

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI VERONA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

SCUOLA DI DOTTORATO DI SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE

DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE GIURIDICHE EUROPEE ED
INTERNAZIONALI

CICLO XXIX / ANNO 2014

**IL SISTEMA DI TUTELA BREVETTUALE UNITARIA IN AMBITO EUROPEO.
PROFILI TRANSNAZIONALI E PROPOSTE DI UNIFORMAZIONE.**

S.S.D. IUS/02

Coordinatore: Prof.ssa Maria Caterina Baruffi

Tutor: Prof. Marco Torsello

Dottoranda: Dott.ssa Chiara Zamboni

- ✓ Licenza Creative Commons per preservare il Diritto d'Autore sull'opera.

Quest'opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons Attribuzione – non commerciale
Non opere derivate 3.0 Italia Per leggere una copia della licenza visita il sito web:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/>



Attribuzione Devi riconoscere una menzione di paternità adeguata, fornire un link alla licenza e indicare se sono state effettuate delle modifiche. Puoi fare ciò in qualsiasi maniera ragionevole possibile, ma non con modalità tali da suggerire che il licenziante avalli te o il tuo utilizzo del materiale.



NonCommerciale Non puoi usare il materiale per scopi commerciali.



Non opere derivate —Se remixi, trasformi il materiale o ti basi su di esso, non puoi distribuire il materiale così modificato.

- ✓ Il sistema di tutela brevettuale in ambito europeo. Profili transnazionali e proposte di uniformazione; Chiara Zamboni; Tesi di dottorato; Verona, 6 giugno 2018.

INDICE

INTRODUZIONE	VII
--------------	-----

CAPITOLO I

LA FUNZIONE ECONOMICA DEI DIRITTI DI PRIVATIVA INTELLETTUALE.

<i>Introduzione.</i>	1
<i>1. La natura dei diritti di privativa.</i>	8
<i>1.1. La tesi del diritto naturale.</i>	9
<i>1.2. La tesi del diritto di proprietà.</i>	10
<i>1.3 Il carattere immateriale dei diritti di privativa.</i>	16
<i>2. La ratio di tutela dei diritti di privativa.</i>	19
<i>2.1 Le ragioni idealiste. La tutela dei diritti morali ed economici dell'inventore.</i>	20
<i>2.2 Le ragioni utilitaristiche. Lo sviluppo tecnologico e scientifico della società.</i>	22
<i>2.2.1 I brevetti quali strumenti strategici per incentivare l'innovazione.</i>	25
<i>3. I principi in materia di proprietà intellettuale. Territorialità ed esaurimento.</i>	33

<i>4. I diritti di privativa ed il principio di libera circolazione.</i>	38
<i>5. I diritti di privativa ed il diritto della concorrenza.</i>	42

CAPITOLO II

EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO BREVETTUALE EUROPEO ED INTERNAZIONALE. ARMONIZZAZIONE, UNIFICAZIONE E COESISTENZA DI MODELLI DI TUTELA.

<i>Introduzione. Armonizzazione e unificazione del diritto brevettuale.</i>	61
<i>1. L'ambito internazionale.</i>	63
<i>1.2 La Convenzione di Parigi del 1883.</i>	64
<i>1.3 Il Patent Cooperation Treaty del 1970.</i>	68
<i>1.4 L'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale, c.d. TRIPS.</i>	70
<i>2. L'ambito regionale.</i>	78
<i>2.1 L'ambito europeo. La prima fase.</i>	79
<i>2.1.1 La Convenzione sul brevetto europeo, c.d. Convenzione di Monaco del 1973.</i>	87

2.1.2 <i>La Convenzione sul brevetto comunitario, c.d. Convenzione di Lussemburgo del 1975.</i>	97
2.2 <i>La seconda fase e i tentativi di unificazione della tutela brevettuale.</i>	103
2.2.1 <i>La Proposta di regolamento sul brevetto comunitario del 2000.</i>	104
2.2.2 <i>Le proposte in materia di giurisdizione.</i>	106
2.3 <i>L'ambito statunitense.</i>	126
2.3.1. <i>La tutela brevettuale sostanziale statunitense.</i>	127
2.3.2. <i>La tutela brevettuale giurisdizionale statunitense.</i>	132

CAPITOLO III

EUROPEAN PATENT PACKAGE.

<i>Introduzione. European Patent Package: brevetto europeo con effetto unitario, regime linguistico e tribunale unificato dei brevetti.</i>	137
1. <i>La tutela brevettuale uniforme. Il brevetto europeo con effetto unitario.</i>	147
1.1. <i>Il principio di esaurimento e l'ambito territoriale.</i>	152
1.1.2. <i>Le licenze.</i>	153

<i>1.2 La tutela brevettuale uniforme. Il tribunale unificato dei brevetti.</i>	156
<i>1.2.1. La competenza internazionale del tribunale unificato ed i criteri di riparto di giurisdizione.</i>	162
<i>1.2.2. La composizione interna del tribunale ed il relativo riparto di competenze.</i>	167
<i>1.2.3. Le fonti del diritto applicabili dal tribunale dei brevetti, il primato del diritto dell'Unione e le norme di diritto sostanziale contenute nell'accordo.</i>	170
<i>1.2.4. L'entrata in vigore dell'accordo e le possibili ripercussioni di Brexit sull'uniformità della tutela predisposta.</i>	176
<i>1.2.4.1. Perdita dello status di Stato membro prima della ratifica dell'Accordo sul tribunale unificato dei brevetti.</i>	184
<i>1.2.4.2. Perdita dello status di Stato membro dopo la ratifica dell'Accordo sul tribunale unificato dei brevetti.</i>	186
<i>1.2.4.3. La divisione centrale di Londra.</i>	194
<i>2. Incremento della sicurezza giuridica del sistema.</i>	195
<i>2.1. I procedimenti dinanzi al tribunale.</i>	197
<i>2.2. Le decisioni del tribunale unificato.</i>	200
<i>3. Incremento dell'accesso al sistema e riduzione della complessità.</i>	201

<i>3.1. Il regime linguistico applicabile.</i>	202
<i>3.2. La sostenibilità finanziaria del tribunale unificato.</i>	205
CONCLUSIONI	207
BIBLIOGRAFIA	221

INTRODUZIONE

La proprietà intellettuale, ed i brevetti in particolare, hanno assunto un ruolo fondamentale per la società, favorendo la diffusione della conoscenza e stimolando l'attività economica privata e lo sviluppo tecnologico ed economico.

L'attuale tutela brevettuale in ambito europeo è fondata sul regime del brevetto europeo, così come delineato dalla Convenzione di Monaco del 1973. Nonostante la denominazione possa trarre in inganno, il brevetto europeo non consta di un titolo unitario ma si compone di tanti brevetti nazionali quanti sono gli Stati designati dal richiedente. Il sistema, così delineato, pur godendo di una procedura di rilascio del titolo centralizzata, rende necessarie le convalide nei singoli Stati ed è caratterizzato da alti costi connessi agli obblighi di traduzione della domanda e del fascicolo del brevetto europeo. Parimenti, la tutela giurisdizionale è rimessa ai singoli ordinamenti nazionali e non sono stati predisposti meccanismi di coordinamento tra le diverse giurisdizioni. Ciò comporta che i costi ed i tempi per i giudizi siano elevati e che sussista il rischio concreto di giudicati contrastanti

Il sistema della Convenzione di Monaco si affianca a quello dei brevetti nazionali con i quali coesiste. In Europa si è assistito ad un proliferare di sistemi di tutela brevettuale propri dei diversi livelli di tutela statale, regionale, internazionale. Il richiedente può scegliere, pertanto, di tutelare la propria invenzione tramite un brevetto nazionale, un brevetto europeo o un brevetto internazionale. Tuttavia, queste ipotesi non prevedono il rilascio di un unico brevetto valido nel territorio di più Stati. Nel caso del brevetto europeo governato dalla Convenzione di Monaco di Baviera, infatti, la fase del rilascio è unificata ma dispone il rilascio di una pluralità di titoli brevettuali nazionali che restano disciplinati dalle regole dei singoli Stati. La tutela giurisdizionale è rimessa ai singoli ordinamenti nazionali che hanno facoltà di pronunciarsi sulla sola porzione nazionale di brevetto.

Le forme attuali di tutela brevettuale non sono in grado di competere con i sistemi diffusi nel resto del mondo dal momento che comportano alti costi di traduzione, di gestione e mantenimento nei diversi Stati; ed appaiono critiche sotto il profilo della tutela giurisdizionale, richiedendo di instaurare giudizi paralleli. L'assenza di una tutela giurisdizionale unitaria comporta il rischio di giudicati contrastanti e di *forum shopping*.

La trasformazione in atto dell'economia e dei mercati globali ha imposto di ampliare l'analisi della valutazione di mercato delle imprese estendendola alle risorse di natura intangibile. Il valore delle imprese si misura sempre più in relazione agli *asset* costituiti dai beni immateriali, ossia del capitale intangibile, che è spesso notevolmente superiore rispetto agli *asset* fisici. Tra il capitale intangibile si annoverano, gli *asset* di

mercato, il capitale umano, gli *asset* infrastrutturali e la proprietà intellettuale che include know how, diritti di progettazione, marchi, segreti industriali e, soprattutto, brevetti.

Gli studi recentemente condotti dall'Ufficio europeo dei brevetti unitamente all'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale e da Confindustria mostrano che tra la titolarità di diritti di proprietà intellettuale e la *performance* economica delle imprese c'è una forte correlazione positiva. I brevetti, in particolare, consentono di tutelare i risultati del processo inventivo ed hanno assunto un'importanza sempre maggiore in considerazione dell'affermarsi dell'attuale modello di 'economia della conoscenza' in cui le aziende in grado di produrre conoscenza hanno acquisito un peso sempre maggiore rispetto ai settori industriali di produzione.

È in questo contesto che si può evincere facilmente l'importanza della tutela della proprietà intellettuale, poiché consente al titolare di controllare il possesso esclusivo ed il godimento del capitale intangibile.

I risultati del processo innovativo, affinché possano essere oggetto di tutela brevettuale, devono rispettare i requisiti di brevettabilità stabiliti dai diversi ordinamenti o dalle convenzioni internazionali in vigore.

I brevetti garantiscono il livello più elevato di tutela, conferendo al titolare il monopolio sull'invenzione per un determinato periodo di tempo, nel corso del quale egli può trarre profitto dall'invenzione e rientrare dei costi sostenuti per la ricerca. Ed è per questa ragione che è da sempre avvertita la necessità di istituire un sistema di tutela brevettuale sicuro e definito in modo univoco.

Quale conseguenza dell'importanza assunta negli anni dai brevetti e del collegamento economico-finanziario tra i mercati mondiali e i prodotti dell'ingegno, sancito dalla conclusione dell'accordo TRIPS, in ambito europeo si è avvertita l'esigenza di creare un sistema di tutela brevettuale con effetto unitario in tutti i territori degli Stati aderenti. Tra i principali vantaggi, evidenziati dalla Commissione europea, si annoverano la possibilità di competere con i principali Stati al mondo e di assicurare una crescita sostenibile ed un miglioramento qualitativo e quantitativo dell'occupazione. È convinzione comune alle associazioni di imprese, ai governi ed alle Istituzioni europee che la tutela brevettuale svolga un ruolo fondamentale nell'incentivazione del progresso scientifico e tecnologico.

La creazione del nuovo sistema è stata possibile grazie al ricorso alla cooperazione rafforzata per superare l'opposizione di alcuni Stati membri ed è costituito da un pacchetto normativo costituito dal regolamento 1257/2012 che ha introdotto il brevetto europeo con effetto unitario, dal regolamento 1260/2012 che concerne il regime linguistico e dall'accordo internazionale istitutivo della corte unificata dei brevetti.

Il sistema risulta di particolare interesse non solo per le imprese e per chi opera nel settore, ma anche per gli studiosi poiché, dal punto di vista teorico, si presenta quale complesso tentativo di integrazione differenziata nel territorio dell'Unione, fenomeno che, secondo diversi commentatori, diventerà sempre più frequente in ambito europeo dal momento che l'elevato numero di Stati aderenti e le difficoltà di raggiungere posizioni comuni rendono complessa la creazione di sistemi di tutela unitari. Il ricorso alla cooperazione rafforzata ha consentito di superare le opposizioni degli Stati ai regimi linguistici proposti che avevano determinato il fallimento di tutte le precedenti progetti. La scelta della lingua dei brevetti è da sempre al centro dei dibattiti tra i diversi Stati in considerazione dell'importanza fondamentale che ricopre nei processi di ostacolo o di agevolazione della concorrenza.

Questo progetto di ricerca mira ad enfatizzare l'importanza di istituire un sistema di tutela brevettuale unitaria, analizzandone i vantaggi e le possibili criticità.

A tal fine, si è ritenuto opportuno esaminare, in primo luogo, le funzioni economiche dei diritti di privativa intellettuale e del diritto brevettuale. I principi economici sottesi al diritto di proprietà di beni materiali sono stati profondamente indagati attraverso l'analisi economica del diritto e gli elementi di base possono essere utilizzati per comprendere i principi economici fondamentali sottesi ai diritti di privativa intellettuale, e per definire pro e contro nonché obiettivi e limiti degli stessi. In particolare, si è posta l'attenzione sul funzionamento dei mercati concorrenziali dal momento che i brevetti, su cui si concentra il lavoro di ricerca, si pongono quali strumenti di esclusione legale della concorrenza attraverso zone di esclusiva. Le forti ragioni economiche sottese a tali forme di tutela consentono di comprendere al meglio gli sforzi compiuti dagli Stati nei tentativi di armonizzazione e unificazione del diritto brevettuale, spesso sfociati nell'adozione di soluzioni di compromesso. Parimenti, consentono di capire le ragioni della forte opposizione di alcuni Stati nel corso dei negoziati dei diversi progetti di tutela brevettuale allargata. La stessa Commissione nel Libro Verde del 1997 ha evidenziato tra le ragioni sottese alla necessità di istituire un sistema brevettuale unitario, la funzione di stimolo della ricerca e dell'innovazione. La creazione di una normativa europea coerente ed efficiente consente, pertanto, di aumentare il grado di competitività delle imprese europee rispetto alle imprese mondiali.

Una volta delineate le ragioni economiche della tutela brevettuale, si è reso necessario esaminare l'evoluzione storica della tutela brevettuale, soffermandosi sui numerosi progetti di tutela unitaria che non sono mai stati adottati a causa dell'impossibilità di trovare un accordo tra gli Stati. L'importanza di questi progetti si coglie non solo in considerazione del fatto che alcuni principi cardine sono stati riproposti nei progetti successivi, a riprova del loro carattere fondamentale, ma anche nel fatto che consentono di valutare le ragioni di opposizione degli Stati e di analizzare come queste abbiano inciso comportando modifiche dei progetti successivi.

Infine, si è analizzato il recente progetto di sistema di tutela brevettuale unitaria in ambito europeo che si pone quale importante prototipo di tutela brevettuale unitaria sostanziale e giurisdizionale. Infatti, prevede la creazione di un brevetto europeo unitario con effetto esteso a più Stati europei e di una corte unificata dei brevetti, con competenza esclusiva per le controversie aventi ad oggetto il brevetto europeo tradizionale ed il brevetto europeo unitario. Lo European Patent Package si compone, quindi, di due regolamenti, adottati tramite il ricorso alla cooperazione rafforzata autorizzata dal Consiglio nel 2011, e di un accordo internazionale volto all'istituzione del Tribunale unificato dei brevetti. L'analisi ha tenuto conto delle influenze dei progetti precedenti falliti e delle novità introdotte. Si è tentato, in particolare, di evidenziare le possibili criticità del nuovo sistema, offrendo spunti di soluzione. Per farlo, si è scelto di confrontare il sistema di tutela brevettuale unitaria europeo con il sistema di tutela brevettuale statunitense, evidenziandone affinità e differenze. Il sistema di tutela giurisdizionale statunitense ha vissuto un periodo di crisi che riflette in parte quanto è avvenuto successivamente in ambito europeo poiché le corti statali arrivavano spesso a risultati contrastanti. Questo dato ha comportato l'aumento del fenomeno del *forum shopping*. Per porvi rimedio, il Congresso ha istituito nel 1982 una Corte d'Appello federale con competenza esclusiva di giudizi di secondo grado in materia brevettuale. Considerata l'analogia tra le ragioni che hanno indotto all'istituzione della corte unitaria negli Stati Uniti e in Europa, è possibile utilizzare l'esempio statunitense quale *stress-test* per il nuovo sistema europeo di tutela brevettuale giurisdizionale unificata.

Attualmente il sistema sta subendo una fase di arresto dovuta all'esito del referendum Brexit, che, oltre ad aver determinato l'insorgere di numerose questioni in merito ai futuri rapporti economici e commerciali tra il Regno Unito e l'Unione, ha inciso inevitabilmente sulle procedure di adozione di accordi pendenti, tra cui quello sul tribunale unificato. Le forti incertezze in merito alla possibile evoluzione del sistema ed alla sua entrata in vigore hanno imposto di prendere in considerazione le diverse soluzioni nel tentativo di elaborare delle previsioni.

CAPITOLO I

LA FUNZIONE ECONOMICA DEI DIRITTI DI PRIVATIVA INTELLETTUALE.

Sommario: Introduzione. - 1. La natura dei diritti di privativa - 1.1. La tesi del diritto naturale - 1.2. La tesi del diritto di proprietà - 1.3 Il carattere immateriale dei diritti di privativa - 2. La ratio di tutela dei diritti di privativa. - 2.1 Le ragioni idealiste. La tutela dei diritti morali ed economici dell'inventore. - 2.2 Le ragioni utilitaristiche. Lo sviluppo tecnologico e scientifico della società. - 2.2.1 I brevetti quali strumenti strategici per incentivare l'innovazione. - 3. I principi in materia di proprietà intellettuale. Territorialità ed esaurimento. - 4. I diritti di privativa ed il principio di libera circolazione. - 5. I diritti di privativa ed il diritto della concorrenza.

Introduzione.

La realtà giuridica cui si fa riferimento con l'espressione 'privativa intellettuale'¹, comprende un insieme di diritti di carattere personale e patrimoniale². Sotto il profilo personale, si fa riferimento al diritto morale di essere riconosciuto autore dell'opera o ideatore della soluzione tecnica o del marchio. Tale diritto è personalissimo, imprescrittibile, inalienabile e intrasmissibile *mortis causa*. Sotto il profilo patrimoniale,

¹ L'espressione 'proprietà intellettuale' è stata coniata nel 1967 con l'istituzione del WIPO. In questa introduzione sulle funzioni economiche di tali diritti si è preferito parlare di 'privativa intellettuale' dal momento che la funzione economica di tali diritti non presenta caratteristiche tali da consentirne la riconduzione ad un'unica nozione unitaria. La funzione economica di diritti quali brevetti, *copyright* e diritti affini è differente rispetto a quella dei marchi e dei diritti connessi che non risultano incidere sul grado di innovazione della società.

² Per una ricostruzione storica relativa al riconoscimento degli interessi della personalità di chi crea o inventa si veda UBERTAZZI L. C., *La proprietà intellettuale*, 2011, p. 10 e ss.

invece, si fa riferimento allo sfruttamento economico del risultato dell'attività creativa. Tale diritto è disponibile e trasmissibile.

La dottrina è solita classificare le opere dell'ingegno umano, oggetto dei diritti di privativa intellettuale³, in tre macro categorie: le opere dell'ingegno creativo⁴; i segni

³ Si vedano tra tutti UBERTAZZI L.C., *Introduzione al diritto europeo della proprietà intellettuale*, in *Contratto e impresa Europa*, 2003, n. 2, p. 1081 e ss.; RICOLFI M., *La tutela della proprietà intellettuale: fra incentivo all'innovazione e scambio ineguale*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2002, I, p. 514 e ss. Si fa riferimento ad una nozione vasta di 'privativa intellettuale', comprensiva dei diritti personali e patrimoniali. Tuttavia, è opportuno evidenziare come in ambito europeo il Trattato CE abbia adottato all'art. 30 una nozione più ristretta intesa quale "proprietà industriale e commerciale". Tale accezione ha dato adito a numerosi dibattiti in merito alla sua interpretazione dal momento che, secondo alcuni autori, ne andrebbero esclusi i diritti di proprietà letterale e artistica. In particolare, tale dibattito è giustificato dal fatto che in alcuni Stati europei il diritto di *copyright* non va annoverato tra i diritti di proprietà industriale e commerciale ma nella diversa categoria dei diritti di proprietà intellettuale ed artistica. Si veda in tal senso OLIVER P., *Free movement of goods in the European Community: under articles 30 to 36 of the treaty of Rome*, 1996, p. 242. Il dibattito è stato affrontato dalla Corte di Giustizia nel 1981 che ha ribadito l'inclusione del diritto di *copyright* nell'ambito applicativo dell'articolo 30. Si veda Corte di Giustizia, 20 gennaio 1981, *Musik-Vertrieb membran GmbH v. GEMA*, C- 55 e 57/80, ECLI:EU:C:1981:10. In particolare, parte della dottrina sottolinea che la dualità tra opere della proprietà industriale e creazioni intellettuali si è avuta a fine '800 con la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1883 e la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 1886. Si veda in tal senso GHIDINI G., *Profili evolutivi del diritto industriale. Innovazione, concorrenza, benessere dei consumatori, accesso alle informazioni.*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 3.

⁴ Tali opere appartengono al mondo dell'arte e della cultura. Tra queste si annoverano: opere letterarie, organigrammi, schemi organizzativi, spettacoli teatrali e televisivi, fotografie, quadri, progetti di architettura, ecc. La creazione intellettuale consiste nell'espressione formale di un contenuto che assume valore rappresentativo e costituisce l'apporto creativo che viene tutelato dall'ordinamento. Trovano tutela in quel complesso di disposizioni che va sotto il nome di diritto d'autore negli ordinamenti di *civil law* e di *copyright* negli ordinamenti di *common law*. ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Mulita Pacis, Varese, 1960, p. 354.

distintivi⁵ e le innovazioni tecniche e di *design*⁶. Tra queste, le opere di ingegno appartenenti al mondo della scienza e della tecnica costituiscono l'oggetto dei diritti di proprietà industriale⁷. A tali categorie corrispondono molteplici istituti giuridici volti a tutelare gli interessi connessi al loro sfruttamento economico. In particolare, i brevetti (per le invenzioni⁸), i disegni industriali (volti alla protezione dell'estetica del bene), il diritto d'autore (per le opere letterarie, artistiche e scientifiche) ed i diritti ad esso affini, ed infine i marchi (a tutela della fonte commerciale del bene)⁹.

⁵ Quali marchio, ditta, insegna, denominazione d'origine, la cui forma di tutela è la registrazione, in alternativa all'uso di fatto. Tali creazioni intellettuali attengono alla nomenclatura della realtà che consente la creazione di segni distintivi al fine di individuare soggetti o oggetti che siano autonomamente considerati quali beni immateriali. ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Mulita Pacis, Varese, 1960, p. 356.

⁶ Hanno ad oggetto invenzioni, modelli industriali, varietà vegetali, le cui norme regolatrici vengono indicate nel diritto brevettuale. L'apporto creativo consiste in un ritrovato che permette uno sfruttamento delle forze della natura al fine della soddisfazione dei bisogni umani, conseguendo la soluzione di un problema tecnico. ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Mulita Pacis, Varese, 1960, p. 355.

