una ratifica del Regno Unito è allo stato assai controversa e, dunque, implica il rischio di dare luogo ad una serie di contestazioni dinanzi ai Giudici nazionali degli stati aderenti in epoca successiva all’entrata in vigore “apparente” del trattato.

In particolare, il rischio da temere in concreto è che – non appena si dichiarerà ufficialmente che il trattato è entrato in vigore (in seguito alla ratifica tedesca) - vengano iniziate una serie di cause brevettuali dinanzi ai Giudici nazionali dei diversi stati aderenti, sostenendo che questi ultimi sarebbero in realtà ancora competenti a conoscere dei brevetti europei, appunto in quanto il trattato non sarebbe mai entrato legittimamente in vigore per violazione dell’art. 89 UPCA causata dalla mancata ratifica del Regno Unito. Contando che simili cause potrebbero essere iniziate davanti ai Giudici di ciascuno stato aderente al trattato e che vi sono comunque ambienti imprenditoriali e nel ceto forense che non gradiscono affatto l’istituzione della Corte unificata, è verosimile ritenere che qualora l’art. 89 UPCA non venisse modificato prima dell’entrata in vigore del trattato, assisteremmo alla fioritura di molteplici contenziosi in diversi paesi aderenti al trattato che – ove avessero esito positivo anche solo in pochi stati – porterebbero a un grave indebolimento di un sistema che, come quello dell’UPC, è stato concepito per trovare la propria forza essenzialmente nell’uniformità della giurisdizione della nuova Corte comune.

Anche in questo caso segnalo che un Magistrato della Corte unificata che, nel contesto di una procedura dinanzi all’UPC; dovesse trovarsi a trattare di una contestazione relativa alla sua stessa giurisdizione (fondata sulla mancata entrata in vigore del trattato per vizi di

ratifica), si troverebbe in serio imbarazzo, considerando che – anche in questo caso - dalla sua decisione potrebbe dipendere l’operatività della corte di cui è membro.

C - I CRITERI DI CONFERMA DEI GIUDICI E LA QUESTIONE LINGUISTICA
COME POSSIBILI RAGIONI DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLE
LEGGE DI RATIFICA DEL TRATTATO.

Il trattato UPC non crea una Corte internazionale nel senso comune del termine, bensì una cosiddetta “Corte comune” agli stati che aderiscono al trattato. Questo meccanismo è stato studiato allo scopo di consentire che le sentenze della Corte siano direttamente efficaci negli stati aderenti (dunque anche in Italia) come se fossero emesse da Giudici nazionali, senza la necessità di una ulteriore delibazione da parte di un Giudice nazionale che verifichi – come avviene per le sentenze straniere - la compatibilità con i principi generali del nostro ordinamento della decisione resa da un Giudice non nazionale. Semplificando, dunque, i Giudici dell’UPC rendono sentenze del tutto equiparabili a quelle dei Giudici italiani.

Questa completa equiparazione delle decisioni dell’UPC – in termini di efficacia diretta nel nostro ordinamento - alle decisioni rese dai Magistrati nazionali induce dunque a ritenere che si tratti di decisioni che debbano essere rese al termine di procedimenti che rispettano tutte le garanzie previste dalla nostra Costituzione per l’amministrazione della giustizia civile. Si noti in particolare, a tale riguardo, che il trattato UPCA è un semplice trattato internazionale multilaterale e non una fonte di diritto dell’Unione Europea, con la conseguenza che il sindacato di costituzionalità della legge di ratifica deve considerarsi quello “pieno” che viene normalmente adottato dalla Consulta per i trattati internazionali e non quello speciale e “attenuato” che vale in relazione alle norme di fonte unionista.

Ebbene: il trattato in questione – per quanto si presenti generalmente in linea con i principi del nostro ordinamento giudiziario – presenta purtroppo due aspetti gravemente critici, rispettivamente riguardanti la divisione dei poteri (e dunque l’indipendenza dei Giudici) e il diritto di difesa in giudizio e al giusto processo.

a) **Meccanismo di conferma e rinnovo dei Giudici e indipendenza dell'UPC rispetto ai governi degli stati aderenti.**

Il primo aspetto critico rispecchia l'oggetto di una delle contestazioni costituzionali che formano oggetto del procedimento attualmente pendente dinanzi alla Corte costituzionale tedesca. Si tratta tuttavia di considerazioni che valgono anche per il nostro ordinamento.

I Giudici dell'UPC sono infatti nominati con una procedura tesa a valutare la loro specifica preparazione in materia legale brevettuale, al termine della quale viene creato un elenco di soggetti "abilitati" in cui il comitato amministrativo (organo composto da un rappresentante di ogni stato aderente, di nomina governativa) deve individuare – senza che vengano indicati particolari criteri, se non quello di coprire le sedi periferiche con un numero sufficiente di Giudici dei corrispondenti stati - i soggetti che diverranno Giudici.