⁷Art. 1 Codice proprietà industriale: “[a]i fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali”. Si rileva che il Codice non disciplina i diritti connessi alle opere dell'ingegno creativo. Parte della dottrina sottolinea una differenziazione e contrapposizione sul piano socio-economico tra la privativa concessa all'autore e la privativa concessa all'inventore. Ciò viene ricondotto alla redistribuzione dei proventi dell'opera tra autori e stampatori, in considerazione della qualifica di prototipo della produzione industriale attribuita all'editoria. Si veda ROMANO R., SPADA P., *Parte generale*, in AUTERI P., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, 2016, p. 5.

⁸ Nel lessico comune, l'invenzione va intesa come l'ideazione di qualcosa di nuovo che prima non esisteva, distinguendosi, così, dalla nozione di scoperta che implica il fatto che si reperisca qualcosa già esistente ma ancora ignoto.

⁹ A questi si aggiungono i modelli di utilità (*petty patents*), le nuove piante, le indicazioni geografiche e alcune aree di concorrenza sleale, la protezione delle informazioni segretate (*trade secrets*), e la protezione dei dati (*database protection*).

La categoria non è da considerarsi finita, poiché la continua evoluzione della materia rende necessaria l'elaborazione di nuovi diritti per proteggere le nuove scoperte che non è possibile ricondurre alle categorie esistenti¹⁰.

Così delineati i diritti di privativa, si evince come gli stessi abbiano la funzione di bilanciare gli interessi del titolare e dei non titolari corrispondenti, rispettivamente, all'esclusiva e all'accesso al bene¹¹.

Parte della dottrina economica reputa che il valore dei beni nei mercati dipenda dalla loro carenza¹². Secondo tale teoria, il valore dei beni si determina in base alla loro disponibilità. Maggiore è la disponibilità, minore è il valore attribuibile al bene, essendo questo facilmente reperibile. Ricostruito così il rapporto tra la disponibilità dei beni ed il loro valore come un rapporto inversamente proporzionale, emerge come la funzione economica dei diritti di privativa intellettuale nel mercato risulti particolarmente complessa e di fondamentale importanza. I diritti di privativa intellettuale sono funzionali a riprodurre la carenza di beni sul mercato, riducendone la disponibilità e la circolazione.

In ragione della forte connessione tra tali diritti ed i mercati risulta di primaria importanza il vaglio della funzione economica dei diritti di privativa intellettuale. Tuttavia, è fondamentale evidenziare in questa sede il diverso approccio nei confronti dell'analisi economica del diritto avuto da parte degli studiosi statunitensi e di quelli europei.

Parte della dottrina sottolinea come questa differenza possa essere a prima vista ricondotta alla diversa *ratio* sottesa alla tutela dei diritti di privativa intellettuale nei due

¹⁰ Parte della dottrina è solita attribuire alla proprietà intellettuale la c.d. 'mobilità tematica' del diritto industriale, reputando plausibile una sua estensione sino a ricomprendere nuovi strumenti di protezione quali i diritti della personalità economica ed il diritto alla *privacy*. In materia si vedano UBERTAZZI L. C., *La proprietà intellettuale*, 2011, p. 4; ROMANO R., SPADA P., *Parte generale*, in AUTERI P., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, 2016, p. 4 e ss.

¹¹ Si evidenzia al riguardo che gli economisti tendono a preferire alla nozione giuridica di "diritti di bilanciamento", quelle di "interessi di bilanciamento" e di "ottimizzazione del risultato totale". Le norme a tutela della proprietà intellettuale regolano tradizionalmente gli interessi privati del titolare di diritti di proprietà intellettuale nei rapporti con i terzi. Gli interessi dei controinteressati e della collettività sono tutelati, invece, dalle regole relative alle c.d. utilizzazioni libere e dalle norme che definiscono il diritto di esclusiva. Si veda in tal senso UBERTAZZI L. C., *La proprietà intellettuale*, 2011, p. 10 e ss.; BOYLE J., *Taking stock: the law and economics of intellectual property rights: Cruel, Mean, or Lavish? Economic Analysis, Price Discrimination and Digital Intellectual Property*, in *Vanderbilt Law Review*, 2015, p. 2007 e ss.

¹² Questa ricostruzione contrasta con il tradizionale scopo attribuito ai diritti di privativa, ossia il favorire la creatività e lo sviluppo di nuove idee e beni.

continenti¹³. Infatti, il regime di tutela dei diritti di proprietà intellettuale in Europa troverebbe la propria ragione nella necessità di tutelare l'autore dell'inventiva, mentre negli Stati Uniti sarebbe riconducibile all'interesse economico¹⁴.

Tuttavia, il processo di armonizzazione internazionale che ha interessato i diritti di proprietà intellettuale ha tendenzialmente allineato i sistemi di tutela e, conseguentemente, è possibile utilizzare i canoni dell'analisi propri della dottrina nordamericana anche per analizzare la tutela europea¹⁵.

¹³ DREYFUSS R., *The law and economics of intellectual property rights: games economists play*, in *Vanderbilt Law Review*, 2000, p. 1821 e ss. L'autore evidenzia, inoltre, che una possibile ragione del differente approccio nei due continenti potrebbe essere apparentemente ricondotta alle differenze tra ordinamenti di *civil law* e di *common law*. Per i giudici degli ordinamenti di *civil law* risulta difficile discostarsi dal dato normativo e, conseguentemente, non vi sarebbe spazio per l'applicazione dei principi economici, cosa che invece è possibile negli ordinamenti di *common law* dove i giudici partecipano al processo di regolamentazione. Tuttavia, la costante necessità di affrontare questioni connesse a nuove tecnologie non ancora prese in considerazione dalle norme fa sì che anche i giudici di *civil law* siano costretti ad affrontare questioni che non sono totalmente rispondenti al dato normativo, e per farlo potrebbero trarre giovamento dall'applicazione di principi economici.

¹⁴ A supporto si evidenzia che nell'ordinamento degli Stati Uniti, ai sensi dell'articolo I § 8 della Costituzione, è conferito al Congresso il potere di istituire dei diritti di proprietà intellettuale al fine di promuovere il progresso. La *ratio* degli incentivi economici attribuiti agli inventori è da rinvenirsi non tanto in un riconoscimento attribuito all'inventore ma nell'intento di promuovere il progresso, nel rispetto di quanto stabilito dalla Costituzione. Questa ricostruzione ha trovato l'avallo nelle ricostruzioni offerte dalla Corte Suprema, si veda tra tutti U.S. Supreme Court, *Mazer v. Stein*, 347 U.S. 201 (1954).

¹⁵ DREIER T., *Balancing Proprietary and Public Domain Interests: Inside or Outside of Proprietary Rights*, in DREYFUSS R., *Expanding the Bounds of Intellectual Property: Innovation Policy for the Knowledge Society*, 2001. Tra i fenomeni di armonizzazione internazionale si evidenziano agli accordi internazionali TRIPs di cui si tratterà nel secondo capitolo.

L'importanza economica dei diritti di privativa può essere analizzata sotto il duplice rilievo micro e macro economico. Dal punto di vista microeconomico¹⁶, focalizzando

¹⁶ Uno dei principali schemi di indagine applicato nell'analisi microeconomica è quello della valutazione del rapporto intercorrente tra domanda, offerta e prezzo. Il modello della domanda e dell'offerta pone quale assunto il fatto che la variazione del prezzo incida sulla domanda e sull'offerta di un bene. In particolare, il rapporto viene testato empiricamente con riferimento a diversi fattori che possono essere impostati in un'analisi econometrica che segua il modello di regressione multipla. In ambito giuridico, il test viene condotto analizzando gli effetti prodotti delle norme a seconda dei diversi fattori che le compongono come, ad esempio, gli effetti dei diversi gradi di tutela dei diritti di proprietà intellettuale sull'innovazione. È possibile individuare alcune scuole di analisi economica del diritto il cui pensiero si fonda su differenti assunti: le scuole tradizionali di Chicago e Yale, cui si affiancano l'analisi economica fondata sui costi di transazione, quella fondata sui comportamenti e la recente analisi fondata sullo sviluppo della società di particolare rilievo in ambito di proprietà intellettuale. La scuola di Chicago, i cui principali esponenti sono Richard Adam Posner e Ronald Harry Coase, utilizza lo schema della domanda e dell'offerta quale assunto per l'analisi di tutte le questioni giuridiche, senza distinguere nel mercato tra operatori privati e pubblici. Nel tentativo di semplificare ogni comportamento sul mercato, reputa ogni operatore, pienamente informato, in grado di compiere delle scelte razionali in funzione di massimizzare il proprio benessere, ed ogni azione monetizzabile. Conseguentemente, è preferibile che il mercato sia governato dalle regole economiche e da contratti, con un intervento normativo e regolamentare limitato quanto strettamente necessario. La scuola di Yale, il cui massimo esponente è G. Calabresi, utilizza un approccio all'analisi prendendo in considerazione non solo il benessere personale, ma il benessere sociale che può essere uno dei fattori che compongono il benessere dell'individuo. Ciò comporta un *favor* per l'intervento normativo rafforzativo del mercato, tale da ammettere che persegua anche obiettivi di efficienza. L'analisi fondata sui costi di transazione trova la massima espressione nel teorema di Coase del 1960 che si focalizza sull'analisi dei rimedi alle carenze del mercato. In anni più recenti, le teorie classiche sono state implementate dall'aggiunta di fattori propri degli studi sociologici e psicologici che hanno consentito l'elaborazione dell'analisi fondata sui comportamenti e, successivamente, di quella basata sullo sviluppo della società. Quest'ultima analisi risulta di particolare interesse in ambito di diritti di proprietà intellettuale e ha determinato il passaggio da un'analisi basata sull'efficienza statica, che elabora norme in grado di massimizzare le risorse già esistenti, ad un'efficienza dinamica, che si pone l'obiettivo di massimizzare le risorse future. Per approfondimenti si veda ELKIN-KOREN N., SAZBERGER E. M., *The law and economics of intellectual property in the digital age. The limits of analysis*, Routledge, Londra, 2012, p. 22 e ss.; MAYER SCHÖNBERGER V., *In search of the story: narratives of intellectual property*, in *Virginia Journal of Law and Technology*, 2005, p. 2 e ss.; MACKAAY E., *An Economic View of Information Law*, in KORTHALES ALTES W. F., *Information law towards the 21st century*, 1992; SHAPIRO C., VARIAN R., *Information rules*, 1998.

l'attenzione sull'uso che viene fatto di ogni strumento di privativa¹⁷. Dal punto di vista macroeconomico, invece, i diritti di privativa promuovono la concorrenza e l'innovazione e, conseguentemente, influenzano i posti di lavoro, la produzione e comportano un innalzamento dell'indotto pro-capite.

Lo studio della funzione economica e della sua evoluzione ha indotto parte della dottrina a ritenere d'obbligo un ripensamento del sistema di tutela della proprietà intellettuale. Ciò poiché il sistema è stato elaborato quando i diritti di privativa ricoprivano un ruolo marginale nell'economia degli Stati se comparati con le attività dei settori del manifatturiero. In seguito, invece, sono arrivati a ricoprire un ruolo fondamentale nell'economia globale in qualità di bene economico ed influenzare le strategie di mercato delle industrie.

La trasformazione dei mercati globali ha portato ad una modifica dei canoni di valutazione delle imprese e gli asset di natura intangibile, tra cui rientrano i diritti di privativa intellettuale, hanno acquisito un'importanza sempre maggiore nella garanzia di un vantaggio competitivo nel medio-lungo periodo¹⁸. In particolare, il passaggio dall'economia industriale all'economia della conoscenza ha consentito ad imprese che abbiano investito nell'innovazione il motore di assicurarsi un vantaggio competitivo duraturo¹⁹.

La notevole importanza economica assunta dalla proprietà intellettuale è stata da sempre oggetto di studio da parte della letteratura economica sia con riferimento alle giustificazioni sottese alla tutela ed ai suoi riflessi sui mercati, sia con riferimento all'individuazione di un livello di tutela ottimale per incentivare la ricerca.

L'esame della funzione economica dei diritti di privativa si riflette anche sul sistema brevettuale. Attualmente, il sistema brevettuale europeo è solo marginalmente influenzato dagli economisti e studiato per lo più da giuristi. L'approccio giuridico tende a valutare l'equità e il bilanciamento dei diritti, della coerenza interna

¹⁷ Ad esempio, focalizzando l'attenzione sui brevetti è possibile rilevare che la maggior parte dei brevetti di cui siano titolari le società, sono di per sé improduttivi. Spesso le società utilizzano i brevetti non come fonte diretta di guadagno, ma per dar prova della forza creativa ed innovativa della società che determina il valore di mercato della stessa.

¹⁸ La particolare importanza assunta dagli asset intangibili si evidenzia anche con riferimento al fatto che, nell'ordinamento italiano, beni di natura intangibile tra cui i brevetti e i marchi sono i soli a trovare spazio nel bilancio di esercizio.

¹⁹ In merito, per comprendere la complessità del mondo delle invenzioni è opportuno distinguere due diverse tipologie di innovazioni in cui possono investire le imprese. Le innovazioni incrementali sono processi che si basano sul miglioramento di una tecnologia o conoscenza già esistente, senza determinare il superamento di quanto già esistente. Le innovazioni radicali, invece, sono processi che rendono obsoleti i prodotti esistenti, fornendo una nuova risposta ad un determinato bisogno collettivo. SHAPIRO C., VARIAN R., *Information rules. Le regole dell'economia dell'informazione*, Etas, 1999, p. 179.

del sistema e della coerenza dello stesso rispetto alle altre branche del diritto. Ciò al fine di creare un sistema di tutela coerente e definito da regole chiare, così che possa essere efficace. Tuttavia, il sistema è inevitabilmente influenzato dalle considerazioni economiche che vengono utilizzate frequentemente come argomentazione in sede di contenzioso.

La segnalata trasformazione dei mercati globali ha inciso anche in materia brevettuale e le ragioni economiche hanno trovato sempre più spazio nella definizione delle politiche legislative, rendendone necessario l'esame. Questo assunto trova conferma nel fatto che tra le principali argomentazioni presentate dalla Commissione a sostegno della creazione di un sistema di tutela brevettuale unitaria, vi siano ragioni economiche connesse all'incentivazione dell'innovazione, della concorrenza, dell'occupazione e della produttività²⁰. Parimenti, in uno studio dell'Ufficio europeo dei brevetti e dell'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale reso noto nel 2016 è stato sottolineato il ruolo fondamentale svolto dai diritti di privativa intellettuale, e dai brevetti in particolare, nello sviluppo economico e nell'occupazione²¹. Questi dati, unitamente al costante aumento delle domande di brevetto, impongono la creazione di un sistema di tutela brevettuale unitaria in grado di favorire il ricorso a tali forme di tutela, aspetto che comporterebbe un riflesso positivo su indicatori economici quali l'occupazione e la produzione nonché la competitività²². In questo modo, si migliorerebbe l'ambiente innovativo in Europa e lo sfruttamento di tecnologie.

1. La natura dei diritti di privativa.

Al fine di analizzare la funzione economica svolta dai diritti di privativa e dal sistema brevettuale nello specifico, è necessario indagare innanzitutto la natura dei diritti di privativa, per individuare se debbano essere ricondotti nell'alveo dei diritti naturali o dei diritti di proprietà.

²⁰ Commissione, 11 dicembre 2002, Comunicazione della Commissione sulla politica industriale in un'Europa allargata, COM(2002), 714 def., reperibile al sito www.eri-lex.europa.eu.

²¹ Ufficio europeo dei brevetti e Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, *Industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale e risultati economici nell'Unione europea - Rapporto di analisi a livello industriale*, 2016, reperibile al sito www.euipo.europa.eu.

²² I dati pubblicati nell'Annual report 2016, reperibile al sito www.epo.org, mostrano che le domande di brevetto hanno avuto un incremento del 6.2% rispetto al 2015. Dei 296.227 depositi, il 22% riguarda i depositi diretti di brevetto europeo tradizionale, pari circa a 160.000 domande. Tali numeri dimostrano il particolare interesse delle imprese nei confronti della tutela brevettuale, al quale sarebbe auspicabile rispondere offrendo una tutela con effetto unitario.

Infatti, il regime giuridico applicabile alla fattispecie è strettamente correlato alla natura attribuita ai diritti di privativa intellettuale. Nel caso in cui si qualificano in primo luogo come diritti morali potrà esservi una flessibilità nella regolamentazione, mentre nel caso in cui vengano assimilati prevalentemente a diritti di proprietà se ne dovranno applicare le regole maggiormente garantiste e protettive che disciplinano tale settore.

1.1 La tesi del diritto naturale.

La tesi del diritto naturale è stata elaborata da John Locke nel XVII secolo. Secondo tale tesi, l'inventore ha il diritto naturale di possedere il frutto del proprio lavoro, al pari dei lavoratori appartenenti alle altre categorie, indipendentemente dal fatto che si tratti di un prodotto naturale derivante dall'agricoltura o di un'idea²³.

Tale teoria ha consentito di rispondere ad un'esigenza di protezione invocata dagli inventori e dalle industrie in seguito all'abolizione dei privilegi durante la Rivoluzione Francese del 1789. Appoggiata da alcuni filosofi dell'Illuminismo, ha ispirato in Francia la prima disciplina in materia di brevetti nel 1791, in cui si afferma che: *“ogni scoperta o invenzione, in ogni tipo di industria, è di proprietà del suo creatore; la legge gli garantisce quindi il suo pieno ed intero godimento”*²⁴. In particolare, prevedeva l'applicazione alle idee, degli stessi principi in materia di beni o terreni. Inoltre, trattandosi di un diritto naturale era previsto che il governo non dovesse interferire ma limitarsi a garantirne l'esercizio. Conseguentemente, i brevetti dovevano essere registrati automaticamente senza che si rendesse necessario alcun esame.

La teoria del diritto naturale stabilisce, pertanto, il diritto morale degli inventori di possedere la propria invenzione per il solo fatto di averla creata. Tale teoria si basa

²³ Si veda quanto affermato da LOCKE J., *Two treatises of government*, originariamente pubblicato da Awnsham Churchill nel 1689, ora ripubblicato da Cambridge University Press, Cambridge, 1967. Per ulteriori approfondimenti si vedano GUELLEC D., VAN POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE B., *The Economics of the European Patent System: IP Policy for Innovation and Competition*, 2007, p. 46 e ss.; PENROSE E. T., *The economics of the international patent system*, 1951, p. 19 e ss.; MACHLUP F., *An economic review of the patent system, study No. 15 Subcommittee on patents, trademarks, and copyrights of the Committee on the Judiciary- US Senate*, 85th Congress, 2nd Session, Washington, 1958, p. 21 e ss.; ELKIN-KOREN N., SAZBERGER E. M., *The law and economics of intellectual property in the digital age. The limits of analysis*, Routledge, Londra, 2012, p. 46.

²⁴ La tesi del diritto naturale ha trovato il primo riconoscimento formale nella prima legge francese in materia di brevetti, emanata il 7 gennaio 1791, nel cui preambolo si faceva espressamente riferimento al “diritto dell'uomo” sull'invenzione che fosse utile per la società.

sull'assunto che i soggetti abbiano un diritto di proprietà sulle loro idee che deve essere rispettato dagli altri.

Una delle principali critiche mosse alla tesi del diritto naturale verte sulla limitazione temporale del riconoscimento del diritto dell'inventore. Altre critiche derivavano dal fatto che solo l'inventore della versione finale dell'invenzione diveniva titolare del brevetto, tuttavia l'invenzione nel suo processo di sviluppo coinvolgeva spesso un numero più elevato di persone. Inoltre, il diritto di privativa attribuito limitava l'utilizzo delle invenzioni da parte dei cittadini determinando un arresto nello sviluppo della società e del progresso.

La tesi del diritto naturale è facilmente confutabile ma ha il pregio di ricondurre i diritti di privativa, ed i brevetti in particolare, in un'area giuridica e non prettamente politica²⁵.

1.2 La tesi del diritto di proprietà.

Parte della dottrina reputa che il termine 'proprietà intellettuale' sia frutto di un'estensione metaforica del concetto di proprietà su un bene fisico²⁶.

Il diritto di proprietà è generalmente riconosciuto come il potere giuridicamente sanzionato di escludere altri dall'utilizzazione delle risorse, con l'unica eccezione dei governi quando esercitino il potere di espropriazione. Al diritto di esclusione si affianca il diritto di godere e disporre del bene, ossia di trasferirne la proprietà ad altri soggetti.

La proprietà è stata da sempre oggetto di particolare attenzione negli studi giuridici ed economici²⁷. Tuttavia, nelle dottrine civilistiche europee è nota la difficoltà di analizzare in maniera esaustiva l'istituto proprietario, a causa della complessa articolazione delle discipline giuridiche che sono espressione della molteplicità di interessi riconosciuti meritevoli di tutela.

L'attenzione dei giuristi è generalmente focalizzata sul potere esercitato dal titolare sul bene, mentre gli economisti si focalizzano sulla capacità del bene di produrre ricchezza.

L'analisi economica del diritto, assecondando la logica dell'economia di mercato, tende ad individuare la funzione economica dell'istituto giuridico proprietario,

²⁵ SPENCE M., *Intellectual property*, Oxford University Press, Oxford, 2007, p. 47.

²⁶ Sul contenuto del diritto di proprietà si veda, tra gli altri, GAMBARO A., *La proprietà. Beni, proprietà, possesso*, Giuffrè, Milano, 2017.

²⁷ BORRONI A., COLOMBO L., DRAGONI M., FERRARI E., MAZZEI G., VERANI M., *Questioni di diritto industriale*, 2014, p. 441 e ss.

considerandolo strumento di allocazione e utilizzo economicamente efficiente delle risorse²⁸. In quest'ottica, l'efficienza della norma deriva dalle dinamiche di mercato che la norma giuridica deve assecondare per favorire, e non ostacolare, l'allocazione efficiente delle risorse, intesa quale migliore utilizzazione delle risorse scarse e massimizzazione del benessere collettivo, ossia somma di utilità conseguite dalle persone coinvolte²⁹. Il diritto di proprietà, nelle accezioni di esclusione e di godimento e disposizione, si pone quale pre-condizione per lo scambio di beni e per il funzionamento dei relativi mercati, incentivo delle attività produttive e meccanismo idoneo ad internalizzare le esternalità³⁰. L'attribuzione di un diritto di proprietà crea, pertanto, i presupposti per la formazione di un mercato della risorsa oggetto del diritto e per la determinazione della giusta quantità di produzione e del giusto prezzo, attraverso il meccanismo dell'incontro volontario tra domanda ed offerta.

Il diritto di proprietà attribuisce al titolare un insieme di diritti, comprensivi di diritti di utilizzo ed esclusione. Nel caso in cui il bilanciamento di tali diritti venga distorto configurando la prevalenza del diritto di utilizzo o di esclusione si verificano i fenomeni di squilibrio che sono stati analizzati, rispettivamente, nella teoria dei *commons* e degli *anticommons* e che descrivono l'inefficienza che deriva dal fatto che il singolo, operando nel proprio interesse particolare, determina un'esternalità a carico di altri soggetti titolari del medesimo diritto.

²⁸ La teoria economica dei diritti di proprietà è stata sviluppata da Demsetz nel 1967, e trova le sue radici nella teoria utilitaristica dei diritti di proprietà elaborata da David Hume nel XVIII secolo. Secondo tale teoria, che si differenzia da quella elaborata da Locke, i diritti di proprietà consentono l'internalizzazione dei costi esterni e, conseguentemente, la promozione del benessere sociale. DEMSETZ H., *Toward a Theory of Property Rights*, in *Am. Econ. Rev. Papers & Proc.*, 1967, p. 347; DEMSETZ H., *From Economic Man to Economic System: Essays on Human Behavior and the Institutions of Capitalism*, Cambridge University Press, New York, 2008; LEHMANN M., *Property and Intellectual Property – property rights as restrictions on competition in furtherance on competition*, in *IIC*, 1989, p. 1 e ss.; LEHMANN M., *Considerazioni di ordine economico nel diritto della concorrenza nella Repubblica Federale Tedesca*, in AUTERI P., *Problemi attuali del diritto industriale*, Milano, 1977, p. 689 e ss.

²⁹ AUTERI P., *Diritto ed economia: l'analisi economica del diritto e la proprietà intellettuale*, in *Quaderno di ricerca* 3, 2005, p. 18. Secondo l'autore, la norma è efficiente se attribuisce la risorsa al soggetto che sia in grado di trarne la maggiore utilità o nel caso in cui consenta la combinazione tra attività in conflitto tra loro, che assicuri la massimizzazione del benessere collettivo. Tuttavia, risulta doveroso sottolineare come spesso le norme perseguano contemporaneamente una finalità di equità, ossia di redistribuzione delle risorse all'interno della società.

³⁰ Si vedano tra tutti, GAMBARO A., *L'analisi economica e la ricerca della logica proprietaria*, in *Rivista critica di diritto privato*, 1996, p. 473 ss.; DEMSETZ H., *Toward a Theory of Property Rights*, in *The American Economic Review*, 1967, p. 347 ss.; MARANO G., *Diritti di proprietà*, in CIOCCA P., MUSU L., *Economia per il diritto*, 2006, p. 113 ss.

Il pensiero economico individua l'origine del diritto di proprietà privata nell'esigenza di porre rimedio alla tragedia dei *commons*³¹ che si configura qualora, tramite un uso eccessivo delle scarse risorse comuni, la comunità arrivi alla soglia della miseria. Tale fenomeno si verifica quando vi sia libero accesso alle risorse, c.d. beni comuni sottratti alle regole in materia di proprietà privata, e non siano predisposti dei meccanismi di riserva a favore di un limitato numero di soggetti pubblici o privati. L'uso eccessivo, causato dall'assenza di incentivi alla conservazione, determina il progressivo depauperamento della risorsa fino alla perdita del bene, con conseguente danno economico per l'intera comunità. L'uso del bene, sia esso per il soddisfacimento di bisogni primari della comunità o per lo svolgimento di attività lucrative, avviene assumendo decisioni riferite ad un periodo di tempo estremamente limitato, e senza tener conto del benessere collettivo né dei costi connessi. Il riconoscimento di un diritto di proprietà consente di ridurre il rischio di un danno per la società ed è solitamente riconosciuto dal pensiero economico quale risposta istituzionale alla tragedia dei *commons*.

Specularmente, se la risorsa già scarsa viene frazionata attribuendo un eccessivo numero di diritti di proprietà a più comproprietari e, conseguentemente, di diritti di esclusione di terzi, si verifica il sotto-utilizzo della risorsa, ossia un uso inefficiente. Il sotto-utilizzo determina rilevanti inefficienze economiche poiché si traduce non solo in una minor resa della stessa per il titolare, ma, bensì, in una lesione del benessere di altri individui o della società, poiché nessun soggetto ha l'effettivo privilegio di utilizzo. Questo fenomeno è identificato quale tragedia degli *anticommons*³². Parte della dottrina reputa che a tale fenomeno sia riconducibile l'attuale sistema di proprietà intellettuale poiché attribuisce una pluralità di diritti di proprietà su singoli frammenti di conoscenza necessariamente complementari, impedendo, così, un uso condiviso e

³¹ La teoria della tragedia dei *commons* è stata elaborata nel 1967 da Demsetz e le è stato dato risalto da Hardin. DEMSETZ H., *Toward a Theory of Property Rights*, in *The American Economic Review*, 1967; HARDIN G., *The tragedy of the commons*, *Science*, 1968, n. 162, p. 1243 e ss.; HARDIN G., *Extensions of "The tragedy of the commons"*, in *Science*, 1998, p. 682; PALMER T.G., *Intellectual property: a non-Posnerian law and economics approach*, in *Hamline Law Review*, 1989, p. 261 e ss.; BERKES F., FEENY D., MCCAY B.J., ACHESON M., *The tragedy of the commons: twenty-two years later*, in *Human Ecology*, 1990, p. 1 e ss.; KOPELMAN S., TURK T.A., YBARRA C.E., *Too many spoil the broth: how the tragedy of the anticommons emerges in organizations*, in *Economic Science Institute working papers*, 2012, p. 1 e ss.; GAMBARO A., *La proprietà. Beni, proprietà, possesso.*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 37 e ss.

³² Il concetto di *anticommons* è stato introdotto per la prima volta nel 1982 da Michelman ed è stato successivamente sviluppato da Heller ed Eisenberg. Si veda in tal senso MICHELMAN F., *Ethics, Economics and the Law of Property*, in *Nomos XXIV: Ethics, Economics and the Law*, NYU Press., 1982, p. 3 e ss.; HELLER M. A., *The tragedy of the Anticommons: property in the transition from Marx's to Market*, in *Harvard Law Review*, 1998, p. 621 e ss.; HELLER M.A., EISENBERG R.S., *Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research*, in *Science*, 1998, p. 698 e ss.

ostacolando l'avanzamento culturale e la crescita economica della società³³. Le principali criticità connesse alla tragedia degli *anticommons* riguardano la complessità della negoziazione e gli elevati costi di transazione nel caso in cui si intenda assemblare i singoli frammenti di conoscenza di cui siano titolari soggetti diversi, c.d. *fragment-holders*³⁴. Infatti, al fine di unire i diversi frammenti di conoscenza tutelati dai diritti di privativa intellettuale risulta necessario contrattare individualmente per ottenere il consenso di ogni proprietario, il quale può imporre un costo a suo piacimento.

L'interesse suscitato da tali teorie ha portato all'elaborazione di una teoria intermedia, caratterizzata dall'interazione tra proprietà pubblica e privata, la c.d. teoria dei *semicommons*³⁵. Tale teoria è focalizzata sulla possibilità per i proprietari di beneficiare dell'utilizzo congiunto della risorsa e delle economie di scala, raggiunte combinando interessi pubblici e privati. Il meccanismo di incentivazione risulta particolarmente complesso. Infatti, allocando privatamente i diritti posseduti sulla risorsa, gli incentivi del proprietario sono rafforzati e questo conduce a problemi di comportamento strategico. Il proprietario avrà interesse a tutelare la propria risorsa nello svolgimento delle diverse attività di sfruttamento, in questo modo si riducono gli effetti di sovrautilizzo derivanti dalla tragedia dei *commons*. Tuttavia, l'interazione tra l'utilizzo privato

³³ Parte della dottrina reputa che i diritti di proprietà intellettuale siano assimilabili a dei diritti di veto. Infatti, il diritto di escludere che inerisce a ciascuna situazione individuale di appartenenza può essere assimilato ad un diritto di veto rispetto all'uso sinergico di più beni complementari assegnati a diversi titolari. GAMBARO A., *La proprietà. Beni, proprietà, possesso.*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 38.

³⁴ I costi di transazioni aventi ad oggetto le invenzioni sono generalmente molto alti. L'asimmetria nell'informazione è uno degli aspetti che rende più complessa la circolazione di tali beni. Infatti, l'acquirente per determinare quanto è disposto a pagare per una determinata invenzione deve essere nelle condizioni di conoscerne gli aspetti tecnici per considerare la prospettiva di mercato. Tuttavia, il potenziale acquirente una volta deciso di non acquistare l'invenzione è in grado di avvantaggiarsi delle informazioni acquisite e può decidere di inventare a sua volta la medesima invenzione per poi servirsene. Gli accordi a protezione della segretezza, che devono essere conclusi *ex ante*, spesso possono risultare piuttosto costosi da far rispettare in sede di contenzioso. I brevetti consentono di semplificare la circolazione delle invenzioni sul mercato tramite ad esempio la concessione di licenze. Per un'analisi dei costi di transazione si veda KATZ A., *The potential demise of another natural monopoly: new technologies and the future of collective administration of copyright*, in *University of Toronto – law and economics research paper*, 2004, reperibile al sito www.ssrn.com.; POSNER R. A., *Economic analysis of law*, Aspen law & business, 1998, p. 76.

³⁵ SMITH H.E., *Semicommon property rights and scattering in the open fields*, in *Journal of Legal Studies*, 2000, p. 131 e ss.; FENNELL L.A., *Commons, anticommons, semicommons*, in OLIN J.M., *Program in Law and Economics Working Paper*, 2009, p. 1 e ss.; BERTACCHINI E., DE MOT J., DEPOORTER B., *Never Two without Three: Commons, Anticommons and Semicommons*, in *Review of Law and Economics*, 2009, p. 164.

e comune non elimina il fenomeno del sovra-utilizzo dal momento che i costi sono sostenuti solo parzialmente dai soggetti che vi hanno accesso³⁶.

Gli economisti associano la rilevanza del diritto di proprietà all'efficienza economica quale incentivo alla valorizzazione e all'accrescimento delle utilità del bene-oggetto, nonché allo svolgimento di attività produttive. Tale efficienza è dovuta alla corrispondenza che tale diritto realizza in capo al suo titolare tra l'investimento effettuato, il rischio insito nello svolgimento di tale attività (in termini di danni arrecati a terzi ed alea del risultato), ed il vantaggio/profitto da essa derivante.

Inoltre, l'istituto proprietario consente di internalizzare le esternalità, ossia le ricadute economiche a danno (c.d. esternalità negative) o a vantaggio (c.d. esternalità positive) di terzi, derivanti dallo svolgimento di un'attività. La proprietà, rendendo negoziabili le esternalità, le inserisce nella dinamica economica facendo sì che il costo o, rispettivamente, il beneficio di esse sia interamente sopportato o goduto da chi ha posto in essere quell'attività. Pertanto, nel caso in cui la conoscenza sia stata prodotta a costo zero non si verificano problemi di circolazione, mentre nel caso in cui siano stati sostenuti dei costi di produzione (*i.e.* costi per la ricerca), il prezzo del bene conoscenza deve internalizzare tali costi per farli ricadere sull'acquirente.

La rilevanza economica dei diritti di proprietà emerge non solo sul piano individuale ma anche su quello sociale. In particolare, l'efficienza del sistema economico nel suo complesso, ed in dettaglio del sistema di mercato, aumenta per effetto della valorizzazione dei beni e della promozione delle attività produttive, nonché per effetto della specializzazione del lavoro che il diritto proprietario favorisce. Conseguentemente, il titolare può effettuare e realizzare diverse scelte economiche in base alle capacità e attitudini personali.

La possibilità di assoggettare la conoscenza al sistema della proprietà privata attraverso i modelli di privativa è stata fortemente criticata su più fronti dalla dottrina economica e giuridica³⁷.

Parte della dottrina ha contestato tale possibilità evidenziando che una delle caratteristiche della conoscenza è che non può essere annullata mediante il suo trasferimento, aspetto che, invece, caratterizza il meccanismo dei diritti di proprietà. Infatti, dopo che è stata acquisita da un soggetto, questi continuerà a “conoscere”

³⁶ I proprietari, infatti, tendono a distribuire i benefici verso quella che è la parte posseduta del *common* generale e di deviare gli effetti negativi verso altre parti dell'asset. Si veda in tal senso SMITH H.E., *Governing the Tele-Semicommons*, in *Yale Law Journal on Regulation*, 2005, p. 289 e ss.

³⁷ Si veda in tal senso ROTHBARD M.N., *Man, economy and State with power and market*, Ludwig von Mises institute, Auburn, 2004, p. 1133 e ss. Nella dottrina statunitense si vedano PLANT A., *The economic theory concerning patent for inventions*, in *Economica*, 1934, p. 30 e ss.; KAHN A. E., *Fundamental deficiencies of the American patent law*, in *American Economic Review*, 1940, vol. 30, p. 475 e ss.

indipendentemente dal fatto che trasferisca la nozione ad altri³⁸. Si verifica, pertanto, una sorta di perpetuità della conoscenza in capo al soggetto, indipendente dal trasferimento del bene.

Altra parte della dottrina sottolinea la sostanziale differenza tra i diritti di privativa ed il diritto di proprietà, consistente nella durata temporanea dei primi.

Inoltre, alla luce della diffusa idea che la produzione di innovazione sia frutto non del lavoro di un solo individuo ma sia l'esito di un processo cumulativo che necessita di conoscenze complementari, parte della dottrina economica reputa che l'eccessivo frazionamento della conoscenza in una molteplicità di diritti proprietari, che ne impediscono l'uso congiunto e coordinato, possa essere di ostacolo alla crescita culturale ed economica della società³⁹.

Lo stesso scetticismo si può evidenziare nella dottrina giuridica che ha sottolineato la necessità di riconsiderare in maniera critica, alla luce della realtà socio-economica e tecnologica in continua evoluzione, la tesi del diritto di proprietà per garantire una protezione giuridica idonea degli interessi connessi allo sfruttamento economico dell'innovazione⁴⁰. Alcuni autori sottolineano la necessità di adottare nuovi schemi di configurazione giuridica, poiché quelli legati al modello proprietario rischiano di tradursi in un ostacolo al progresso della scienza e della tecnica⁴¹. Secondo tali autori, in relazione a tipologie di brevetto quali quelli in campo farmaceutico e biotecnologico-agricolo, il rischio sarebbe ulteriormente incrementato ponendosi in contrasto con i diritti fondamentali quali la tutela della salute, dell'ambiente e della biodiversità, nonché dell'equa distribuzione della ricchezza tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo. In ragione di tali rischi sarebbe opportuno interrompere l'armonizzazione a livello internazionale in attesa di elaborare nuove forme di protezione che consentano un bilanciamento tra interessi generali e individuali.

³⁸ Se la conoscenza passa da un soggetto A ad un soggetto B, il soggetto A continuerà a possederla perché ormai fa parte del proprio bagaglio di conoscenza. Parimenti, bisogna sottolineare che la ripetizione della medesima informazione non moltiplica la conoscenza ma rimane sempre unitaria (*i.e.* $1+1=1$, non 2). GRANDSTRAND O., *Economics, Law and Intellectual Property. Seeking strategies for research and teaching in a developing field*, 2003, p. 7 e ss.

³⁹ GHIDINI G., *Profili evolutivi del diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, 2001, p. 117 e ss.; MASKUS K.E., REICHMAN J.H., *The globalization of private knowledge goods and privatization of global public goods*, in MASKUS K.E., REICHMAN J.H., *International public goods and transfer of technology under a globalized intellectual property regime*, 2005, p. 3 e ss.

⁴⁰ Si vedano tra tutti MESSINETTI D., *Beni immateriali*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana*, 1988, p. 1 e ss.; PUGLIATTI S., *La proprietà e le proprietà*, in *La proprietà nel nuovo diritto*, 1964, p. 145 e ss.

⁴¹ BORRONI A., COLOMBO L., DRAGONI M., FERRARI E., MAZZEI G., VERANI M., *Questioni di diritto industriale*, Napoli, 2014, p. 452.

Parimenti, tale ricostruzione è stata criticata con riferimento ai brevetti. Alcuni autori hanno tradizionalmente sostenuto che i brevetti non possano essere ricondotti nei diritti di proprietà poiché questi sono volti ad evitare le perdite (in termini di privazione del bene), mentre i brevetti creano di per sé delle barriere limitando l'accesso della società alle invenzioni.

1.3. Il carattere immateriale dei diritti di privativa.

Uno dei principali ostacoli nella qualificazione della conoscenza è dettato dal carattere immateriale della stessa. Tale carattere assume particolare rilevanza tant'è che in alcuni Paesi nordici e in Svizzera, i diritti di privativa intellettuale vengono definiti diritti su beni immateriali, sottolineandone una delle caratteristiche principali.

I beni immateriali si distinguono dai beni materiali per le caratteristiche dell'intangibilità e della forma priva di fisicità. I beni immateriali tutelati dai diritti di privativa sono in larga parte il prodotto della creatività dell'uomo in campo industriale, scientifico, letterario e artistico. Le categorie di beni protette dai diritti di privativa sono andate espandendosi nel corso degli anni, si vedano, quale esempio, le nuove forme di vita, il campo tecnologico, biotecnologico, ecc.

Altra caratteristica propria dei beni immateriali è la non rivalità, data dal fatto che il consumo dello stesso bene nello stesso momento da parte di più persone non lo fa venire meno depauperandolo. Ciò consente di assimilare la conoscenza ai beni pubblici⁴².

Nella seconda metà del diciannovesimo secolo, la scuola pandettistica tedesca, interpretando il positivismo scientifico del tempo, ha elaborato la teoria del bene

⁴² I beni pubblici, dal punto di vista economico, sono caratterizzati dalla non rivalità, ossia il godimento e lo sfruttamento da parte di un soggetto non interferisce con quelli degli altri e non determina una perdita per la società creando, a contrario, un'esternalità positiva. A questa si affianca la non-esclusività, che giustifica l'intervento legislativo per incentivare l'innovazione. GHIDINI G., *Profili evolutivi del diritto industriale. Innovazione, concorrenza, benessere dei consumatori, accesso alle informazioni.*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 64; ELKIN-KOREN N., SAZBERGER E. M., *The law and economics of intellectual property in the digital age. The limits of analysis*, Routledge, Londra, 2012, p. 43; DUFFY J. F., *Rethinking the prospect theory of patents*, in *The University of Chicago Law Review*, 2007, p. 464.

immateriale⁴³. Ciò ha consentito di qualificare come immateriali le opere e le invenzioni, in quanto prodotti distinti dal supporto materiale che le rende accessibili e fruibili dall'esterno, e di attingere all'istituto proprietario quale tecnica giuridica di tutela.

Ciò posto, si evidenzia la necessità di distinguere il bene immateriale, che consiste nella creazione, dal bene oggetto del diritto di privativa. La creazione intellettuale non è localizzabile nello spazio, a differenza dell'atto della sua creazione. Il diritto di privativa consiste nel diritto del titolare di utilizzo del bene e di impedirne ad altri l'uso, per quanto regolato dai diritti di privativa stessi. In questo modo, i beni immateriali oggetto dei diritti di privativa vengono trasformati in qualcosa di materiale dal diritto di privativa⁴⁴.

La componente immateriale delle creazioni rileva, oltre che per la qualificazione di tali diritti e l'individuazione del conseguente regime giuridico, per la collocazione dei prodotti sul mercato.

Infatti, le regole algebriche normalmente applicabili al trasferimento nei mercati dei beni materiali non possono applicarsi al trasferimento dei beni oggetto di privativa poiché questi beni intangibili sono caratterizzati dall'ubiquità, ossia non sono collocati nello spazio e nel tempo⁴⁵.

Conseguentemente, la collocazione di tali beni sul mercato deve avvenire tenendo in considerazione siffatte caratteristiche e valutando l'incidenza delle diverse componenti materiali e immateriali. Infatti, la quasi totalità dei prodotti industriali è la sintesi e la risultante di una componente materiale, consistente negli strumenti e nella materia, e di una immateriale data da *know-how*, tecniche e modelli, siano essi tradizionali o di nuova invenzione. Se le tecniche e i modelli sono ormai diffusi e caduti in pubblico dominio la loro rilevanza rispetto alla componente materiale è minima, ma se si tratta di un prodotto innovativo, la componente immateriale assume un valore prevalente. In tali casi, i costi affrontati per la ricerca e lo sviluppo dell'idea innovativa

⁴³ KOHLER J., *Zur Konstruktion des Urheberrechts*, in *Archiv für bürgerliches Recht*, 1897, p. 241 e ss.; KOHLER J., *Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht*, Stuttgart 1907; PARDOLESI R., *Diritti della personalità*, in AIDA, 2005, XIV, p. 9 e ss.; SPADA P., *Arte generale*, in AUTERI P., FLORIDIA G., MANGIN V., OLIVIERI G., RICOLFI M., SPADA P., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, 2005, p. 6 e ss.; MORGESE G., *L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs)*, 2009, p. 11 e ss.

⁴⁴ KUR A., DREIER T., *European intellectual property law. Text, cases and material*, 2013, p. 2 e ss.

⁴⁵ Il trasferimento dei beni materiali soggiace alla regola secondo la quale bene trasferito dal patrimonio di un soggetto a quello di un altro determina una posta negativa nel patrimonio del soggetto che lo cede, ed una posta positiva nel patrimonio del soggetto che lo acquisisce. La medesima regola non è applicabile con riferimento al trasferimento dei beni immateriali dal momento che proprio il carattere immateriale del bene non consente che esso si consumi con il trasferimento e, conseguentemente, non si determina una perdita del bene conoscenza nel patrimonio del soggetto che lo trasferisce.

sono notevolmente superiori rispetto al costo della materia impiegata. Attualmente, la componente immateriale dei prodotti industriali, soprattutto nei settori tecnologicamente più avanzati, ha assunto una rilevanza preminente, a cui corrisponde una centralità anche sul piano giuridico.

Con riferimento alla collocazione di tali beni sul mercato e al loro trasferimento, la dottrina si è interrogata sulla possibilità di utilizzare i principi economici a fondamento dei diritti di proprietà⁴⁶ ed in particolare le teorie utilitaristiche⁴⁷.

Secondo altri autori, non vi sarebbe motivo per differenziare il trattamento di beni materiali e immateriali dal momento che anche per i beni immateriali si presentano i problemi legati alla questione dell'internalizzazione dei costi esterni e della promozione di investimenti in un contesto di mercato⁴⁸. Inoltre, ciò che consiste in un'esternalità positiva per alcuni, ad esempio per chi utilizza la conoscenza, è contemporaneamente un'esternalità negativa per altri, ossia per i produttori di conoscenza. Tale ricostruzione è stata fortemente criticata da chi la reputa errata alla luce dei principi economici, poiché non tiene conto della natura pubblicistica del bene-conoscenza. Le teorie utilitaristiche non sarebbero pertanto applicabili al trasferimento della conoscenza poiché si correrebbe il rischio di reprimere le esternalità positive, ossia le esternalità a vantaggio dei terzi⁴⁹. Infatti, un esterno positivo implica che dopo un'operazione vantaggiosa per tutte le parti coinvolte si crei ulteriore valore che maturerà per tutti i partecipanti e per i terzi. Ciò comporta la creazione netta di valore mentre nel caso di esternalità negative implica una perdita netta di valore. Tale differenza non determina una distribuzione di valore come ricostruito da alcuni ma bensì una contrapposizione tra creazione e perdita.

⁴⁶ Si veda PLANT A., *The economic theory concerning patents for inventions*, in *Economica*, 1934, p. 30 e ss. Sul concetto di 'ownership' dei beni immateriali nei sistemi di common law si veda MOCCIA L., *Il modello inglese di proprietà*, in ALPA G., BONELL M.J., CORAPI D., MOCCIA L., ZENO-ZENCOVICH V., *Diritto privato comparato. Istituti e problemi*, 2008, Laterza, Bari, p. 43 e ss.

⁴⁷ Si rimanda l'esame delle ragioni utilitaristiche al successivo paragrafo 2.2.

⁴⁸ GUELLEC D., VAN POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE B., *The economics of the European patent system*, Oxford University Press, 2007, p. 51.

⁴⁹ Si veda LEMLEY A. M., *Ex Ante Versus Ex Post Justifications for Intellectual Property*, in *University of Chicago Law Review*, 2004, p. 71.

2. La *ratio* di tutela dei diritti di privativa.

Nell'analisi economica dei diritti di proprietà intellettuale sono state generalmente applicate le categorie concettuali dell'economia neoclassica⁵⁰.