Una volta diventati Giudici, per tutta la durata del loro mandato, i magistrati possono essere revocati solo per fatti gravi e in ogni caso con decisione adottata da organi dell'UPC composti da Giudici della stessa Corte comune. In questo modo viene garantita l'indipendenza della funzione giurisdizionale.

Tuttavia, la carica di Giudice UPC – diversamente da quanto accade per i Magistrati italiani - è prevista a tempo determinato (dura sei anni, rinnovabili per altri sei anche per un numero indefinito di volte) e prevede – al termine di ciascun mandato di sei anni - una verifica dell'attività del Magistrato che può portare alla sua conferma o alla cessazione dell'incarico.

Questa verifica periodica è però affidata dalla normativa UPC, non a un organo composto da magistrati della stessa Corte, bensì allo stesso comitato amministrativo dell'UPC (dunque un organo che riunisce i rappresentanti nominati dai governi di ciascuno stato aderente al trattato). Di qui il rischio che – nella valutazione relativa al rinnovo del mandato o alla sua cessazione – possano rilevare anche valutazioni di natura diplomatica o politica. Il che – con ogni evidenza – mette in grave pericolo l'indipendenza e la terzietà dei magistrati UPC, che dovrebbero temere di non essere riconfermati qualora le loro decisioni

e la loro interpretazione delle norme che si trovano ad applicare non siano in linea con la volontà politica della maggioranza degli stati aderenti. Si ribadisce infatti che la Corte unificata non è un tribunale internazionale chiamato a decidere di questioni tra stati (sede in cui un certo margine di “politicalità” è normalmente ammesso), ma è una Corte comune agli stati aderenti, dunque un “vero giudice” che decide su diritti soggettivi dei cittadini mediante decisioni che hanno effetti e vigenza identica a quelle rese da un Giudice nazionale.

Affidare dunque ad un organo politico le valutazioni circa il rinnovo del mandato dei magistrati dell’UPC, rappresenta un *vulnus* grave per l’indipendenza della funzione giurisdizionale dei futuri Magistrati dell’UPC; tanto grave che – come si diceva – ha dato già luogo ad una espressa contestazione in Germania. E’ dunque ipotizzabile che – se il trattato entrasse in vigore nella sua attuale formulazione – analoghe contestazioni potrebbero essere sollevate anche in Italia. In particolare, la Consulta potrebbe in futuro essere investita in via incidentale della questione per effetto di un impulso della parte che – coinvolta in un procedimento in materia brevettuale - abbia interesse a non riconoscere la giurisdizione della Corte unificata.

Ecco spiegato perché – come accennato in precedenza - un Magistrato della Corte unificata che, nel contesto di una procedura giurisdizionale dinanzi all’UPC, dovesse essere chiamato dalle parti a trattare di una contestazione relativa alla sua stessa giurisdizione o alla validità della ratifica del trattato, si troverebbe realmente in serio imbarazzo. Se infatti dalla sua decisione può dipendere l’operatività della corte di cui è membro, la sua indipendenza di giudizio resterebbe chiaramente pregiudicata dalla consapevolezza che sul rinnovo della sua carica al termine del mandato di sei anni dovrà decidere lo stesso organo che – ad esempio in relazione alla questione della validità della ratifica – ha espresso posizioni derivanti da valutazioni diplomatiche e politiche che potrebbero anche non risultare in linea con le norme del trattato o del diritto internazionale.

a) **Regime linguistico e diritto di difesa in giudizio.**

Il sistema dell’UPC – in particolare il regolamento procedurale, norma di fonte secondaria emanata dal comitato preparatorio dell’UPC per

disciplinare il procedimento - prevede che gli atti iniziali di giudizio notificati ad in uno stato, se partono da divisioni della Corte che hanno sede in uno stato diverso, non siano muniti di traduzione in lingua del luogo di notificazione. Inoltre, il regolamento dell'UPC prevede, in caso di mancata difesa in giudizio del convenuto, una decisione *by default* resa senza verifica del merito: si tratta di una forma di decisione tale per cui il convenuto perde la causa, con accoglimento delle domande dell'attore, per il solo e semplice fatto che non si è difeso in giudizio. Va poi anche considerato che il sistema UPC prevede la possibilità di emanare misure cautelari assai incisive (incluso il blocco delle vendite in tutti i paesi aderenti al sistema UPC nonché il sequestro dei conti bancari del resistente) provvisoriamente esecutive se il resistente non è comparso in giudizio o addirittura di adottarle prima e convocarlo solo dopo – con tempi strettissimi di pochi giorni – per confermare o revocare la misura già concessa. Infine, anche per le decisioni esecutive di divisioni UPC site in uno stato diverso da quello del soccombente e notificate al soccombente, non è prevista alcuna traduzione in lingua italiana del provvedimento notificato.