Le ragioni sottese alla tutela dei diritti di privativa sono molteplici, tuttavia possono essere ricondotte nell'alveo di due macro categorie, quella delle ragioni idealiste e quella delle ragioni utilitaristiche sottese ai diritti di privativa⁵¹. La riconduzione in una o nell'altra categoria è strettamente connessa alla qualifica che si attribuisce ai diritti di privativa.

Le ragioni idealiste generalmente si basano sulla doverosità morale del riconoscimento della paternità della creazione intellettuale, dal quale deriva la necessità di tutelare i diritti morali⁵² ed economici dell'inventore.

Le ragioni utilitaristiche, invece, si focalizzano sugli interessi pubblici e sull'influenza che può avere l'uso di un bene sulla società dal punto di vista della concorrenza, dell'innovazione, del soddisfacimento dei consumatori e della capacità di contribuire allo sviluppo economico e sociale della società⁵³.

⁵⁰ In letteratura economica e giuristica si vedano ARROW K. J., *Il benessere economico e l'allocazione delle risorse per l'attività inventiva*, in EGIDI M., TURVANI M., *Le ragioni delle organizzazioni economiche*, Rosenberg & Sellier, Torino, 1994, p. 117 e ss.; KITCH E. W., *Elementary and persistent errors in the economic analysis of intellectual property*, in *Vanderbilt Law Review*, 2000, p. 1727 e ss.; LANDES W.M., POSNER R.A., *The economic structure of Intellectual property law*, in *Harvard University Press*, Cambridge, 2003; MENELL P.S., *Intellectual property: general theories*, in *Encyclopedia of law and economics*, 2000, p. 129 e ss.

⁵¹ Tale ricostruzione è stata presentata in chiave sistematica in un *report* presentato al Senato degli Stati Uniti quale giustificazione della concessione di un diritto di privativa all'inventore ed è stata poi estesa a tutto il sistema dei diritti di privativa intellettuale. In particolare sono state distinte la teoria del diritto naturale, la teoria della ricompensa, la teoria dell'incentivo a creare e la teoria del contratto sociale o della divulgazione della scoperta. Si veda MACHLUP F., *An economic review of the patent system, study No. 15 Subcommittee on patents, trademarks, and copyrights of the Committee on the Judiciary- US Senate*, 85th Congress, 2nd Session, Washington, 1958; KEELING D.T., *Intellectual property rights in Eu law*, 2004, p. 243. Successivamente, è stata utilizzata da parte della dottrina per suddividere le argomentazioni a favore della concessione dei brevetti a seconda che siano basate sul diritto naturale o su un approccio utilitaristico. GUELLEC D., VAN POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE B., *The economics of the European patent system*, Oxford University Press, 2007, p. 46.

⁵² Il diritto morale consiste nel diritto ad essere riconosciuto come l'autore o l'inventore della creazione. Trattasi di un autonomo diritto rispetto al diritto economico che ne consegue.

⁵³ WIPO Intellectual Property Handbook, par. 1.1.

Tuttavia, si rileva come in materia di diritti di privativa intellettuale, la tendenza sia quella di concentrare l'analisi su questioni sempre più specifiche, con il rischio di perdere la continuità con i principi economici sottesi alla proprietà di beni materiali. Tale rischio secondo alcuni autori è aumentato dalla tendenza nell'analisi economica di ricondurre, limitandole, tutte le questioni relative ai diritti di privativa intellettuale al *trade-off* tra l'incentivo all'invenzione e l'accesso alla conoscenza⁵⁴.

2.1. Le ragioni idealiste. La tutela dei diritti morali ed economici dell'inventore.

Qualificato il diritto di privativa intellettuale quale un diritto naturale dell'inventore sull'idea o sull'invenzione che deriva dalla paternità della stessa⁵⁵, si rende necessario delineare una forma di tutela da parte della società dei diritti morali ed economici dell'inventore.

Tale tutela può avvenire nelle forme del diritto di proprietà o del risarcimento da parte della società per l'invenzione sviluppata.

La teoria del diritto di proprietà si fonda sull'assunto che le idee, beni immateriali, possano essere possedute dal loro inventore. Secondo questa ricostruzione, il diritto di proprietà dell'idea è protetto attraverso il riconoscimento del diritto di privativa⁵⁶ e

⁵⁴ LANDES W. M., POSNER R. A., *Economic structure of intellectual property law*, 2003, p. 11; POSNER R. A., *Intellectual property: the law and economics approach*, in *Journal of economic perspectives*, 2005, p. 57. Si vedano, inoltre, TOWSE R., HOZHAUER R., *Economics of Intellectual Property Rights 4*, US: Edward Elgar International, 2002; GRANSTRAND O., *The Economics and Management of Intellectual Property: Towards Intellectual Capitalism*, US: Edward Elgar, 1999; BRAGA C. A. P., FINK C., SEPULVEDA C. P., *Intellectual Property Rights and Economic Development*, in *World Bank Discussion Papers*, 2000.

⁵⁵ Si veda quanto detto *supra* nota 23.

⁵⁶ L'efficienza del riconoscimento del diritto di esclusiva è stata provata dall'analisi economica del diritto condotta, principalmente, in chiave consequenzialista, ossia interpretando le norme argomentando sulla base delle conseguenze delle diverse soluzioni interpretative adottabili. Secondo parte della dottrina, tramite l'attribuzione di un'esclusiva si verifica una privatizzazione della conoscenza, limitando lo sfruttamento dell'invenzione al solo inventore. Tale diritto esclusivo può tradursi in un extra-rendimento, eccedente il normale profitto competitivo, che consente di recuperare i costi di ricerca e compensare il rischio. Inoltre, è possibile ridurre gli *spillover* positivi di conoscenza dal momento che tali diritti ostacolano normalmente l'accesso ad invenzioni già esistenti.

svolge una funzione remunerativa dei costi e dei rischi affrontati dall'imprenditore consentendogli di allocare il bene sul mercato e di ricavarne un utile⁵⁷.

La teoria del risarcimento o della ricompensa, invece, si basa sull'assunto secondo il quale all'invenzione sia possibile riconoscere un dato valore per la società e, pertanto, l'ideatore possa chiedere un compenso per il valore aggiunto fornito alla società ed il contributo scientifico al progresso. La forma ideale per riconoscere tale forma di risarcimento è il riconoscimento di un monopolio temporaneo sull'invenzione⁵⁸. Secondo tale ricostruzione il diritto di privativa intellettuale assume la forma di una mera ricompensa per l'inventore e non rileva la possibile funzione di incentivo allo sviluppo della società o del progresso tecnologico.

Alcuni autori hanno sviluppato le ragioni idealiste al fine di estenderne l'applicazione al sistema brevettuale per giustificare il fatto che gli inventori possano godere economicamente dei frutti delle loro opere intellettuali. A questa ragione morale, che vede la tutela dei diritti economici giustificata sulla base della paternità dell'opera, si aggiungono due giustificazioni pratiche consistenti nel fatto che la tutela tramite il diritto di privativa comporti un aumento del numero di invenzioni in assoluto e di quelle rese di pubblico dominio.

Con riferimento al sistema brevettuale, le ragioni idealiste, connesse al riconoscimento del diritto naturale, hanno trovato particolare riscontro nel sistema statunitense⁵⁹. Ciò poiché, riferendosi ad un principio generale, non necessitano di ulteriore prova in caso di contenzioso, a differenza delle ragioni utilitaristiche che necessitano di prove empiriche⁶⁰. Nel sistema europeo, invece, le teorie basate sul diritto morale trovano minor rilievo dal momento che uno dei principali gli scopi

⁵⁷ SENA G., *Beni materiali, beni immateriali e prodotti industriali: il complesso intreccio delle diverse proprietà*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2004, p. 58 e ss.; STIGLITZ J. E., *Economic foundations of intellectual property rights*, in *Duke Law Journal*, 2008, p. 1719.

⁵⁸ Nella seguente trattazione, si fa riferimento alla nozione economica di monopolio che si distingue da quella di proprietà. Il diritto di proprietà comporta un diritto di esclusiva, mentre il termine monopolio evoca una perdita del *welfare* della società. MACHLUP F., *An economic review of the patent system, study No. 15 Subcommittee on patents, trademarks, and copyrights of the Committee on the Judiciary- US Senate, 85th Congress, 2nd Session, Washington, 1958, p. 21 e ss.*; KITCH E. W., *The law and economics of intellectual property rights: elementary and persistent errors in the economic analysis of intellectual property*, in *Vanderbilt Law Review*, 2000, p. 1727 e ss.

⁵⁹ LEMLEY A. M., *Ex Ante Versus Ex Post Justifications for Intellectual Property*, in *U. Chi. L. Rev.*, 2004, p. 129 e ss.

⁶⁰ Le prove empiriche supportano il riconoscimento di un diritto di brevetto solo nel caso in cui questo incrementi il benessere sociale con conseguente necessità di verificare il soddisfacimento delle condizioni economiche e sociali. Tuttavia, si rileva come ciò risulti non sempre di facile soluzione in sede contenziosa.

perseguito dall'Unione è di promuovere lo sviluppo tecnologico e scientifico nei settori di interesse pubblico⁶¹.

2.2 Le ragioni utilitaristiche. Lo sviluppo tecnologico e scientifico della società.

Il rapporto tra diritti di proprietà intellettuale e lo sviluppo della società è sempre stato al centro dei principali dibattiti economici⁶². Infatti, è pacificamente riconosciuto che le lacune nella conoscenza siano tra i fattori che determinano il margine tra i Paesi sviluppati ed i Paesi in via di sviluppo⁶³.

Conseguentemente, i diritti di proprietà intellettuale costituiscono di per sé un ostacolo alla possibilità di colmare tale divario e allo sviluppo dei Paesi⁶⁴. In particolare, il dibattito è divenuto sempre più rilevante in seguito all'adozione dell'accordo TRIPS che ha imposto il regime dei diritti di proprietà proprio dei Paesi occidentali (c.d. Paesi

⁶¹Articolo 3, Versione consolidata del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007, OJ C115/13.

⁶² FAZZANI L., HART T., *Intellectual Property Law*, 2004, p. 3.

⁶³ Studi degli economisti dimostrano che i Paesi sviluppati in cui vi sia un sistema di tutela dei diritti di proprietà intellettuale sono generalmente caratterizzati da una crescita economica, vedono diminuire il tasso di disoccupazione e godono di un sistema di istruzione più qualificato. HOMERE J. R., *Intellectual property rights can help stimulate the economic development of least developed countries*, in *The Columbia Journal of law & arts*, 2004, p. 277 e ss.

⁶⁴ FRAME J. D., *National commitment to intellectual property: an empirical investigation*, in *Journal of Law & Technology*, 1987, p. 209 e ss.

sviluppati) creando un potenziale ostacolo all'accesso alla conoscenza per i Paesi in via di sviluppo⁶⁵.

Le ragioni utilitaristiche, nel valorizzare gli interessi pubblici, prendono in considerazione aspetti quali il comportamento di inventori e clienti, le caratteristiche delle invenzioni, il quadro informativo, la struttura del mercato e gli obiettivi perseguiti dai governi.

L'approccio utilitaristico si basa sull'assunto secondo il quale la non rivalità del bene conoscenza lo rende meno attrattivo per inventori ed investitori⁶⁶, dal momento che una determinata porzione di conoscenza può essere utilizzata contemporaneamente da diverse persone in luoghi differenti, senza venire intaccata dall'uso⁶⁷. A riguardo si evidenzia che il costo marginale dell'utilizzo di una porzione di conoscenza è pari a zero.

Pertanto, l'interesse pubblico deve essere bilanciato con l'interesse del privato che non avrà stimolo a inventare se non trova un riscontro economico delle spese

⁶⁵ Per questo motivo, da tempo i Paesi in via di sviluppo chiedono l'adozione di un regime di diritti di privativa orientato allo sviluppo. Nel 2004 l'Assemblea Generale dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO), accogliendo le richieste, ha deciso di portare avanti un programma *ad hoc*. Gli esperti hanno ritenuto la decisione particolarmente rilevante poiché per la prima volta l'area della proprietà intellettuale è stata valutata in un'ottica di sistema. Inoltre, l'Assemblea ha chiarito che la missione dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale è quella di promuovere l'attività intellettuale creativa e di trasferire tecnologia ai Paesi in via di sviluppo. La nuova agenda per lo sviluppo richiede di accertare come i diversi regimi di proprietà intellettuale incidano sui Paesi in via di sviluppo. In particolare, con riferimento al sistema di tutela brevettuale, l'analisi costi benefici risulta differente rispetto a quanto previsto per i Paesi sviluppati. Infatti, da un lato il riconoscimento di brevetti esteri nel proprio territorio comporta un ostacolo all'utilizzo di quella tecnologia senza il pagamento delle *royalties*, dall'altro il riconoscimento può favorire gli investimenti da parte di industrie straniere in ricerca e sviluppo nel Paese ed il trasferimento tecnologico nonché può svolgere una funzione di stimolo per la ricerca e lo sviluppo locali. La scelta a favore dell'una o dell'altra strategia è una scelta di politica economica e governativa di cui è possibile vedere i diversi approcci nel mondo. Per una ricostruzione dei diversi approcci si veda KIRCHANSKI S., *Protection of U.S. patent rights in developing Countries: U.S. efforts to enforce pharmaceutical patents in Thailand*, in *Loyola of Los Angeles International & Comparative Law Journal*, 1994, p. 569 e ss.; LOEW L., *Creative industries in developing Countries and intellectual property protection*, in *Vanderbilt Journal of entertainment and technology law*, 2006, p. 171 e ss.

⁶⁶ GUELLEC D., VAN POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE B., *The economics of the European patent system*, Oxford University Press, 2007, p. 50.

⁶⁷ Si tratta della c.d. non rivalità del bene intellettuale, si veda al riguardo JEFFERSON, *The economics of the european patent system*, p.3/33. Si rinvia a quanto in par. 1.3.

sostenute per la ricerca. Al tal fine la dottrina ha elaborato molteplici teorie che si differenziano per il diverso incentivo offerto per l'invenzione.

Nella categoria delle teorie utilitaristiche basate sull'interesse pubblico, sono riconducibili la teoria della divulgazione e del risarcimento, la teoria degli incentivi all'innovazione, la teoria della concorrenza eccessiva/prevenzione e la teoria del ciclo della creazione delle opere intellettuali⁶⁸.

Secondo la teoria della divulgazione e della compensazione o risarcimento, posto l'interesse della società alla divulgazione dell'invenzione, la società conclude un contratto con gli inventori che vengono remunerati attraverso il monopolio temporaneo dell'invenzione resa pubblica⁶⁹. Il libero accesso alle informazioni incentiva lo sviluppo e l'innovazione sia da parte del monopolista che da parte delle altre aziende.

La teoria degli incentivi, invece, si basa sull'assunto secondo il quale il riconoscimento di un profitto incentiva gli inventori a sviluppare nuove opere⁷⁰. La regolamentazione dei diritti di privativa si pone l'obiettivo di favorire l'efficienza del mercato, intesa quale benessere generale della società e massimizzazione dei profitti⁷¹. Tale teoria pone quali parametri fondanti l'analisi, il carattere pubblico dei beni oggetto di privativa intellettuale ed il necessario intervento legislativo, senza il quale non potrebbe essere raggiunto un livello culturale e tecnologico sufficiente, nonché la

⁶⁸ ODDI A. S., *Un-unified economic theories of patents. The not quite holy grail.*, in *Notre Dame Law Review*, 1999, p. 273 e ss.

⁶⁹ Questa teoria è stata progressivamente elaborata dai giudici inglesi nel XVIII secolo e riflette da vicino uno dei requisiti imposti dagli uffici brevetti, ossia la descrizione dell'invenzione nel documento con il quale si richiede il rilascio del brevetto. In merito alla divulgazione, si evidenzia la necessità di distinguere tale concetto da quello di pubblico dominio dell'invenzione. La divulgazione evoca il fatto che l'invenzione non sia tenuta nascosta alla società, il pubblico dominio, invece, implica che tutti possano liberamente sfruttare l'invenzione.

⁷⁰ ELKIN-KOREN N., SAZBERGER E. M., *The law and economics of intellectual property in the digital age. The limits of analysis*, Routledge, Londra, 2012, p. 57; BOYLE J., *Taking stock: the law and economics of intellectual property rights: Cruel, Mean, or Lavish? Economic Analysis, Price Discrimination and Digital Intellectual Property*, in *Vanderbilt Law Review*, 2015, p. 2007 e ss.

⁷¹ Si fa riferimento all'efficienza statica, propria delle teorie elaborate dalla scuola di Chicago. Il diritto di privativa deve essere qualificato come un costo, dal momento che crea un monopolio nel mercato. Secondo la teoria degli incentivi, il mercato è inefficiente quando non è caratterizzato da una pluralità di operatori sia dal lato dell'offerta che della domanda, quando vi è asimmetria di informazioni e, infine, quando il bene immesso sul mercato è un bene pubblico. L'intervento normativo si pone così quale rimedio all'inefficienza del mercato.

convinzione che il modello dei diritti di proprietà sia il più veloce e meno gravoso per la società per riconoscere l'incentivo⁷².

La teoria dell'eccessiva concorrenza, ponendosi quale correttivo della teoria della divulgazione e compensazione, evidenzia la necessità di riconoscere il monopolio al solo inventore al fine di evitare un'eccessiva concorrenza tra le società⁷³. La libera concorrenza può generare un tasso di invenzioni inferiore rispetto al livello ottimale per la società a causa del carattere 'pubblico' del bene conoscenza.

Infine, la teoria del ciclo delle creazioni di opere intellettuali ritiene che più velocemente si sviluppa un ciclo di un'opera, maggiori saranno gli effetti benefici sullo sviluppo dell'economia e della società.

L'approccio utilitaristico e le diverse teorie basate sugli interessi pubblici si prestano meglio al perseguimento degli obiettivi posti dall'Unione. Infatti, è immediato notare come il diritto di proprietà intellettuale in generale, e la tutela brevettuale nello specifico, sono considerati a livello di politiche europee quali strumenti per incrementare la crescita economica, più che come un risarcimento moralmente dovuto all'inventore.

2.2.1 I brevetti quali strumenti strategici per incentivare l'innovazione.

Le teorie utilitaristiche sono il fondamento del pensiero economico moderno del diritto dell'innovazione. Con riferimento al settore dell'innovazione e, conseguentemente, al sistema brevettuale, si evidenzia che i mercati non sono in grado di generare autonomamente un livello di innovazione sufficiente, dal momento che la conoscenza si può qualificare come bene pubblico e gli investimenti in innovazione sono caratterizzati da un elevato grado di rischio che funge da deterrente e allontana i capitali. È necessario, pertanto, incentivare gli investimenti in creazione ed innovazione convogliandovi le risorse.

Conseguentemente, l'approccio economico generalmente diffuso alla tutela brevettuale è di stampo prettamente utilitaristico, ossia si riferisce ai benefici della società e al rapporto tra costi e benefici. Tradizionalmente, i brevetti non sono valutati quali diritti naturali riconosciuti all'inventore in quanto tale, ma quali strumenti politici che i governi dovrebbero sfruttare nell'interesse della società.

L'approccio utilitaristico al sistema brevettuale europeo concorda con la teoria degli incentivi e si fonda sul *trade-off* tra vantaggi, in termini di incentivo all'invenzione,

⁷² ANDERSEN B., *If "Intellectual Property Rights" is the answer, what is the question? Revisiting the patent controversies*, in *Economic of Innovation and New Technology*, 2004, p. 417 e ss.

⁷³ Si rimanda a quanto nel paragrafo 5.

e costi, in termini di limite alla diffusione⁷⁴. Infatti, è interesse primario della società che l'invenzione sia sviluppata, prima ancora che divulgata e a tal fine è opportuno prevedere degli incentivi con funzione di stimolo.

A riguardo, si rileva che le invenzioni che implicano un avanzamento scientifico e tecnologico sono di norma la risultante di ricerche estremamente lunghe, complesse e costose condotte prevalentemente da imprese private. Ciò rende evidente la necessità di fruire di una remunerazione per gli investimenti effettuati, poiché in caso contrario verrebbe meno l'incentivo a proseguire nel processo inventivo⁷⁵.

I brevetti si configurano, così, quale contratto con cui la società si impegna *ex ante* a concedere agli inventori il diritto di privativa nel caso in cui sviluppino un'invenzione⁷⁶.

Da un punto di vista prettamente pubblicistico, la società ha interesse a rendere le invenzioni pubbliche e a favorire lo sviluppo tecnologico al fine di massimizzare il *welfare*. La pubblicità delle invenzioni consente da un lato lo sviluppo della società e dell'economia, che trae vantaggio dall'applicazione delle nuove invenzioni, e dall'altro favorisce un sempre maggiore sviluppo tecnologico, poiché i soggetti possono sviluppare nuove invenzioni a partire da quelle esistenti, avendo già una base di lavoro sviluppata (c.d. invenzioni dipendenti)⁷⁷.

⁷⁴ L'approccio utilitaristico identifica i brevetti quali un incentivo per ulteriori innovazioni, non come una ricompensa per l'innovazione posta in essere. L'approccio utilitaristico configura i brevetti come strumento politico, legato a taluni obiettivi e circostanze.

⁷⁵ KAPLAN R. S., NORTON D. P., *Mappe strategiche. Come convertire i beni immateriali in risultati tangibili*, De Agostini, Novara, 2005, p. 209.

⁷⁶ Questo meccanismo si basa, inoltre, sul fatto che il costo d'invenzione è un costo variabile e sommerso, da sostenere una volta prima della produzione del bene inventato. Ciò determina potenziali problemi di parassitismo. I diritti di privativa e nello specifico i brevetti, sono stati ideati al fine di risolvere il problema del c.d. *free-riding*, termine usato per descrivere il fenomeno del parassitismo che si verifica quando soggetti diversi dall'inventore utilizzano un'invenzione senza pagare per l'utilizzo. PUGATCH M. P., *The international political economy of intellectual property rights*, 2004, p. 19 e ss.

⁷⁷ L'importanza fondamentale attribuita nei sistemi europei alla divulgazione delle invenzioni si rileva nel fatto che il rilascio di un brevetto avviene a patto che sia fornita una descrizione dettagliata dell'invenzione, che resta pubblica. Ciò favorisce le invenzioni derivate e la creazione di invenzioni sostitutive, che sono in grado di aumentare il welfare se volte ad abbassare i prezzi del mercato. Le invenzioni c.d. dipendenti sono quelle che adottano in tutto o in parte la stessa idea di produzione della prima invenzione andando a svilupparla. Il fenomeno dei brevetti dipendenti è particolarmente diffuso nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie. GUELLEC D., VAN POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE B., *The economics of the European patent system. Ip policy for innovation and competition*, 2007, p. 75 e ss.

La segretezza, invece, non è ottimale per la creazione di benefici per la società, ostacola lo sviluppo della società ed impedisce l'elaborazione delle c.d. invenzioni dipendenti⁷⁸. Infatti, rappresenta un costo per la società l'ipotesi in cui l'invenzione sia a disposizione di un solo produttore e non di un'intera categoria, oltre al rischio che quel produttore non sia in grado di sfruttare al meglio l'invenzione. La società trae guadagni solo se l'invenzione è nelle mani di qualcuno in grado di sfruttarla in maniera efficiente. I guadagni per la società assumono la forma di nuove invenzioni, o nuovi sviluppi della medesima invenzione.

Inoltre, inventare nuovamente conoscenze già esistenti configura uno spreco di risorse sociali⁷⁹. Una volta che un'invenzione è stata posta in essere, è interesse della società che sia resa disponibile gratuitamente a tutti i potenziali utenti. Se una porzione di conoscenza già esistente può essere imitata da altri, senza che anche essi debbano sostenere i costi di invenzione, si verifica una 'ricaduta positiva'. Ciò poiché in primo luogo, una condizione di perfetta concorrenza del mercato può portare alla riduzione dei prezzi dei beni. In secondo luogo, se aumentando i soggetti interessati alla produzione di una determinata invenzione, i costi di ricerca e sviluppo possono abbassarsi e, conseguentemente, si verifica una riduzione del prezzo del prodotto finale.

Tuttavia, si evidenzia che, in assenza di adeguata protezione dell'inventore, il meccanismo di mercato porterebbe a sotto-investimenti nella ricerca in generale e ad un eccessivo investimento in settori particolari.

Una soluzione tradizionale proposta dagli economisti è quella di fornire al pubblico i beni⁸⁰. Il governo dovrebbe sponsorizzare inventori o invenzioni al fine di renderle gratuite per tutti gli utenti. In tal modo, le invenzioni diverrebbero di pubblico dominio e sarebbero a disposizione di tutti senza che il costo della ricerca possa essere posto a carico del cliente finale del prodotto.

Per contrastare la tendenza alla segretezza delle invenzioni, parte della dottrina ha ritenuto necessario riconoscere una forma di remunerazione all'inventore, tale

⁷⁸ Aspetto che risulta particolarmente rilevante nel caso in cui l'invenzione non divulgata appartenga all'ambito della ricerca di base suscettibile di una pluralità di applicazioni industriali.

⁷⁹ È opportuno rilevare in merito che le risorse sociali sono limitate. Nel caso in cui un produttore sia indotto a creare ex novo qualcosa che sia già stato inventato ma sia stato tenuto segreto si determina una cattiva allocazione delle risorse. LANDES W.M., POSNER R. A., *The economic structure of intellectual property law*, 2003, p. 294.

⁸⁰ Si veda SAMUELSON P. A., *The Pure Theory of Public Expenditure*, in *The Review of Economics and Statistics*, 1954, p. 387 e ss.

compenso ha assunto le forme del monopolio temporaneo sull'invenzione a condizione che questa sia rivelata al pubblico⁸¹.

I brevetti sono, così, concepiti come un contratto tra l'inventore e la società mediante il quale l'inventore acconsente a rendere la propria invenzione pubblica mentre la società gli riconosce un diritto temporaneo di privativa, concernente lo sfruttamento economico del bene⁸².

Su tale assunto si fondano i sistemi di tutela che garantiscono la tutela al primo soggetto che presenti la domanda di brevetto, e non all' inventore che dimostri la paternità della creazione.

Tuttavia, si evidenzia come i brevetti possano essere utilizzati anche per limitare l'accesso all'informazione, stravolgendone la funzione tradizionale di incentivo alla divulgazione. Ciò si verifica, in particolare, nel caso di invenzioni dipendenti. In questo caso, infatti, il brevetto può essere utilizzato per limitare l'accesso alle informazioni semplicemente negando le licenze⁸³ o chiedendo dei corrispettivi estremamente alti per il loro rilascio.

Incentivare l'innovazione, e di conseguenza il *welfare* sociale, è un obiettivo perseguito storicamente da tutti i governi. Ciò può avvenire solo garantendo al primo investitore/titolare un arco di tempo "garantito" in cui riesca a rientrare dell'investimento (inclusi i costi delle ricerche infruttuose ecc.). Un obiettivo complementare per stimolare l'innovazione è la promozione della diffusione e dell'uso di nuove tecnologie per rafforzare la produttività e creare nuova conoscenza.

È dibattuto in dottrina se i diritti di privativa, e nello specifico i brevetti, siano o meno in grado di incentivare l'innovazione ed il progresso tecnologico e scientifico.

⁸¹ In particolare si fa riferimento alla dottrina economica che ha elaborato la teoria della divulgazione e compensazione. Si veda quanto in par. 2.1.

⁸² MACQUEEN H., WAELDE C., LAURIE G., *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, 2010, p. 547.

⁸³ Una licenza fornisce a soggetti diversi dall'inventore la facoltà di utilizzare l'invenzione a determinate condizioni. Dal punto di vista della società, conviene che le invenzioni siano oggetto di licenze anche perché chi inventa non è detto che sia anche la persona più idonea a produrre o a sviluppare l'invenzione. In merito si veda SCOTCHMER S., *Innovation and incentives*, MIT Press, Cambridge, p. 163 e ss. Per quelle imprese che non sono in grado di commercializzare il prodotto, il brevetto diventa di fondamentale importanza poiché consente loro di affacciarsi con successo sul mercato grazie alle loro invenzioni. MAZZOLENI R., NELSON R.S., *Economic theories about the benefits and cost of patents*, in *Journal of Economic Issues*, p. 1040 e ss.

La teoria dell'incentivo alla creazione si basa sull'assunto che le persone e le società siano più invogliate ad investire in ricerca e innovazione se gli si garantisce una forma di remunerazione nelle forme di un diritto di privativa sull'invenzione⁸⁴.

I principali strumenti di remunerazione elaborati per integrare le forze di mercato ed incentivare l'innovazione possono essere raggruppati in tre categorie che presentano, da un punto di vista prettamente economico, caratteristiche molto diverse in relazione a come avviene l'allocazione delle risorse economiche per incentivare l'innovazione, al modo in cui vengono assunte le decisioni tecniche ed economiche e alle informazioni richieste perché possano essere messe in atto. Inoltre, da un rapido raffronto tra gli strumenti è possibile evidenziare che la maggior parte è volta alla copertura dei costi della ricerca, mentre il sistema dei brevetti opera attraverso un aumento del valore dei risultati della ricerca intervenendo a valle nella catena del valore del prodotto. Ovviamente i relativi vantaggi e svantaggi devono essere valutati caso per caso, in relazione al contesto in cui vengono applicati.

Il primo strumento si identifica con un sistema di ricerca pubblico ed è ideato per università e laboratori pubblici che operano sotto la direzione dei governi⁸⁵.

⁸⁴ Tale teoria fonda in particolare il sistema di tutela della proprietà intellettuale negli Stati Uniti dove gli incentivi sono previsti dalla Costituzione all'articolo 1, sez. 8, cl. 8. *MAYER SCHÖNBERGER V.*, *In search of the story: narratives of intellectual property*, in *Virginia Journal of Law and Technology*, 2005, p. 2 e ss.; *HOMERIE J. R.*, *Intellectual property rights can help stimulate the economic development of least developed countries*, in *The Columbia Journal of law & arts*, 2004, p. 277 e ss.

⁸⁵ Il sistema di ricerca pubblica è finanziato principalmente dai governi attraverso le tasse. Ciò comporta che le aree di ricerca vengano identificate dai governi in base alle necessità della società. Le aree di ricerca si suddividono in: conoscenza fondamentale (che non gode di sfruttamento economico diretto), tecnologia diretta a soddisfare i bisogni collettivi dei cittadini (difesa, spazio, sanità) e tecnologia industriale in generale. Il finanziamento non è condizionato ex ante dall'esito positivo o negativo della ricerca. Tuttavia, è chiaro che in fase di ripartizione dei bilanci, i soggetti destinatari che non abbiano ottenuto risultati possano essere penalizzati nella successiva ripartizione dei fondi. Tra le principali fonti di finanziamento ad enti pubblici di ricerca si annoverano: le sovvenzioni a progetto concesse in seguito a gare d'appalto; i laboratori pubblici ed i finanziamenti forfettari concessi in base ai progetti di ricerca proposti. I finanziamenti statali sono volti alla copertura dei costi dal momento che il governo è al contempo finanziatore e utente della ricerca e, conseguentemente, i profitti derivanti dalla ricerca sono direttamente trasferiti nel bilancio statale.

Il secondo strumento consiste nei finanziamenti pubblici a società che si occupino di ricerca in termini di prestiti, sussidi o incentivi in tasse⁸⁶.

Il terzo strumento a disposizione, la c.d. politica tecnologica, è la predisposizione di un sistema di diritti di privativa ed in particolare di brevetti⁸⁷. Al fine di favorire l'innovazione e la diffusione di nuove tecnologie, si attribuisce un'esclusiva (o privativa) sull'idea innovativa delineata in termini di monopolio (si evidenzia la posizione dominante del titolare che ha potere di decidere in ordine allo sfruttamento dell'idea innovativa, al cui beneficio individuale deve corrispondere il beneficio sociale dell'incentivo la produzione di idee innovative) o di diritto di proprietà (evidenziando il carattere esclusivo e trasferibile del diritto)⁸⁸.

⁸⁶ Questo strumento comporta un trasferimento di fondi alle imprese private, come forma di compenso per le ricerche effettuate. Il trasferimento può avvenire mediante appalto pubblico, sussidio alla ricerca, premio, finanziamento a tasso agevolato o agevolazione fiscale. Lo strumento delle agevolazioni fiscali incontra il favore degli economisti poiché consente di finanziare tutti i settori della ricerca dal momento che basta che i progetti soddisfino i criteri prestabiliti e non mette i governi in condizione di dover decidere le aree di ricerca in cui investire. Tale ultimo meccanismo incontra il favore degli economisti poiché evitano che la scelta delle aree di ricerca sia operata dai governi dal momento che tutti i progetti che soddisfano determinati criteri definiti ex ante possono godere del sostegno finanziario.

⁸⁷ A metà del XIX secolo, è stata individuata la funzione dei diritti di proprietà intellettuale nella promozione dell'innovazione attraverso la remunerazione degli investimenti effettuati per conseguirla. MILL J. S., *Principles of political economy*, Londra, 1848; MILL J. S., *Utilitarianism*, Washington Square Press, New York, 1963. Parte della dottrina reputa che la promozione dei finanziamenti alla ricerca sia il principale obiettivo sotteso alla tutela brevettuale. Si veda GUELLEC D., VAN POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE B., *The economics of the European patent system. Ip policy for innovation and competition*, Oxford, 2007, p. 63 e ss.

⁸⁸ Il diritto di esclusiva scaturente da un brevetto, consente al titolare di addebitare ai clienti il costo marginale incrementato. Secondo parte della dottrina, dal punto di vista pratico, i brevetti generano una sorta di imposta mirata. Infatti, è assimilabile alle imposte in quanto si basa su un diritto concesso dal governo, ed è mirato solo agli acquirenti del bene protetto. L'esclusiva è ritenuta strumento sufficientemente efficiente per promuovere e incentivare l'innovazione dalla parte maggioritaria della dottrina. Per approfondimenti LIBERTINI M., *I centri di ricerca e le invenzioni dei dipendenti nel Codice della Proprietà Industriale*, in *Rivista di diritto industriale*, 2006, p. 49 ss.; VON HIPPEL E. A., *Sources of innovation*, New York Oxford University Press, 1988, p. 53, reperibile al sito www.ssrn.com; DYSON J., *A History of great inventions*, Carroll & Graf, New York, 2001.

Di conseguenza, i brevetti sono in grado di incoraggiare la ricerca e la commercializzazione di invenzioni, dal momento che generano reddito per il titolare quale remunerazione (c.d. *reward theory*)⁸⁹.

Il rischio che l'invenzione sia imitata da soggetti che non abbiano sostenuto i costi per la ricerca pone l'inventore in una posizione di svantaggio competitivo e comporta una diminuzione dell'incentivo all'innovazione⁹⁰.

Il sistema brevettuale presenta il vantaggio di far ricadere i costi ed i rischi dell'attività innovativa sugli utenti, ossia su chi beneficia acquistando il bene che incorpora l'innovazione. Inoltre, a differenza di quanto avviene nei sistemi di finanziamento pubblico, le imprese dipendono dalle scelte degli acquirenti e non dalla discrezionalità amministrativa. Ciò fa sì che non vi siano limiti nei campi di ricerca e sviluppo.

L'analisi della tutela brevettuale ha portato altresì, ad evidenziare alcuni aspetti problematici, strettamente consequenziali al monopolio, che pongono tale tutela quale ostacolo, e non incentivo, all'innovazione⁹¹.

Parte della dottrina, partendo dall'assunto che la conoscenza è fonte fondamentale perché si crei nuova conoscenza, ha sottolineato che i brevetti limitandone l'accesso, possono porsi quale ostacolo per lo sviluppo di nuove conoscenze⁹². Secondo tale

⁸⁹ Si noti, inoltre, che il brevetto genera reddito quando l'invenzione è utilizzata da altri soggetti diversi dal titolare. Pertanto, maggiore è la diffusione di un brevetto maggiore sarà la possibilità di guadagno.

⁹⁰ Il basso costo marginale dell'imitazione di un'invenzione, a fronte degli elevati costi fissi sostenuti per la scoperta, può incentivare l'ingresso sul mercato di imitatori concorrenti fino a quando il prezzo equivale al costo marginale, impedendo in questo modo all'inventore di recuperare i costi fissi sostenuti per lo sviluppo. Deve essere pertanto limitato il fenomeno del parassitismo attraverso la predisposizione di un sistema che osteggi le copie delle invenzioni e che consenta al titolare di fissare un prezzo per la copia in aggiunta al costo marginale. Si veda WEISS P., *Patent policy: legal economic effects in a national and international framework*, Oxon, 2010, p. 25. Tale ricostruzione è avvalorata da alcuni studi che hanno provato che le invenzioni brevettate non sono sovra-remunerate, pertanto la relazione tra brevetto e innovazione è più che positiva.

⁹¹ STIGLITZ J. E., *Economic foundations of intellectual property rights*, in *Duke Law Journal*, 2008, p. 1710.

⁹² Alcuni autori evidenziano, in particolare, il fatto che la privativa brevettuale premi chi ha inventato per primo, privando gli inventori che siano arrivati autonomamente al medesimo risultato della possibilità di trarre profitto dai loro investimenti. Questa argomentazione ovviamente vale per i sistemi basati sul *first to file*, ma non è sostenibile con riferimento ai sistemi basanti sul *first to invent*. Inoltre, In aggiunta, le invenzioni c.d. derivate, basate su invenzioni preesistenti già coperte da brevetto potrebbero subire un arresto, in particolare in caso di brevetti di lunga durata. GRANIERI M., *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, Bologna, 2010, p. 101; SCOTCHMER S., *Standing on the shoulders of giants: cumulative research and the patent law*, in *The journal of economic perspectives*, 1991, p. 31.

ricostruzione, le dinamiche competitive del mercato sono già idonee ad offrire lo stimolo all'innovazione e una remunerazione dell'attività dell'inventore sufficiente, senza che si renda necessario apprestare alcuna tutela aggiuntiva⁹³. La privativa brevettuale comporta, pertanto, un'ingiustificata distorsione della concorrenza nel mercato⁹⁴. Il fatto che, in assenza di privativa, l'innovazione corra il rischio di essere imitata non funge di per sé da disincentivo ad innovare⁹⁵ e che l'inventore fino a che l'invenzione non viene imitata, gode di un forte potere sul mercato derivante dalla notorietà per la paternità della creazione⁹⁶.

Altra parte della dottrina reputa che la prassi di frammentare la brevettazione, tutelando i singoli componenti dell'invenzione al fine di moltiplicare le licenze ed i guadagni derivanti dalla loro cessione, si sia trasformato in un ostacolo al progresso tecnologico⁹⁷.

A queste teorie si contrappone chi reputa che, procedendo ad un'analisi *ex-post*, sia possibile rilevare come la tutela della proprietà industriale incentivi il titolare ad effettuare gli investimenti necessari per sfruttare ogni possibile applicazione industriale dell'invenzione⁹⁸.

La stretta connessione positiva tra tutela brevettuale e incentivo all'innovazione è stata più volte sottolineata anche dalla Commissione Europea con riferimento ai fattori

⁹³ SCHERER F.M., *The industrial market structure and economic performance*, 1980, p. 444 ss.; BOLDRIN M., LEVIN D.K., *Against intellectual monopoly*, 2008, p. 176 ss.

⁹⁴ Sul rapporto tra diritti di privativa intellettuale e concorrenza si veda quanto esposto *infra* par. 5.

⁹⁵ Si pensi al fatto che le imprese, nel caso di imitazioni costose, corrono il rischio di non recuperare i costi fissi sostenuti per l'imitazione e la produzione.

⁹⁶ Aspetto che si riflette in una forte pubblicità per l'inventore.

⁹⁷ In tal senso, risulta emblematico il caso degli *smartphone* in cui la prassi di brevettare ogni singolo componente ha sollevato notevoli dubbi in merito all'idoneità ad incentivare l'innovazione. In particolare, questa prassi è stata qualificata come "misuse of the patent system". KUR A., DREIER T., *European intellectual property law. Text, cases and material*, Northampton, 2013, p. 84 e ss.

⁹⁸ Si fa riferimento alla c.d. '*prospect theory*'. Si vedano KIEFF F. S., *Property rights and property rules for commercializing inventions*, in *Minnesota law review*, 2001, p. 710; LEMLEY M., *Ex ante versus ex post justifications for intellectual property law*, in *University of Chicago law review*, 2004, p. 141 e ss.; GRANIERI M., *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, Bologna, 2010, p. 106; MERGES R.P., *Property rights theory and the commons: the case of scientific research*, in *Social philosophy & policy*, 1996, p. 147. Eventualmente può rendersi necessario valutare se il sistema di proprietà intellettuale bilanci correttamente l'innovazione e la diffusione delle creazioni. La previsione di incentivi per l'innovazione fa sì che vengano allocate risorse per il processo creativo, tuttavia, se le invenzioni non sono ampiamente utilizzate, il sistema può trarne benefici minori rispetto all'ipotesi in cui la creatività sia meno sviluppata ma in cui le invenzioni siano poi maggiormente diffuse. BESEN S. M., RASKIND L. J., *An introduction to the law and economics of intellectual property*, in *Journal of Economic Perspectives*, 1991, p. 3 e ss.

di rilievo nelle decisioni commerciali. In particolare, ha evidenziato come le caratteristiche del mercato in relazione alla tutela brevettuale possano condurre a maggiori o minori investimenti in ricerca e sviluppo e in trasferimenti tecnologici⁹⁹. Ciò poiché i brevetti comportano l'internalizzazione dei costi relativi alla ricerca e allo sviluppo nel prezzo del prodotto brevettato¹⁰⁰.

3. I principi in materia di proprietà intellettuale. Territorialità ed esaurimento.

Il più importante principio in materia di diritti di privativa in ambito europeo è il principio di territorialità¹⁰¹. Secondo la sua accezione materiale o di limite, i diritti di privativa non sono universali ma hanno carattere nazionale, il loro effetto è limitato al territorio dello Stato dalla cui legge sono regolati (fatta eccezione per la regolamentazione regionale-europea)¹⁰². Dal punto di vista del diritto internazionale

⁹⁹ MACHLUP F., *An Economic Review of the Patent System*, 1958, Washington, U.S. Government print Office, p. 21 e ss.

¹⁰⁰ SCHOVSBO J., *Constructing an efficient and balanced European patent system: "muddling through"*, in GEIGER C., *Constructing European Intellectual Property: Achievements and New Perspectives*, Edward Elgar, 2013, p. 216.

¹⁰¹ BENDER G. A., *Clash of the Titans: The Territoriality of Patent Law vs. the European Union*, in *IDEA: the journal of law and technology*, 2000, p. 40; SWANSON R. D., *Implementing the E.U. Unified Patent Court: lessons from the Federal Circuit*, in *Brigham Young University International Law & Management Review*, 2013, p. 172 e ss.

¹⁰² Parte della dottrina evidenzia tre distinte accezioni della territorialità. La prima è la territorialità del fatto costitutivo della tutela, ossia affinché si possa accedere alla tutela offerta dalle norme in vigore in un determinato Stato i fatti devono essere avvenuti nel territorio di detto Stato. La seconda accezione è la territorialità dei fatti impeditivi ed estintivi della tutela, secondo la quale tali fatti devono avvenire nel territorio dello Stato di cui si vuole accedere alla tutela. Infine, la territorialità dell'illecito, secondo la quale sono sanzionati solo i fatti lesivi che si verificano nel territorio dello Stato. Con riferimento al principio di territorialità si veda ROMANO R., SPADA P., *Parte generale*, in AUTERI P., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, 2016, p. 44 e ss.; MORGESE G., *L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs)*, 2009, p. 20; BOSCHIERO N., *Il principio di territorialità in materia di proprietà intellettuale: conflitti di leggi e giurisdizione*, in *AIDA*, 2008, p. 34 e ss.; RITTER L., BRAUN W. D., *European competition law. A practitioner's guide*, Kluwer Law International, Aja, 2004, p. 728.

privato, invece, il principio di territorialità è inteso quale norma di conflitto di leggi a carattere bilaterale¹⁰³.

La conseguenza principale del principio di territorialità è che il titolare del diritto di proprietà intellettuale ha, nel solo territorio dello Stato, facoltà esclusiva con riferimento ad il bene che ne è oggetto¹⁰⁴.

È possibile individuare l'antecedente storico del principio di territorialità nel privilegio che veniva riconosciuto fin dalla fine del 1400 da parte di un governatore regionale di istanza a Venezia. Tali privilegi erano regolati individualmente dal doge, dai duchi o da altre autorità autorizzate¹⁰⁵. Successivamente, il principio di territorialità è stato elaborato autonomamente quando gli Stati emergenti hanno iniziato ad elaborare una loro disciplina in materia di diritti di privativa.

Con l'aumentare delle transazioni internazionali si è reso manifesto il problema connesso all'efficacia nazionale dei diritti di privativa. Da un lato, infatti, la territorialità non consente ai titolari dei diritti di proteggere le loro creazioni in Stati che non le riconoscano degne di tutela; dall'altro, rischia di influenzare le scelte di mercato degli operatori. Infatti, i titolari dei diritti tenderanno a richiedere la tutela nei Paesi sviluppati, generalmente caratterizzati da una particolare attenzione ai diritti di privativa. I produttori ed i distributori, invece, tenderanno operare in Paesi dove vi sia una minor tutela, dal momento che ciò comporta, in linea di massima, minori costi di

¹⁰³ BOSCHIERO N., *Il principio di territorialità in materia di proprietà intellettuale: conflitti di leggi e giurisdizione*, in *AIDA*, 2008, p. 37. Il carattere bilaterale del principio di territorialità è stato contestato da parte della dottrina che reputa impossibile localizzare nello spazio i beni immateriali. Ciò poiché sarebbe possibile riconoscere per ogni invenzione una pluralità di beni immateriali pari agli ordinamenti giuridici che ne consentono il riconoscimento. Inoltre, secondo parte della dottrina, il carattere bilaterale non sarebbe configurabile dal momento che mancherebbe il presupposto dell'identità della fattispecie concreta. In tal senso si veda LUZZATTO R., *Commento all'articolo 54*, in POCAR F., TREVES T., CARBONE S.M., GIARDINA A., LUZZATTO R., MOSCONI F., CLERICI R., *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, 1996, p. 258 e ss.; ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Multa Pacis, Varese, 1960, p. 342. Altra parte della dottrina contesta tale ricostruzione ritenendo che l'identità di fattispecie vada intesa in maniera elastica per consentire l'operatività delle norme di conflitto. In tal senso BOSCHIERO N., *Il principio di territorialità in materia di proprietà intellettuale: conflitti di leggi e giurisdizione*, in *AIDA*, 2008, p. 50. La nozione di territorialità quale norma di conflitto è accolta nell'Ordinamento italiano all'articolo 54 della Legge 218 del 1995 che recita: "i diritti sui beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione". Si veda ROMANO R., SPADA P., *Parte generale*, in AUTERI P., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, 2016, p. 45.