E' agevole comprendere come in un simile sistema processuale una impresa italiana (si pensi ad una piccola o media impresa) potrebbe vedersi notificare un atto giudiziario o una decisione esecutiva in una lingua straniera (ad esempio il tedesco) che un cittadino italiano non è in grado normalmente di comprendere - per di più proveniente da un Giudice con sede all'estero – e subire, per effetto della mancata comprensione dell'atto, gravissime conseguenze, qualora non sopporti l'onere e i costi di far tradurre l'atto e di sottoporre la questione ad un legale specializzato in materia brevettuale. Il tutto con l'aggravante di dover procedere – in caso di procedimento d'urgenza – entro termini strettissimi, dell'ordine di pochi giorni.

Ci si chiede dunque se una simile situazione possa essere considerata compatibile con il principio costituzionale secondo cui – nel nostro ordinamento - occorre instaurare un adeguato contraddittorio nelle controversie civili ai fini di consentire ai cittadini il diritto di difesa e la garanzia di un giusto processo.

E' dunque assai probabile che, una volta entrato in vigore il sistema per come è attualmente, non appena inizieranno a manifestarsi ipotesi del genere di quelle indicato qui sopra (e vi sono ragioni per ritenere che ipotesi di questo genere si avranno assai di frequente, vedendo spesso coinvolte grandi imprese straniere titolari di brevetti che aggrediranno piccole realtà nazionali dinanzi alle divisioni UPC ubicate nei loro stati contando sul regime linguistico asimmetrico del processo), assisteremmo al moltiplicarsi di richieste di rinvii alla Corte costituzionale che denunciano la violazione del diritto di difesa, del contraddittorio e del diritto al giusto processo. Si tratta di un problema assai grave dato che riguarda diritti fondamentali relativi alla tutela giurisdizionale e che sinora – davvero inspiegabilmente - è stato del tutto ignorato e passato sotto silenzio.

D - IL CONCRETO RISCHIO DI OPT OUT MASSIVO E DI CONTENZIOSI NAZIONALI IN CASO DI NON ADEGUATA TRATTAZIONE DEI PROBLEMI SEGNALATI IN PRECEDENZA

Il sistema UPC prevede un regime transitorio di sette anni – rinnovabile per altri sette con decisione degli organi UPC - in cui i titolari dei brevetti possono escludere (*opt out*) dalla competenza della competenza della Corte unificata i loro brevetti europei senza effetto unitario, in sostanza mantenendo per le porzioni nazionali di quei brevetti – fino a scadenza del titolo di privativa (che per i brevetti è di vent’anni dal deposito della domanda) – la competenza precedente delle corti nazionali. E’ agevole comprendere che se un gran numero di titolari di brevetti europei senza effetto unitario sceglieranno l’*opt out*, il nuovo sistema – anche se entrasse in vigore – correrebbe il serio rischio di “nascere morto”.

A tale riguardo chi scrive ha già raccolto diversi segnali a livello di pratica professionale (in particolare presso agenti brevettuali ma anche presso gli avvocati specializzati) nel senso che l’accumularsi dei problemi segnalati in precedenza – ma soprattutto la constatazione che si tratta di problemi che sinora non sono mai stati non affrontati nelle sedi istituzionali per tentare di risolverli prima dell’entrata in vigore del sistema – induce sempre di più i professionisti a suggerire ai clienti delle scelte assai prudentiali, dunque nel senso di mantenere fuori dal sistema, con l’*opt out*, il maggior numero possibile di brevetti, almeno sino a quando non sarà fatta stata chiarezza sugli aspetti critici del nuovo sistema.

Questo significa che risolvere le problematiche indicate in precedenza rappresenta in realtà un interesse di tutti i soggetti interessati a fare in modo che il sistema del brevetto unitario e della Corte unificata possa partire in modo efficace e non risolversi in un’iniziativa velleitaria, si scarso impatto concreto e che potrebbe in compenso pregiudicare un settore essenziale dell’economia nazionale quale è certamente quello della ricerca e dell’innovazione tecnologica.

E - CONCLUSIONI

Le considerazioni che precedono mi inducono a suggerire che l'Italia dovrebbe attivarsi in tutte le sedi competenti per

1. opporsi ad una entrata in vigore del trattato prima che siano risolti in modo adeguato i problemi prima indicati;
2. chiedere una riapertura della conferenza diplomatica (non solo e non tanto per discutere della assegnazione a Milano della sede che era di Londra, ma soprattutto) onde consentire che il testo della convenzione venga emendato per porre rimedio ai problemi di cui si è detto.

Solo in questo modo, infatti, sarà possibile evitare che l'effettività dell'azione della nuova Corte unificata – proprio nella delicata fase iniziale della sua attività - venga pregiudicata dal moltiplicarsi di contestazioni dinanzi ai Giudici ordinari e alle corti costituzionali degli stati aderenti e dinanzi alle stesse divisioni dell'UPC.