¹⁰⁴ SCUFFI M., *Verso una difesa sovranazionale del brevetto*, in *Il diritto industriale*, 1999, p. 310.

¹⁰⁵ MANDICH G., *Primi riconoscimenti veneziani di un diritto di privative agli inventori*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1958, p. 101 e ss.; KUR A., DREIER T., *European intellectual property law. Text, cases and material*, Northampton, 2013, p. 12 e ss.

acquisizione e registrazione e, conseguentemente, la possibilità di trarre un maggior profitto¹⁰⁶.

La ragione per la quale prevale tuttora il principio di territorialità può essere individuata nelle ragioni politiche tendenti al protezionismo nei confronti dei produttori nazionali.

I diritti di privativa presentano, altresì, delle regole interne di creazione giurisprudenziale per favorire la concorrenza, tra queste rilevano il principio dell'esaurimento del diritto al primo trasferimento; la teoria dell'abuso e la teoria delle limitazioni della funzionalità.

Il principio dell'esaurimento del diritto al primo trasferimento, elaborato dalla Corte di Giustizia¹⁰⁷, esprime la regola per cui, una volta immesso un bene sul mercato, il titolare perde in parte i diritti di privativa intellettuale di cui dispone su di esso¹⁰⁸. Conseguentemente, il precedente titolare non ha più certi diritti di imporre limitazioni all'uso del bene oggetto.

¹⁰⁶ Si veda D'AMATO A., LONG D.E., *International Intellectual Property*, 1997, p. 373 e ss.

¹⁰⁷ Seguendo la teoria di Josef Kohler, la Corte di Giustizia ha posto in essere una lunga costruzione giurisprudenziale del principio di esaurimento comunitario iniziata in materia di marchi ed in seguito estesa a tutta la materia della proprietà industriale ed intellettuale. Si vedano, in particolare, le pronunce Corte di Giustizia, 29 Febbraio 1968, *Parke, Davis and Co. v. Probel, Reese, Beintema-Interpharm and Centrafarm*, C-24/67, ECLI:EU:C:1968:11; 8 Giugno 1971, *Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH e Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG*, C-78/70, ECLI:EU:C:1971:59; 16 luglio 1998, *Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH*, C-355/96, ECLI:EU:C:1998:374; 20 Novembre 2001, *Levi Strauss*, cause riunite C-414/99, C-415/99, C-416/99, ECLI:EU:C:2001:617; 23 marzo 2010, *Google France SARL e Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier SA, Google France SARL v. Viaticum SA e Luteciel SARL e Google France SARL v. Centre national de recherche en relations humaines*, cause riunite C-236, 237, 238/08. Sul principio di esaurimento si veda KOHLER J., *Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht*, Stuttgart, 1907; KOHLER J., *Zur Konstruktion des Urheberrechts*, in *Archiv für bürgerliches Recht*, 1897; PETTITI P., *Il principio di esaurimento del marchio*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 1999, p. 241; KORAH V., *Intellectual property rights and the EC competition rules*, Oxford and Portland (Oregon), 2006, p. 6; PAPPALARDO A., *Il diritto comunitario della concorrenza. Profili sostanziali*, Utet, Assago, 2007, p. 746; WISH R., *Competition law*, 2003, Lexis Nexis UK, p. 765 e ss.

¹⁰⁸ L'origine comunitaria del principio di esaurimento ha fatto sì che sia generalmente riconosciuto quale principio di esaurimento comunitario. In particolare, esso si applica nel mercato dell'Unione europea e nel mercato dello spazio economico europeo alle importazioni che derivino da Stati membri dell'Unione o dello spazio economico europeo, siano esse dirette verso Stati a loro volta membri dei mercati o Stati terzi, mentre non si applica alle ipotesi di importazioni provenienti da Stati che non facciano parte dei mercati protetti.

In merito risulta opportuno distinguere tra esaurimento nazionale, che si verifica quando l'acquirente ha il diritto di rivendere il bene nello stesso Paese o in un altro Paese, ed esaurimento europeo del diritto nazionale di brevetto che si verifica quando il titolare perde i suoi diritti in un determinato Paese dopo la prima vendita in qualsiasi altro Paese dell'Unione europea¹⁰⁹. Affinché il principio operi, l'immissione in commercio del bene deve avvenire per mano diretta del titolare o con il suo consenso¹¹⁰.

Per costante definizione della Corte di Giustizia, il luogo di prima commercializzazione del bene va inteso come il luogo di destinazione al consumo finale e non come luogo di fabbricazione o di formazione del contratto di prima vendita dei beni. Conseguentemente, non rileva la mera offerta in vendita non seguita da effettiva vendita¹¹¹.

¹⁰⁹ FLORIDIA G., *Il diritto di brevetto*, in AUTERI P., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, 2016, p. 239. Il fondamento del principio di esaurimento europeo del diritto nazionale di brevetto è stato ricondotto dalla Corte di Giustizia al principio di libera concorrenza e di libera circolazione delle merci nel territorio dell'Unione. Ciò poiché l'esercizio del diritto di privativa derivante da brevetti paralleli in Stati dell'Unione comporterebbe una compartimentazione del mercato europeo ponendosi quale ostacolo al mercato unico europeo. Infatti, il titolare del brevetto potrebbe impedire in virtù del principio di territorialità la vendita in uno Stato membro di un prodotto acquistato in un altro Stato membro, costituendo l'importazione un'ipotesi di contraffazione. Con riferimento al principio di esaurimento europeo si veda SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, 1996, p. 55 e ss.

¹¹⁰ Si pensi all'ipotesi di concessione di licenza.

¹¹¹ Corte di Giustizia, 30 novembre 2004, *Peak Holding AB v. Axolin-Elinor AB*, C-16/03, ECLI:EU:C:2004:759.

Il principio di esaurimento agevola le importazioni parallele¹¹² e consente di eliminare le restrizioni nella fissazione dei prezzi di rivendita dei beni o nell'individuazione dei possibili mercati in cui immettere il bene¹¹³. In quest'ottica è evidente la funzione di bilanciamento tra l'esclusività tipica dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale e la libera circolazione di beni e servizi. Infatti, in assenza, l'esclusiva data dai diritti di proprietà intellettuale potrebbe determinare un frazionamento del mercato, come si verifica, ad esempio, nel caso di concessione di licenze territoriali assolute.

In ambito brevettuale, il principio evita che il titolare possa imporre condizioni commerciali di rivendita e, conseguentemente, limita la possibilità di operare una discriminazione di prezzi. Una discriminazione di prezzo consente ai produttori di appropriarsi di una grossa porzione di benefici derivanti dalla loro invenzione, favorendo lo sviluppo di nuove invenzioni.

La regola delle limitazioni di funzionalità prevede che non sia possibile allargare le maglie dei requisiti per la concessione di un determinato diritto di privativa al fine di farvi rientrare il bene al solo scopo di aumentare il grado di tutela garantito dal sistema. La regola è stata elaborata in relazione ai brevetti di *design*, spesso a cavallo tra la protezione fornita attraverso i marchi ed il diritto d'autore.

¹¹² Il fenomeno delle importazioni parallele si verifica nel caso in cui un terzo acquirente di un bene oggetto di privativa intellettuale, immesso sul mercato dal titolare anche per mezzo di un esclusivista, lo esporti da uno Stato all'altro rivendendolo anche a condizioni più vantaggiose tramite distributori non ufficiali. La Commissione e la Corte di Giustizia hanno da sempre ritenuto legittimo il fenomeno, non rilevando l'illiceità per contrarietà al principio di libera circolazione delle merci di un'eventuale restrizione alle importazioni giustificata in base ad una differenza di prezzo di vendita nei diversi Stati. Si veda, tra tutti, 31 ottobre 1974, *Centrafarm BV e De Peijper v. Sterling Drug*, causa 15/74, ECLI:EU:C:1974:114. Il titolare dei diritti di privativa può ottenere tutela in relazione ai mercati paralleli tramite strumenti contrattuali e commerciali, quali strategie di marketing e politiche di prezzo. In particolare, il titolare può restringere le facoltà di rivendita da parte del licenziatario o del distributore, nel rispetto dei limiti imposti dai regolamenti in materia di accordi verticali e trasferimenti di tecnologia. Recentemente la Corte di Giustizia ha poi affrontato il tema delle vendite in internet, caratterizzato dalla natura aterritoriale. La Corte ha reputato che internet non sia un mercato territoriale ma una modalità di vendita e pertanto non possa essere soggetta ad autorizzazioni o restrizioni del pari di un luogo di stabilimento. Si veda in tal senso Corte di Giustizia, 13 ottobre 2011, *Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS v. Presidente dell'autorità della concorrenza e Ministero dell'economia, dell'industria e del lavoro*, C-439/09, ECLI:EU:C:2011:649.

¹¹³ HOVENKAMP H., *Intellectual property and competition*, in ELGAR E., MENELL P., SCHWARTZ D., DEPOORTER B., *Research Handbook on the Economics of Intellectual Property*, 2015.

4. I diritti di privativa ed il principio di libera circolazione.

Uno dei principali obiettivi che si è posta da sempre la Comunità Europea e, in seguito, l'Unione Europea è la creazione del mercato unico europeo, ovvero di un mercato integrato in cui beni, servizi, persone e capitali fossero in grado di circolare liberamente, come è possibile evincere dall'articolo 2 TUE (ex articolo 2 TCE).

A tal fine, sono numerose le azioni attribuite all'Unione per perseguire i fini indicati nell'articolo 2 TUE. Tra queste rileva, ai sensi dell'articolo 3 TFUE, il divieto imposto agli Stati membri di imporre dazi doganali e restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita di merci come pure di altre misure di effetto equivalente¹¹⁴. Nonostante il rango primario del principio di libera circolazione, l'articolo 36 TFUE (ex articolo 30 TCE) ne dispone alcune restrizioni giustificate da ragioni di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o, infine, di tutela della proprietà industriale e commerciale¹¹⁵.

La disposizione è stata oggetto di lungo dibattito dottrinale in merito alla sua interpretazione e al rapporto tra le deroghe da essa imposte ed il principio di mutuo riconoscimento. La Corte è intervenuta specificando che le prime sono relative a prodotti importati da altri Paesi, mentre il principio di mutuo riconoscimento si applica alle misure che colpiscono indistintamente prodotti nazionali ed importazioni¹¹⁶.

Le restrizioni previste dall'articolo 36 TFUE, ritenute pacificamente tassative, incontrano alcuni limiti previsti dal secondo comma: la norma dispone, in particolare,

¹¹⁴ Il divieto di restrizioni quantitative è funzionale ad impedire ad uno Stato di controllare gli scambi attraverso la determinazione delle quantità massime da importare o esportare di un determinato bene. Le misure ad effetto equivalente, invece, sono state definite grazie all'intervento della Corte di Giustizia, quali misure adottate nei confronti degli importatori in ragione delle norme sulle modalità di produzione e commercializzazione dei loro Paesi di origine. Le restrizioni, classificate sulla base dell'effetto che possono avere sugli scambi, si distinguono in restrizioni formali, materiali e misure non discriminatorie o applicabili indistintamente a tutti i prodotti. Tra le sentenze più rilevanti della Corte si segnalano: Corte di Giustizia, 11 luglio 1974, *Procureur du Roi v. Benoît e Gustave Dassonville*, C-8/74, ECLI:EU:C:1974:82; 20 Febbraio 1979, *Reve-Zentral AG v. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein*, C-120/78, ECLI:EU:C:1979:42.

¹¹⁵ Articolo 36, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, OJ C-326, 26.10.2012. La norma trae la propria *ratio* dall'esistenza di regimi nazionali di tutela della proprietà intellettuale da cui discende la necessità di attribuire agli Stati membri la facoltà di disciplinare tale materia.

¹¹⁶ Corte di Giustizia, 25 Luglio 1991, *Aragonesa de Publicidad Exterior e Publivia v. Departamento de Sanidad y Seguridad Social de Cataluña*, cause riunite C-1/90 e C-176/90, ECLI:EU:C:1991:327.

che tali divieti o restrizioni non debbano costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri, che si porrebbe in contrasto con la libera circolazione nel mercato unico. Tale comma sancisce, quindi, il doveroso rispetto del principio di proporzionalità¹¹⁷. Nel caso in cui lo Stato voglia invocare una delle deroghe del primo comma, deve dimostrare la sussistenza di un effettivo motivo di ordine pubblico, salute pubblica o altre condizioni previste.

Ulteriore contemperamento al principio della libera circolazione nel mercato unico si evince dall'articolo 345 TFUE (ex articolo 295 TCE) che dispone che il Trattato non possa pregiudicare le norme nazionali in vigore negli Stati membri che governino la proprietà¹¹⁸.

Gli Stati membri propendono per un'interpretazione estensiva di tale norma, includendovi le norme in materia di proprietà intellettuale in assenza di norme che armonizzino la materia. Tuttavia, la Corte di Giustizia è intervenuta per chiarire che la norma non può essere interpretata dagli Stati membri quale strumento per adottare misure in grado di limitare il principio della libera circolazione delle merci¹¹⁹.

Così delineati, se pur brevemente, i principi che governano l'area del mercato unico, si evidenzia come sorgano problemi di conflitto tra il principio di libera circolazione di merci o servizi e il riconoscimento di un diritto di privativa intellettuale la cui validità sia circoscritta al territorio di un determinato Stato¹²⁰. In particolare, le discrepanze tra i diritti nazionali costituiscono uno dei principali ostacoli che l'Unione Europea si è trovata ad affrontare nello sviluppo di un mercato unico¹²¹.

La Corte di Giustizia, più volte interrogata in merito al conflitto tra libera circolazione e diritti di privativa, ha optato per giustificare le deroghe al principio della libera circolazione al fine di tutelare i diversi oggetti specifici dei diritti di privativa

¹¹⁷ SEVILLE C., *Eu intellectual property law and policy*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2016, p. 406.

¹¹⁸ Per un commento all'articolo 345 TFUE si veda, tra gli altri, AKKERMANS B., RAMAEKERS E., *Article 345 TFEU (ex. 295 EC), Its Meanings and Interpretations*, in *European Law Journal*, 2010, p. 292 e ss.

¹¹⁹ Si veda in tal senso Corte di Giustizia, 18 febbraio 1992, *Commissione delle Comunità europee v. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord*, C-30/90, ECLI: ECLI:EU:C:1992:74.

¹²⁰ Sul carattere territoriale dei diritti di privativa si veda quanto detto *supra* par. 3.

¹²¹ Una discrepanza tra le discipline nazionali in relazione alla *ratio* di protezione dei diritti di privativa intellettuale può portare all'ipotesi in cui un prodotto sia legittimo in uno Stato e sia un'ipotesi di contraffazione una volta esportato in un altro Stato. Per un'analisi dell'interazione tra diritto brevettuale e libera circolazione delle merci si veda KEELING D.T., *Intellectual property rights in Eu law*, 2004, p. 246; PERITZ R. J. R., *Patents and progress: the economics of patent monopoly and free access: where do we- go from here?*, in KUR A., MIZARAS V., *The structure of intellectual property law*, 2011, p. 40 e ss.; BENTLEY L., SHERMAN B., *Intellectual Property Law*, 2004, p. 12.

intellettuale che variano in ragione della diversa finalità di protezione perseguita¹²². Tuttavia, nel rispetto di una lettura restrittiva, le deroghe possono essere ammesse solo nel caso in cui proteggano l'oggetto specifico del diritto di proprietà e siano indispensabili all'esercizio di tale diritto¹²³.

Una volta delineata la portata delle deroghe, la Corte di Giustizia ha evidenziato che le stesse devono essere bilanciate in ragione del meccanismo dell'esaurimento, utilizzato in funzione di correttivo. In particolare, la Corte ha posto l'attenzione sulla *ratio* dei diritti di privativa, individuata nella necessità di garantire al titolare un ritorno economico. Combinando la *ratio* di tali diritti con il principio di libera circolazione, ha riconosciuto al titolare il diritto esclusivo di collocare i prodotti sul mercato comune per la prima volta¹²⁴. Successivamente, il titolare del diritto esaurisce alcuni dei diritti derivanti dal proprio titolo in relazione alla circolazione in tutto il territorio dell'Unione Europea.

A partire da tali considerazioni, la Corte di Giustizia ha ritenuto necessario distinguere l'esistenza di un diritto dal suo esercizio sancendone per la prima volta nel

¹²² Nel caso dei brevetti, l'oggetto specifico del diritto di privativa individuato dalla Corte di Giustizia, è consentire al titolare del diritto di ottenere una remunerazione attraverso il riconoscimento dell'esclusiva. Si veda in tal senso Corte di Giustizia, 29 Febbraio 1968, *Parke, Davis and Co. v Probel, Reese, Beintema-Interpharm and Centrafarm*, C-24/67, ECLI:EU:C:1968:11. In particolare, la Corte sottolinea la necessità per il titolare di un brevetto di scegliere il mercato in cui immettere l'oggetto del diritto di privativa, non potendo utilizzare brevetti paralleli nei diversi Stati membri.

¹²³ Si vedano: Corte di Giustizia, 3 luglio 1974, *Van Zuylen frères v. Hag AG*, C-192/73, ECLI:EU:C:1974:72; 22 giugno 1976, *Terrapin v. Terranova Industrie*, C-119/75, ECLI:EU:C:1976:94.

¹²⁴ Si vedano: Corte di Giustizia, 14 luglio 1981, *Merck & Co. Inc. v. Stephar BV e Petrus Stephanus Exler*, C-187/80, ECLI:EU:C:1981:180; 9 luglio, 1985, *Pharmon v. Hoechst*, C-19/84, ECLI:EU:C:1985:304; 3 marzo 1988, *Allen & Hanburys v. Generics*, C-434/85, ECLI:EU:C:1988:109.

1966 la dicotomia nelle cause riunite *Consten e Grundig*¹²⁵. Infatti, l'esistenza del diritto è riconosciuta dagli articoli 36 TFUE (ex articolo 30 TCE) e 345 TFUE (ex articolo 295 TCE), tuttavia il mero esercizio è potenzialmente limitato dalle norme dello stesso Trattato che tutelano la libera concorrenza¹²⁶. Si pensi, ad esempio, al profilo delle restrizioni dei comportamenti anti concorrenziali e all'abuso di posizione dominante¹²⁷. Tale ricostruzione è stata ripresa successivamente dalla Corte di Giustizia con riferimento alle norme sulla concorrenza e sulla libera circolazione delle merci¹²⁸.

¹²⁵ Corte di Giustizia, 13 luglio 1966, *Établissements Consten S.à.R.L. e Grundig-Verkaufs-GmbH v. Commissione della C.E.E.*, C- 56 e 58-64, ECLI:EU:C:1966:41. Tale ricostruzione è stata successivamente avallata dalla stessa Corte nelle cause 22 giugno 1976, *Terrapin v. Terranova Industrie*, C-119/75, ECLI:EU:C:1976:94; 18 ottobre 1979, *Sirena Srl v. Eda Srl ed altri*, Causa 40/70, ECLI:EU:C:1979:236; 6 ottobre 1982, Causa 262/81, *Coditel v. Ciné-Vog Films (Coditel II)*, ECLI:EU:C:1982:334; 14 settembre 1982, Causa 144/81, *Kurkoop BV v. Nancy Kean Gifts BV*, ECLI:EU:C:1982:289; 8 giugno 1982, Causa 258/78, *L.G. Nungesser KG e Kurt Eisele v. Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:1982:211. Nel caso *Consten Grundig*, la Corte ha indagato un contratto di distribuzione con clausole limitative nei territori di alcuni Stati ritenendolo in grado di comportare un frazionamento del mercato e, conseguentemente, in contrasto con l'articolo 101 TFUE. Sul caso *Consten Grundig* in particolare si veda ANDERMAN S., SCHMIDT H., *EU competition law and intellectual property rights*, Oxford University Press, New York, 2011, p. 236 e ss.; PAPPALARDO A., *Il diritto comunitario della concorrenza. Profili sostanziali*, Utet, Assago, 2007, p. 745 e ss. La ricostruzione è stata fortemente criticata dalla dottrina quasi unanime evidenziando che la privazione totale della possibilità di esercitare un diritto arreca un pregiudizio all'esistenza dello stesso. In merito si vedano FRIGNANI A., WAELBROECK M., *Disciplina della concorrenza nella CEE*, 1996, p. 724; FRIDEN G., *Recent developments in EEC intellectual property: the distinction between existence and exercise revisited*, in *Common Market Law Review*, 1989, p. 193 e ss.; KUR A., DREIER T., *European intellectual property law. Text, cases and material*, Northampton, 2013; MARENCO G., BANKS K., *Intellectual property and the Community rules on free movement: discrimination unearthed*, in *European Law Review*, 1990, p. 224 e ss.

¹²⁶ Per un approfondimento sul rapporto tra diritti di privativa intellettuale e diritto della concorrenza si veda *infra* par. 5.

¹²⁷ Si evidenzia, tuttavia, che non tutte le modalità di esercizio del diritto di privativa pongono il titolare in una posizione dominante rispetto al mercato, come avviene nelle ipotesi in cui vi sia la possibilità di sostituire il prodotto o il servizio oggetto del diritto. Per un approfondimento sull'abuso di posizione dominante in relazione all'esercizio dei diritti di privativa intellettuale si veda ANDERMAN S., SCHMIDT H., *EU competition law and intellectual property rights*, Oxford University Press, New York, 2011, p. 73 e ss.

¹²⁸ Si vedano Corte di Giustizia, 29 Febbraio 1968, *Parke, Davis and Co. v Probel, Reese, Beintema-Interpharm and Centrafarm*, C- 24/67, ECLI:EU:C:1968:11; 8 Giugno 1971, *Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH e Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG*, ECLI:EU:C:1971:59. MARENCO G., BANKS K., *Intellectual property and the community rules on free movement: discrimination unearthed*, in *European Law Review*, 1990, p. 224 e ss.; SEVILLE C., *Eu intellectual property law and policy*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2016, p. 407.

L'aspetto problematico della distinzione tra esistenza, in termini di contenuto essenziale, ed esercizio del diritto di privativa consta nel fatto che l'esercizio del diritto presuppone un preesistente diritto di privativa.

L'esercizio può assumere accezione positiva o negativa a seconda che l'uso che viene fatto del diritto sia lecito o illecito. La liceità si misura sulla base dell'oggetto specifico, ossia di ciò che è necessario perché il diritto possa adempiere al suo scopo. Qualora l'uso esuli dall'oggetto specifico, l'esercizio è illecito dal momento che configura un abuso¹²⁹.

L'equilibrio tra riconoscimenti dei diritti di privativa e mercato unico risulta sempre precario ed è oggetto di costante monitoraggio da parte delle Istituzioni europee. Una possibile soluzione al conflitto è stata individuata in un alto grado di armonizzazione delle discipline nazionali e nella creazione di diritti unitari di privativa intellettuale¹³⁰. Ciò trova conferma nel fatto che la Corte ha stabilito l'impossibilità di ricorrere alle deroghe dell'articolo 36 TFUE nel caso in cui sulla stessa materia vi sia stato un intervento comunitario di armonizzazione, che si qualifica come interesse comunitario meritevole di tutela¹³¹. Sono numerosi i tentativi, più o meno efficaci, di armonizzazione e unificazione di diritti di privativa¹³². L'articolato contrasto tra il riconoscimento dei diritti di privativa ed il principio di libera circolazione spiega le ragioni per cui l'armonizzazione in materia di marchi, diritto d'autore e di *enforcement* dei diritti di privativa sia stato risolto sulla base dell'articolo 114 TFUE che dispone il ravvicinamento delle legislazioni nazionali.

5. I diritti di privativa ed il diritto della concorrenza.

¹²⁹ Parte della dottrina contesta la posizione assunta dalla Corte di Giustizia ritenendo che sia ontologicamente errato distinguere tra esistenza ed esercizio del diritto. Il diritto sarebbe inefficace nel caso di una limitazione nell'esercizio. TRITTON G., *Intellectual Property in Europe*, Sweet & Maxwell, Londra, 1996, p. 291.

¹³⁰ SMITS J.M., BULL W. A., *European harmonization of intellectual property law: towards a competitive model and a critique of the proposed unified patent court*, in *Maastricht European Private Law Institute Working Paper*, 2012, p. 5; LADDIE H., *National I.P. rights: a moribund anachronism in a Federal Europe?*, in *European Intellectual Property Review*, p. 402 e ss.

¹³¹ Si vedano: Corte di Giustizia, 14 luglio 1983, *Sandoz*, C-174/82, ECLI:EU:C:1983:213; 17 settembre 1998, *Harpeghies*, C-400/96, ECLI:EU:C:1998:414; 10 luglio 1984, *Campus Oil v. Ministro dell'industria e dell'energia*, C-72/83, ECLI:EU:C:1984:256. Per un commento si veda BEIER F.K., *Industrial property and the free movement of goods in the Internal European Market*, in *IIC*, 1990, p. 131.

¹³² In merito all'armonizzazione e all'unificazione della disciplina brevettuale europea si rimanda a quanto trattato nel capitolo secondo.

Il rapporto che intercorre tra i diritti di privativa intellettuale ed il diritto della concorrenza¹³³ è tradizionalmente oggetto di dibattito da parte della dottrina economica e giuridica quale conseguenza della sempre maggior importanza assunta da tali diritti nelle pratiche commerciali.

In merito, parte della dottrina evidenzia che la storia della legislazione *antitrust* negli Stati Uniti e in Europa è caratterizzata dal conflitto tra l'adozione di un assetto dei mercati in grado di privilegiare l'uguaglianza tra gli operatori e la tutela della remunerazione delle attività imprenditoriali¹³⁴. In quest'ottica, il rapporto riflette il contrasto tra la libertà di iniziativa economica privata, nella sua accezione più ampia di libertà a contrarre o non contrarre, ed il diritto della concorrenza¹³⁵.

In particolare, il conflitto esprime in maniera speculare il rapporto tra efficienza dinamica ed efficienza allocativa dal momento che la natura peculiare del bene conoscenza, assimilabile ad un prodotto commerciale, crea problemi di allocazione delle risorse nei mercati concorrenziali¹³⁶. Infatti, l'attribuzione di un diritto di esclusiva determina un'inefficienza allocativa, dal momento che il titolare può applicare un prezzo superiore al costo marginale e, conseguentemente, comporta una contrazione del diritto della concorrenza¹³⁷. Tuttavia, l'introduzione del nuovo bene sul mercato

¹³³ Si fa qui riferimento al diritto della concorrenza in senso ampio, comprensivo della normativa *antitrust* e di quella repressiva della concorrenza sleale. In un sistema di libero scambio, la concorrenza induce i produttori a migliorare costantemente la qualità dei prodotti e dei servizi resi e a ridurre il prezzo tendendo al prezzo di costo. A questa funzione principale, si affiancano quella di escludere dal mercato le unità produttive che siano inefficienti e marginali e di promuovere la differenziazione dei prodotti offerti ai consumatori.

¹³⁴ In tal senso, COLANGELO G., *Mercato e cooperazione tecnologica. I contratti di patent pooling*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 43 e ss. La finalità del diritto *antitrust* è di vietare i comportamenti privati volti ad escludere la concorrenza, sostituendola con il monopolio privato. Per una ricostruzione del diritto *antitrust* europeo si veda PACE L. F., *Diritto europeo della concorrenza. Divieti antitrust, controllo delle concentrazioni e procedimenti applicativi*, Cedam, Padova, 2007, p. 35 e ss.

¹³⁵ Il contrasto nasce dal fatto che, al fine di garantire la concorrenza nel mercato, può risultare necessario imporre un obbligo a contrattare in modo da eliminare la condizione di monopolio. OSTI C., *Nuovi obblighi a contrarre*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 9 e ss.

¹³⁶ CARRIER M.A., *Unraveling the patent antitrust paradox*, in *University of Pennsylvania Law Review*, 2002, p. 761; DAVID P. A., *Le istituzioni della proprietà intellettuale e il pollice del panda. Brevetti, diritti d'autore e segreti industriali nella teoria economica e nella storia*, in CLERICO G., RIZZELLO S., *Diritto ed economia della proprietà intellettuale*, Cedam, Padova, 1998, p. 20.

¹³⁷ L'applicazione di un prezzo superiore al costo marginale si pone in contrasto con l'efficienza statica. Sul rapporto tra efficienza dinamica e statica si veda MUSU I., *Il valore della concorrenza nella teoria economica*, in LIPARI N., MUSU I., *La concorrenza tra economia e diritto*, Cariplo-Laterza, Bari, 2000, p. 20.

umenta il benessere della società, cui viene data primaria importanza nei principali mercati internazionali.

La possibilità di considerare in maniera unitaria le diverse teorie elaborate con riferimento al possibile conflitto nel sistema statunitense ed in quello europeo deriva dal fatto che il diritto europeo della concorrenza trae origine dal più avanzato diritto statunitense¹³⁸. La normativa *antitrust* nasce negli Stati Uniti¹³⁹ alla fine del 1800 con lo *Sherman Antitrust Act* del 1890¹⁴⁰, cui seguirono nel 1914 il *Federal Trade Commission*

¹³⁸ Per un approfondimento in merito all'adozione ed evoluzione del diritto della concorrenza in ambito europeo si vedano, tra gli altri, DUMEZ H., JEUNEMAÎTRE A., *The Convergence of Competition Policies in Europe: Internal Dynamics and External Imposition*, in S. Berger S., Dore R., *National Diversity and Global Capitalism*, Ithaca: Cornell University Press, 1996, p. 217 e ss.; Marengo G., *The Birth of Modern Competition Law in Europe*, in VON BOGDANDY A., MAVROIDIS P., MÉNY Y., *European Integration and International Coordination: Studies in Transnational Economic Law in Honour of C.-D. Ehlermann*, Kluwer, Aja, 2002, p. 279 e ss.; Wells W., *Antitrust and the Formation of the Postwar World*, Columbia University Press, New York, 2002.

¹³⁹ La normativa *antitrust* mira a promuovere il benessere dei consumatori tramite il divieto di comportamenti in grado di interferire con il funzionamento di un mercato concorrenziale. Pertanto, l'obiettivo che si pone è di favorire la concorrenza sul mercato per garantire ai consumatori prezzi più bassi, una maggior qualità dei prodotti ed un'offerta maggiore. Per approfondimenti si vedano, tra gli altri, ANDEWELT R. B., *Intellectual Property Antitrust - General Antitrust Principles*, 2001, Practising Law Inst. Ed. p. 9 e ss.; RAVICHER D. B., DILLOFF S. C., *Intellectual property exploitation: it just don't make no kind of sense*, in *Sw. J.L. & Trade Am.*, 2001, p. 88 e ss. Le fonti della normativa *antitrust* statunitense si distinguono in fonti federali e statali. Tra le fonti federali si rinvencono lo *Sherman Antitrust Act* del 1890, il *Clayton Act* del 1914, il *Robinson Patman Act* del 1936 ed infine, il *Wilson Tariff Act*. Alle fonti federali si aggiungono le normative di ogni singolo Stato. Per una disamina dell'evoluzione del diritto antitrust statunitense si veda CANC D., HOVENKAMP H., *An intellectual history of American antitrust law*, 2012; FIEBIG A., *Private enforcement of antitrust law in the United States of America*, in PACE L. F., *Dizionario sistematico del diritto della concorrenza*, Jovene Editore, Napoli, 2013, p. 471 e ss.

¹⁴⁰ Sherman Antitrust Act, 2 luglio 1890, 26 Stat. 209 (1890), 15 U.S.C. § 1-7. Ai sensi dello Sherman Act, è definito illecito ogni contratto, combinazione in forma di trust o altra forma, o accordo in restrizione del traffico del commercio tra gli Stati della federazione, nonché ogni monopolio o tentativo di monopolio. Lo *Sherman Antitrust Act* è stato applicato dalla Corte Suprema per la prima volta nel 1911 e ha comportato lo scioglimento dello *Standard Oil Trust*, impero petrolifero creato da Rockefeller il cui scioglimento ha determinato la nascita di 34 distinte imprese. La Corte ha offerto un'interpretazione della legislazione vigente, confermata successivamente nel 1918 nel caso *Chicago Board of Trade*, secondo la quale sono illeciti i soli accordi portatori di irragionevole pregiudizio per la concorrenza (c.d. test della ragionevolezza o *rule of reason*). Sull'interpretazione dello *Sherman Act* si veda *Report of the Attorney General's National Committee to study the antitrust laws*, 31 marzo 1955, p. 1 e ss.

*Act*¹⁴¹, con il quale è stata istituita l'omonimo organismo indipendente con funzioni amministrative e giudiziarie, ed il *Clayton Antitrust Act* ed¹⁴². Si fonda sul concetto di *restraint of trade* ripresa in ambito europeo nella previsione del divieto di concludere contratti che abbiano ad oggetto o l'effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza nel mercato¹⁴³. Pertanto, è possibile individuare una matrice comune ai due ordinamenti dal momento che in entrambi si incoraggia la ricerca e lo sviluppo, per favorire il processo innovativo, riducendo le incertezze relative all'applicazione delle norme e limitando il rischio di restrizioni della concorrenza nell'ambito della ricerca e dello sviluppo, nonché dell'utilizzazione dei prodotti finali¹⁴⁴.

Con riferimento alle discussioni dottrinali, è possibile distinguere due diversi profili di indagine del rapporto tra diritti di privativa intellettuale e concorrenza: il primo profilo ha riguardato la natura del rapporto tra le due discipline, per stabilire se si tratti di un rapporto gerarchico o paritario; il secondo profilo ha riguardato le diverse finalità dei diritti in esame e gli strumenti adottati. I due profili di indagine, affrontati sempre in maniera distinta dalla dottrina, sono risultati essere strettamente collegati, come provato dal fatto che le argomentazioni a favore delle diverse teorie sono state riproposte in entrambi i profili.

¹⁴¹ *Federal Trade Commission Act*, 26 settembre 1914, 38 State 717 (1914), 15 U.S.C. § 41-51. L'organo amministrativo aveva funzioni: di indagine circa l'organizzazione, l'amministrazione, la condotta degli affari delle società impegnate nel commercio tra vari Stati della federazione per vagliare l'osservanza dei provvedimenti relativi alla prevenzione e all'eliminazione delle violazioni di leggi contro i *trust*; presentazione al parlamento di rapporti in merito a modifiche legislative ritenute necessarie; pubblicazione delle indagini ritenute di interesse pubblico. A queste funzioni si affiancava una funzione para-giudiziaria. Infatti, su denuncia di chiunque avesse interesse, la Commissione aveva potere di istruire un processo e, nel caso ritenesse la denuncia fondata, emetteva l'ordine di desistere dalle pratiche illegali. In merito, si veda FRANCESCHELLI R., *Studi e capitoli sul diritto della concorrenza*, Giuffrè, Milano, 1974, p. 386 e ss.

¹⁴² *Clayton Act*, 15 ottobre 1914, 38 State 730 (1914), 15 U.S.C. §§ 13 e ss. La legge ha previsto la dichiarazione di illiceità delle pratiche rivolte a diminuire in modo sostanziale la concorrenza o a creare un monopolio. Tra queste rientravano: le discriminazioni di prezzi tra clienti non giustificate da differenze di qualità o quantità delle merci vendute o da differenze di spesa di vendita o trasporto; i contratti di compravendita, locazione, rappresentanza esclusiva a favore del venditore o del rappresentato o le agevolazioni concesse a condizione che il compratore non usi o acquisti merci degli altri concorrenti; l'acquisto reciproco di azioni di altre società per creare posizioni di dominio.

¹⁴³ Si vedano in tal senso gli articoli 101 e ss. TFUE (ex articoli 81 e ss. TCE).

¹⁴⁴ Sul punto si vedano, tra gli altri, SIROTTI GAUDENZI A., *Opere dell'ingegno e diritti di proprietà industriale (volume I)*, in SIROTTI GAUDENZI A., *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, Utet, Torino, 2008, p. 482; NIRO R., *Profili costituzionali della disciplina antitrust*, Mondadori, Padova, 1994; MENGIOZZI P., *Il diritto comunitario dell'Unione europea*, Padova, 2006.

In merito al primo profilo di indagine, circa la natura del rapporto tra le due discipline, tradizionalmente la concezione prevalente considerava le due discipline come autonome e rispettivamente indipendenti, poste, pertanto, in rapporto paritario¹⁴⁵. Conseguentemente, le normative si differenzierebbero unicamente in base al diverso fine che tutelano¹⁴⁶.

A questa tesi si è contrapposta la teoria secondo la quale i diritti di privativa si trovano in una posizione di subordinazione rispetto alla disciplina dei diritti della concorrenza, dal momento che il fine principale perseguito da entrambi è la tutela della concorrenza¹⁴⁷.

A latere di queste due teorie principali, è possibile altresì descrivere il rapporto tra la normativa concorrenziale e quella delle privative intellettuali in termini di interferenza. In questi termini, la concezione generalmente accolta parte dall'assunto che i diritti di privativa e i loro effetti sulla concorrenza siano entrambi delineati dal legislatore e che ciò non escluda a priori un controllo da parte della disciplina della concorrenza sui diritti di privativa¹⁴⁸. Le norme a tutela della concorrenza fungono, pertanto, da limite nell'esercizio dei diritti di privativa intellettuale.

La medesima incertezza ricostruttiva ha caratterizzato la casistica giurisprudenziale. Nel sistema statunitense, la Corte Suprema ha inizialmente riconosciuto la coesistenza delle due categorie di diritti, sottolineandone il rapporto conflittuale. I diritti di privativa intellettuale, attribuendo un monopolio sul mercato, sono stati oggetto di analisi puntuale che ha portato all'elaborazione di regole che hanno sancito il divieto di alcune tipologie di licenze¹⁴⁹.

Con riferimento al secondo profilo di indagine, invece, inerente le finalità perseguite dai diritti di privativa intellettuale e dal diritto della concorrenza, è possibile riordinare le diverse teorie elaborate in due macro gruppi.

¹⁴⁵ C.d. Teoria dell'immunità dei diritti di privativa intellettuale dal diritto della concorrenza.

¹⁴⁶ ANDERMAN S., SCHMIDT H., *EU competition law and intellectual property rights*, Oxford University Press, New York, 2011, p. 4; GOVAERE I., *The use and abuse of intellectual property rights in EC law*, Sweet & Maxwell, Londra, 1996.

¹⁴⁷ C.d. Teoria della superiorità del diritto della concorrenza rispetto ai diritti di privativa intellettuale.

¹⁴⁸ ANDERMAN S., SCHMIDT H., *EU competition law and intellectual property rights*, Oxford University Press, New York, 2011, p. 3.

¹⁴⁹ Nel 1970 sono state elaborate le c.d. *Nine no-no's rules*, che vietavano di per sé la concessione di determinate licenze aventi ad oggetto diritti di privativa intellettuale, indipendentemente dal vaglio degli effetti concreti che sarebbero scaturiti dalle licenze. Con riferimento alle *Nine no-no's rules* si veda il discorso pronunciato da WILSON B., *Patent and Know-How License Arrangements: Field of Use, Territorial, Price and Quantity Restrictions*, il 6 novembre 1970 a Boston in occasione della Fourth New England Antitrust Conference.

In un primo gruppo è possibile ricondurre le teorie secondo le quali i diritti di privativa intellettuale ed il diritto della concorrenza si troverebbero ontologicamente in una situazione conflittuale non risolvibile, tutelando diritti e interessi contrapposti¹⁵⁰.

La privativa è istituita al fine di incentivare l'innovazione, obiettivo perseguito garantendo ai titolari un monopolio¹⁵¹ sullo sfruttamento della creazione, e comporta così un frazionamento del mercato e un'inefficienza allocativa, c.d. *deadweight loss*¹⁵². Il diritto della concorrenza, invece, è istituito al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato e favorirne il pluralismo¹⁵³.

Il gruppo di teorie contrapposte, invece, si compone delle molteplici posizioni contrarie sostenute da chi reputi improprio, se non addirittura errato, parlare di rapporto conflittuale. Queste teorie sono accomunate dall'assunto secondo il quale le finalità dei diritti di privativa e del diritto della concorrenza siano sovrapponibili o complementari.

¹⁵⁰ COLANGELO G., *Gli accordi di trasferimento di tecnologia*, in FRIGNANI A., PARDOLESI R., *La concorrenza*, 2006, p. 145; KORAH V., *Intellectual property rights and the EC competition rules*, Oxford and Portland, Oregon, 2006, p. 1; KAPLOW L., *The patent antitrust intersection: a reappraisal*, in *Harvard Law Review*, 1984, p. 1813 e ss.

¹⁵¹ Generalmente temporaneo, ma può diventare di lungo periodo nel caso di reti societarie.

¹⁵² Il termine '*deadweight loss*' è generalmente utilizzato in ambito economico con riferimento ai costi, derivanti dall'inefficienza del mercato, che gravano sulla società. Tale nozione è stata estesa al punto di ricomprendere tutte le ipotesi in cui domanda ed offerta non siano in una condizione di equilibrio quale conseguenza di un'allocazione insufficiente delle risorse. Un mercato in condizione di monopolio è inefficiente poiché in assenza di concorrenti un monopolista può fissare arbitrariamente i prezzi avendo quali unici indici a parametro i costi di produzione e la domanda sul mercato. Una possibile soluzione al problema causato dalla c.d. *deadweight loss* è la differenziazione dei prezzi sul mercato. In tal senso si veda GUELLEC D., VAN POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE B., *The economics of the European patent system*, Oxford University Press, 2007, p. 79.

¹⁵³ Il mercato di riferimento va inteso come il luogo di incontro di domanda e offerta nella sua accezione di mercato rilevante. La nozione è stata mutuata dal diritto statunitense ed indica l'area di concorrenza delineata secondo il criterio merceologico e geografico.

Parte della dottrina reputa che il contrasto sia meramente apparente e riconducibile al bilanciamento di interessi¹⁵⁴. Il rapporto tra i diritti di privativa e la concorrenza andrebbe, così, ricostruito in termini di complementarità¹⁵⁵ dal momento che l'incentivo all'innovazione non si pone di per sé quale ostacolo alla concorrenza, ma la favorisce tramite una diversa strategia¹⁵⁶. Secondo questa ricostruzione, entrambe le discipline sono accumulate dalla finalità di perseguire il benessere economico¹⁵⁷.

Altra parte della dottrina, beneficiando dell'analisi economica dei diritti di privativa¹⁵⁸, focalizzata sul loro ingresso nel mercato e sul loro comportamento, ne evidenzia l'assimilazione ai beni pubblici¹⁵⁹. L'ingresso dei beni pubblici sul mercato è regolato a monte dagli Stati attraverso la concessione ad una società del diritto

¹⁵⁴ In tal senso si vedano, tra gli altri, HOVENKAMP H., *United States Antitrust policy in an age of IP expansion*, in *University of Iowa legal studies research paper*, 2004, reperibile al sito www.ssrn.com; GHIDINI G., *Collisione? Integrazione? Appunti sulla intersection fra diritti di proprietà intellettuale e disciplina(e) della concorrenza*, in *Mercato Concorrenza e Regole*, 2005, p. 271; GHIDINI G., *Profili evolutivi del diritto industriale. Innovazione, concorrenza, benessere dei consumatori, accesso alle informazioni*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 17 e p. 309. Secondo l'ultimo autore citato, la disciplina delle privative e, in particolare, quella del brevetto di invenzione è il risultato del bilanciamento di interessi individuali dei titolari, di interessi degli innovatori concorrenti e dei distributori di prodotti brevettati. I limiti apposti ai brevetti a tutela della concorrenza andrebbero individuati, tra gli altri, nella limitazione temporale del diritto di esclusiva, nell'esaurimento del diritto e nella pubblicità della privativa.

¹⁵⁵ A questa ricostruzione, alcuni autori obiettano che non prenda in considerazione le tradizionali finalità cui sia stato asservito il diritto della concorrenza, tra cui l'innovazione non risulta determinante. GILBERT R. J., TOM W. K., *Is innovation king at the antitrust agencies? The intellectual property guidelines five years later*, in *Antitrust Law Journal*, 2011, p. 47 e ss.; LEHMANN M., *Property and Intellectual Property – property rights as restrictions on competition in furtherance on competition*, in *IIC*, 1989, p. 1 e ss.

¹⁵⁶ I diritti di privativa, ed in particolare i brevetti, possono essere uno strumento particolarmente efficace per incentivare la concorrenza dal momento che facilitano l'ingresso nel mercato di nuove piccole imprese con patrimoni limitati e consentono il commercio di conoscenze fondamentali per lo sviluppo del settore tecnologico.

¹⁵⁷ Tale ricostruzione consentirebbe di far fronte alla crescita esponenziale di diritti di privativa intellettuale registrata negli ultimi decenni, il cui incremento si pone quale rischio per l'efficienza dinamica.

¹⁵⁸ Al riguardo, è opportuno evidenziare che l'approccio economico tende ad operare una valutazione *ex ante*, consentendo di trovare una giustificazione a numerosi aspetti che sarebbero stati criticati secondo una valutazione *ex post*. In particolare, si nota nella valutazione della qualità di concorrenti tra le parti. Si veda in tal senso KORAH V., *Intellectual property rights and the EC competition rules*, Oxford and Portland (Oregon), 2006, p. 172; LEMLEY M., *Ex ante versus ex post justifications for intellectual property law*, in *University of Chicago law review*, 2004, p. 141 e ss.

¹⁵⁹ Si veda quanto *supra* par. 1.3.

esclusivo di gestire il bene ed i relativi servizi. Parimenti, i diritti di privativa attribuiscono il diritto di escludere la concorrenza in un determinato settore, per consentire all'inventore di recuperare i costi della creazione¹⁶⁰.

Altri autori reputano che il carattere temporaneo e non permanente del monopolio conferito dal diritto di privativa faccia sì che vi sia solo una costrizione marginale e temporanea della libera concorrenza¹⁶¹ tale per cui non si possa parlare di contrapposizione irrisolvibile.

Un'ulteriore argomentazione a favore del pacifico rapporto tra i diritti di privativa e ed il diritto della concorrenza è offerta da chi sostiene che il concetto di concorrenza si sia evoluto nel tempo passando da stretta rivalità tra concorrenti a *welfare* prodotto. Conseguentemente, un mercato in grado di offrire un maggior numero di beni è da considerarsi più concorrenziale rispetto ad un mercato in cui vi sia un alto grado di concorrenza ma un basso numero di beni prodotti e immessi sul mercato.

Vi è poi altra parte della dottrina economica che sostiene che il fine della disciplina dei diritti di privativa sia ostacolare i comportamenti anticoncorrenziali e favorire la concorrenza e l'innovazione¹⁶². Si configura, pertanto, una sovrapposizione (c.d. *overlap*) tra gli obiettivi perseguiti dalle diverse normative dal momento che la disciplina dei diritti di privativa incrementa la concorrenza creando l'esclusiva, mentre il diritto della concorrenza mira ad eliminare ogni comportamento che possa essere restrittivo della stessa, sacrificando l'efficienza dinamica a favore di quella statica¹⁶³. Tra i sostenitori di questa teoria, alcuni reputano che, tra i diritti di privativa intellettuale, i brevetti siano uno strumento particolarmente efficace per incentivare la concorrenza. Infatti, facilitano l'ingresso nel mercato di nuove piccole imprese con patrimoni

¹⁶⁰ LEMLEY M. A., *The Economics of Improvement in Intellectual Property Law*, in *Texas Law Review*, 1997, p. 993 e ss. La dottrina evidenzia, tuttavia, che, a differenza di quanto avviene per i beni pubblici, non è prevista una regolazione dei prezzi dei beni oggetto di diritti di privativa. La fissazione dei prezzi subisce l'influenza della combinazione della durata limitata del diritto di privativa e della concorrenza imperfetta che instaura.

¹⁶¹ HOVENKAMP H., *Intellectual property and competition*, in ELGAR E., MENELL P., SCHWARTZ D., DEPOORTER B., *Research Handbook on the Economics of Intellectual Property*, 2015; FRIGNANI A., WAELBROECK M., *Disciplina della concorrenza nella CEE*, 1996, p. 721 e ss.

¹⁶² KUR A., DREIER T., *European intellectual property law. Text, cases and material*, Northampton, 2013, p. 393; LEHMANN M., *Property and Intellectual Property – property rights as restrictions on competition in furtherance on competition*, in *IIC*, 1989, p. 1 e ss.

¹⁶³ Altra parte della dottrina critica questa ricostruzione ritenendo che non prenda in considerazione il fatto che le norme a tutela della concorrenza stimolano l'innovazione ma rinvergono la ratio principale nel perseguimento di un'effettiva concorrenza nel mercato. ANDERMAN S., SCHMIDT H., *EU competition law and intellectual property rights*, Oxford University Press, New York, 2011, p. 14.

limitati, consentono il commercio di conoscenze fondamentali per lo sviluppo del settore tecnologico e creano un monopolio temporaneo¹⁶⁴.

Quest'ultima tesi, secondo la quale i due ambiti normativi perseguono, pur con strumenti differenti, obiettivi convergenti è stata sostenuta negli anni dalla Commissione¹⁶⁵. Infatti, entrambi sono volti a favorire l'allocazione efficiente delle risorse e ad incentivare la ricerca e l'innovazione. Il diritto della concorrenza interviene per sanzionare un uso indebito dei diritti di privativa intellettuale al fine di favorire un mercato concorrenziale.

La scelta della Commissione di non enfatizzare il possibile conflitto tra le discipline si spiega in ragione del fatto che la concorrenza¹⁶⁶, è una delle politiche di maggior rilievo dell'Unione Europea, in linea con l'obiettivo generale di creare un mercato unico caratterizzato da un'economia di mercato aperta e dalla libera concorrenza¹⁶⁷.

¹⁶⁴ Monopolio che può divenire di lungo periodo nel caso di reti societarie.

¹⁶⁵ Si vedano in tal senso Comunicazione della Commissione recante Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81 del Trattato CE agli accordi di trasferimento di tecnologia, in G.U.U.E. C-101, 27 aprile 2004, p. 2 e ss., punto 7; Comunicazione della Commissione - Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale del 14.1.2011, in GU 2011/C 11/01, p. 1 e ss., punto 269.

¹⁶⁶ In merito, si evidenzia che il diritto della concorrenza europeo si differenzia dal diritto della concorrenza così come disciplinato negli Stati Uniti o in Giappone. La principale differenza va rilevata nel fatto che il Trattato di Roma e, successivamente, il Trattato sull'Unione e il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea integrano gli obiettivi economici e politici dell'Unione nel diritto della concorrenza.

¹⁶⁷ ALPA G., ANDENAS M., *Fondamenti del diritto privato europeo*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 586; SIROTTI GAUDENZIS A., *Opere dell'ingegno e diritti di proprietà industriale (volume I)*, in SIROTTI GAUDENZIS A., *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, Utet, Torino, 2008, p. 482.

Conseguentemente, il diritto europeo della concorrenza¹⁶⁸ si pone quali obiettivi quello di garantire nel mercato unico una concorrenza effettiva¹⁶⁹ e leale¹⁷⁰, nonché di favorire l'integrazione¹⁷¹ dei mercati dei singoli Stati membri, nella convinzione che un mercato

¹⁶⁸ In particolare, le due norme principali cui fare riferimento sono l'articolo 101 TFUE, ex articolo 81 TCE, relativo ai diritti di privativa (in cui rientra la concessione di licenze) e alla proibizione dei cartelli e l'articolo 102 TFUE, ex articolo 82 TCE, relativo al divieto di abuso di posizione dominante (norma che può riguardare diverse forme di esercizio dei diritti di privativa da parte del titolare). A tali norme si aggiungono il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, in GU L 1 del 4.1.2003; il Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, in GU L 24 del 29.1.2004; ed infine le norme sugli aiuti di Stato. Con riferimento all'articolo 102 TFUE si rimanda, per un approfondimento sulle diverse ipotesi di abuso di posizione dominante, alla guida elaborata dalla Commissione DG sulla concorrenza (2008 su articolo 82). Per una disamina della nascita del diritto della concorrenza in Europa si vedano, tra gli altri, PACE L. F., *La nascita del diritto della concorrenza in Europa: la redazione degli artt. 85 e 86 CEE e il Reg. 17/1962*, in PACE L. F., *Dizionario sistematico del diritto della concorrenza*, Jovene Editore, Napoli, 2013, p. 4; NIRO R., *Il diritto di iniziativa economica privata, il diritto antitrust e la tutela della concorrenza nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in PACE L. F., *Dizionario sistematico del diritto della concorrenza*, Jovene Editore, Napoli, 2013, p. 32.

¹⁶⁹ La Corte di Giustizia, con riferimento all'obiettivo di favorire la concorrenza effettiva nel mercato unico, ha evidenziato che deve essere garantita tutelando il mercato da pregiudizi che potrebbero derivare da imprese influenti. Si veda quando in Corte di Giustizia, 21 febbraio 1973, *Europemballage Corporation e Continental Can Company Inc. v. Commissione delle Comunità europee*, Causa C-6/72, ECLI:EU:C:1973:22. La Corte, contrariamente a quanto ritenuto dalla scuola degli economisti di Chicago, reputa che un mercato avente struttura concorrenziale incida sulle strategie delle imprese e sui risultati economici.

¹⁷⁰ La concorrenza leale è promossa attraverso la previsione di speciali forme di protezione per le piccole e medie imprese nel mercato unico, comprese previsioni *ad hoc* in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese.

¹⁷¹ L'importanza dell'integrazione del mercato interno degli Stati membri nel mercato unico si può evincere dall'articolo 102 TFUE.

in perfetta concorrenza sia in grado di produrre oltre alle efficienze allocative¹⁷² e produttive¹⁷³, efficienze dinamiche e innovative¹⁷⁴.

In quest'ottica, l'applicazione dei diritti di privativa intellettuale risulta problematica non solo con riferimento al fatto che conferiscono una posizione di forza economica che può determinare abusi nel mercato, ma anche alla luce del fondamento giuridico dal momento che i diritti sono generalmente fondati sulle normative nazionali e la materia della proprietà intellettuale esula in parte dalle competenze delle Istituzioni europee¹⁷⁵.

A supporto, la Corte di Giustizia ha tentato fin dagli albori di allargare l'ambito di finalità della concorrenza stabilendo uno stretto legame tra essa e la creazione di un

¹⁷² Le efficienze allocative si basano sul rapporto tra beni da immettere sul mercato e domanda dei consumatori o fruitori, tenendo in considerazione il fatto che la domanda dei beni da parte dei consumatori può essere condizionata attraverso le pratiche pubblicitarie. Ciò fonda la teoria per cui al fine di tutelare la concorrenza, è necessario tutelare i consumatori.

¹⁷³ Le efficienze produttive sono state elaborate dalla Scuola degli economisti di Chicago e riflettono una politica dei prezzi al ribasso determinata dalla concorrenza. Ciò può essere positivo per i consumatori perché si traduce in un abbassamento del prezzo del prodotto ma può essere connesso altresì a esternalità negative consistenti in un innalzamento del rischio di danni all'ambiente, alla salute, alla sicurezza del prodotto e ai lavoratori. Conseguentemente, è necessario affiancare alla disciplina a tutela della concorrenza, una disciplina di questi settori a rischio.

¹⁷⁴ Secondo parte della dottrina economica e giuridica, la concorrenza può stimolare i produttori ad innovare i prodotti e a valutare l'abbassamento dei prezzi. Tuttavia, si evidenzia che tale assunto è stato criticato da chi reputa che solo una condizione di monopolio sia in grado di incentivare l'innovazione. SCHUMPETER J. A., *Capitalism, Socialism and Democracy*, 1976, Taylor & Francis Books.

¹⁷⁵ Sull'interferenza tra diritti di privativa intellettuale e diritto della concorrenza si vedano SIROTTI GAUDENZI A., *Antitrust e proprietà intellettuale*, in *La tutela della proprietà intellettuale (volume secondo)*, in SIROTTI GAUDENZI A., *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, Utet, Torino, 2008, p. 461; TAVASSI M., *Diritti della proprietà industriale e antitrust nell'esperienza comunitaria e italiana*, in *Rivista di diritto industriale*, 1997, p. 147; SCUFFI M., *Le interferenze tra i diritti di proprietà intellettuale e la disciplina antitrust: problematiche processuali e sostanziali*, in *Concorrenza e mercato*, 2006, p. 485 e ss., SCUFFI M., *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, Giuffrè, Milano, 2009.

mercato unico europeo¹⁷⁶. L'approccio economico in questi ambiti ha modificato i parametri di valutazione delle azioni del privato nel mercato favorendo la semplificazione della disciplina¹⁷⁷.

In considerazione dell'importanza assunta da tali materie per il funzionamento del mercato interno, è possibile apprezzare il costante tentativo di operare un complesso bilanciamento tra il giusto grado di tutela da garantire agli inventori, affinché continuino ad avere lo stimolo ad innovare, e la volontà di mantenere il mercato unico e in condizione di concorrenza.

Uno degli ambiti in cui è possibile apprezzare lo sforzo di bilanciamento è quello delle intese tra imprese, ovvero degli accordi o dei comportamenti concordati in grado di falsare e restringere la concorrenza. In questo ambito si inseriscono, in particolare, la disciplina degli accordi di trasferimento di tecnologia e degli accordi di standardizzazione¹⁷⁸.

¹⁷⁶ La presenza di uno stretto legame è costantemente affermata dalla Corte di Giustizia, tra le argomentazioni recenti adottate dalla Corte vi è il fatto che l'articolo 101 TFUE vieta ogni forma di accordo che possa determinare una restrizione della concorrenza, in quanto incompatibile con il mercato interno, così come delineato dall'articolo 3 TUE. Si vedano, tra le altre, Corte di Giustizia, 25 ottobre 1977, *Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG v. Commissione delle Comunità europee*, C-26/76, ECLI:EU:C:1977:167; 8 luglio 1999, *Anic Partecipazioni spa v. Commissione*, C-49/92 punto 117; 23 novembre 2006, *Asnef-Equifax, Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, SL v. Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc)*, C-238/05; 26 luglio 2017, *Coty Germany v. Commissione*, C-230/16, ECLI:EU:C:2017:603.

¹⁷⁷ Si prenda, ad esempio, quale riferimento la disciplina in materia di accordi verticali. Inizialmente tali accordi erano ritenuti vietati dalla Commissione in quanto impeditivi dell'ingresso di nuovi operatori sul mercato e, conseguentemente, anticoncorrenziali in violazione dell'allora articolo 81 TCE. Successivamente, in seguito all'applicazione dei canoni economici, la Commissione ha ritenuto che la valutazione del regime di concorrenza debba essere effettuato sulla base del c.d. mercato rilevante.

¹⁷⁸ Oltre a questi ambiti, possono sorgere problemi di conflitto anche in relazione alla sovrapposizione tra la tutela dei diritti di privativa e la protezione nei confronti della concorrenza sleale nell'ipotesi di imitazione servile di prodotti altrui o pubblicità comparativa ingannevole.

Gli accordi di trasferimento di tecnologia comprendono licenze e cessioni¹⁷⁹ di brevetti, di diritti d'autore su *software* e di *know-how*, ed, infine, le licenze miste. La disciplina è rinvenibile nel Regolamento 316/2014¹⁸⁰ e nelle c.d. Linee direttrici elaborate dalla Commissione i quali esprimono l'adozione, in ambito europeo, della teoria della convergenza finalistica tra i diritti di privativa intellettuale ed il diritto della concorrenza, negando, così, il riconoscimento di un contrasto¹⁸¹. Possono essere messe in comune tecnologie: complementari; sostitutive; essenziali; non essenziali ma complementari; non essenziali.

¹⁷⁹ Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento 772/2004, gli accordi di cessione sono qualificati quali accordi di trasferimento di tecnologia nel caso in cui parte del rischio connesso allo sfruttamento della tecnologia resti in capo al cedente. Ciò avviene, in particolare, nel caso in cui il corrispettivo della cessione dipenda dal fatturato realizzato utilizzando la tecnologia ceduta, dai quantitativi dei prodotti o dal numero di atti di utilizzazione della tecnologia. Le cessioni possono essere: intra-tecnologia, nel caso avvengano tra imprese che utilizzino la stessa tecnologia; o inter-tecnologia, nel caso di imprese che utilizzino diverse tecnologie.

¹⁸⁰ Regolamento n. 316/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia. Il regolamento ha sostituito il precedente regolamento n. 772/2004, terminato nell'aprile 2014 ed emanato nel tentativo di trovare un punto di equilibrio tra diritti di privativa e diritto della concorrenza, e definisce gli ambiti di esenzione degli accordi bilaterali di trasferimento di tecnologia tra imprese dall'applicazione dell'articolo 101 TFUE. Tra gli obiettivi perseguiti dall'Unione vi sono la predisposizione di una tutela efficace della concorrenza, la certezza del diritto e la necessità di semplificare la vigilanza amministrativa ed il quadro legislativo vigente. Ai sensi dei considerando 6 e 7 del regolamento, esso si applica agli accordi mediante i quali il licenziante autorizza il licenziatario, e/o uno o più dei suoi subfornitori, a sfruttare i diritti tecnologici sotto licenza per produrre di beni o servizi. Ne restano esclusi gli accordi di fornitura e distribuzione conclusi tra il licenziatario e gli acquirenti dei prodotti, gli accordi multilaterali basati sui c.d. *patent pools* e gli accordi in materia di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie o processi industriali. L'applicabilità dell'articolo 101 par. 3 TFUE agli accordi in materia di ricerca e sviluppo è disciplinata dal Regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo, GU L-335 del 18.12.2010, p. 36 e ss., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1217/oj>, CELEX: 32010R1217. Con riferimento ai c.d. *patent pools*, accordi di cooperazione tra titolari di brevetti al fine di vendere in blocco le rispettive licenze, è doveroso distinguere tra gli accordi multilaterali e gli accordi bilaterali conclusi tra un membro del c.d. *pool* e un individuo esterno.

¹⁸¹ Il paragrafo 7 delle linee guida enuncia l'assenza di contrasto finalistico tra le due categorie di diritti dal momento che entrambe perseguono il fine di tutelare i consumatori e di favorire l'allocazione efficiente delle risorse.

Tali accordi presentano al contempo dei caratteri pro e anti concorrenziali dal momento che favoriscono un uso più efficiente delle risorse, promuovendo la concorrenza nel mercato grazie alla riduzione della duplicazione delle attività di ricerca e sviluppo¹⁸², ma possono essere al contempo utilizzati dai titolari per limitare l'accesso al mercato stesso, impedendo a prodotti e servizi nuovi ed innovativi di essere sviluppati, immessi liberamente sul mercato ed utilizzati, con conseguente effetto restrittivo della concorrenza¹⁸³.

Tali restrizioni possono derivare da una limitazione nella concessione della licenza¹⁸⁴, da condizioni restrittive nell'uso di una licenza, dall'uso esclusivo di un diritto di privativa con riferimento ad un determinato bene che non può essere sostituito, c.d. esercizio in monopolio, o da ipotesi di esercizio strategico dei diritti tra

¹⁸² La capacità degli accordi di trasferimento di incidere positivamente sulla concorrenza nel mercato è riconosciuta nel considerando 4 del regolamento 316/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia: “[g]li accordi di trasferimento di tecnologia hanno per oggetto la licenza per diritti tecnologici. Tali accordi favoriscono di norma un più efficiente uso delle risorse e promuovono la concorrenza, in quanto possono ridurre la duplicazione delle attività di ricerca e sviluppo, offrire maggiori incentivi per la ricerca e sviluppo iniziale, stimolare l'innovazione incrementale, agevolare la diffusione delle tecnologie e alimentare la concorrenza sul mercato del prodotto”.

¹⁸³ Sono numerosi gli utilizzi strategici dei brevetti per limitare o controllare l'accesso nel mercato, alterando la concorrenza. Infatti, i brevetti possono essere utilizzati per riservarsi una porzione di mercato o per ostacolare l'attività inventiva e, conseguentemente, produttiva altrui. Per quanto concerne il primo caso si pensi alla c.d. *technology suppression*, strategia utilizzata al fine di congelare la tecnologia prevenendone lo sviluppo sul mercato da parte di altri, e alla strategia che prevede il deposito al fine di garantire al titolare la libertà di inventare e di sfruttare l'invenzione, essendo i brevetti applicati alle tecnologie future. Tra le strategie poste in essere per ostacolare i concorrenti si evidenziano, invece, l'impedimento di invenzioni sequenziali, la reazione al deposito di brevetti da parte di concorrenti, la volontà di confondere i concorrenti sulle tecnologie che saranno utilizzate. Per ulteriori approfondimenti sul rapporto anticoncorrenziale si veda GHIDINI G., *Profili evolutivi del diritto industriale. Innovazione, concorrenza, benessere dei consumatori, accesso alle informazioni.*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 310; MENELL P. S., *Tailoring legal protection for computer software*, in *Stanford law review*, 1987, p. 1340.

¹⁸⁴ Si fa qui riferimento a ipotesi di rifiuto volontario di concedere una licenza da parte del titolare. Esulano da questa le ipotesi in cui le esclusioni di concessione di licenza siano disposte *ex lege* com'è avvenuto nel sistema statunitense nel 1970 quando sono state elaborate le c.d. *Nine no-no's rules*, che vietavano di per sé la concessione di determinate licenze aventi ad oggetto diritti di privativa intellettuale, indipendentemente dal vaglio degli effetti concreti che sarebbero scaturiti dalle licenze.

cui rileva, ad esempio, la brevettazione strategica¹⁸⁵. Conseguentemente, risulta necessario valutare se le restrizioni di uso imposte dal titolare di un diritto di privativa in virtù del suo diritto di esclusiva debbano essere considerate una limitazione indebita della concorrenza e, in quanto tali, siano illegali alla luce della disciplina della concorrenza¹⁸⁶.

Al fine di determinare il punto di equilibrio tra il carattere pro e anti concorrenziale, sono state previste alcune restrizioni ed in particolare la normativa *antitrust* è intervenuta quale limite di ordine pubblico all'esercizio dei poteri dispositivi attribuiti ai titolari dei diritti di privativa ed ai loro licenziatari. L'esenzione degli accordi di trasferimento di tecnologia dall'applicazione dell'articolo 101 TFUE si inserisce nella facoltà prevista dallo stesso articolo 101 TFUE di disporre esenzioni, individuali o di categoria, al divieto imposto alle imprese di porre in essere intese restrittive della concorrenza¹⁸⁷. Parte della dottrina individua la *ratio* della facoltà di prevedere esenzioni

¹⁸⁵ Tramite la brevettazione strategica di invenzioni che fanno riferimento a processi o prodotti simili non ricompresi in brevetti antecedenti è possibile limitare l'ingresso di concorrenti sul mercato. La brevettazione strategica è un diverso utilizzo del brevetto al fine di ricavarne un profitto. Al fine di non essere esclusi dal mercato, i concorrenti procederanno a loro volta ad acquisire brevetti. La brevettazione strategica può essere difensiva o offensiva. La brevettazione difensiva viene utilizzata dagli inventori per preservare la loro posizione sul mercato proteggendo l'invenzione da brevettazione altrui. Le aziende che optano per la brevettazione difensiva hanno spesso come scopo principale quello di mantenere la segretezza e non tanto quello di ricavarne profitto. La brevettazione offensiva, invece, è utilizzata al fine di bloccare o prevenire la brevettazione dell'invenzione da parte di altre società costruendo una sorta di barriera di brevetti intorno all'invenzione. Tale forma di brevettazione può essere utilizzata strategicamente per ottenere l'accesso al portafoglio-brevetti di altre aziende. Si veda WEISS P., *Patent policy: legal economic effects in a national and international framework*, Oxon, 2010, p. 25.

¹⁸⁶ Si pensi all'ipotesi in cui il titolare di un diritto di privativa rifiuti di rilasciare la licenza ai suoi *competitors*. La questione riguarda il i limiti allo sfruttamento di una posizione dominante ed il possibile sconfinamento nell'abuso ai sensi dell'art. 102 TFUE. La Corte di Giustizia ha ritenuto che, al ricorrere di particolari circostanze, la Commissione possa intervenire per porre fine al rifiuto di concedere una licenza. Tale comportamento, infatti, si pone in contrasto con la normativa a tutela della concorrenza ed in particolare con gli articoli 101 e 102 TFUE. Si veda ANDERMAN S. D., *EC competition law and intellectual property rights. The regulation of innovation.*, Oxford University press, New York, 1998, p. 147 e ss.

¹⁸⁷ Così come disciplinato ai sensi del terzo comma dell'articolo 101 TFUE.

nella necessità di modificare il sistema previgente, basato su un controllo *ex-ante* degli accordi tra imprese¹⁸⁸.

In particolare, l'articolo 101 TFUE (ex articolo 81 TCE) vieta la conclusione di accordi anti-competitivi, tale divieto colpisce sia gli accordi orizzontali¹⁸⁹, conclusi tra imprese che operino nella stessa fase del procedimento, che gli accordi verticali¹⁹⁰, conclusi tra imprese poste in diversi livelli produttivi¹⁹¹. Gli accordi orizzontali sono vietati in quanto idonei a limitare la concorrenza sul mercato, incidendo negativamente

¹⁸⁸ Come evidenziato da parte della dottrina, il sistema di controllo *ex ante* era giustificato alla fine degli anni '50, periodo storico in cui la pratica dei cartelli a livello europeo era particolarmente diffusa, ritenuta uno strumento di stabilizzazione dell'economia. Si vedano, tra tutti, BALLARINO T., *Manuale breve di diritto dell'Unione europea*, Cedam, Padova, 2007, p. 382; PAPPALARDO A., *Il diritto comunitario della concorrenza. Profili sostanziali*, Utet, Assago, 2007, p. 762 e ss.

¹⁸⁹ Con riferimento agli accordi di cooperazione orizzontale si veda quanto evidenziato dalla Commissione nella comunicazione Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale del 14.1.2011, 2011/C 11/01. Per un approfondimento in merito agli accordi orizzontali si veda PAPPALARDO A., *Il diritto comunitario della concorrenza. Profili sostanziali*, Utet, Assago, 2007, p. 137 e ss.

¹⁹⁰ Gli accordi verticali, disciplinando le condizioni di acquisto, vendita, rivendita e distribuzione hanno lo scopo di rafforzare la rete di distribuzione di beni o servizi. Con riferimento alla divergenza di interessi tra fornitori e distributori, uno dei principali problemi è quello legato al fenomeno del c.d. *free riding*, ossia del parassitismo, che si verifica ogni volta il cui il distributore, tramite comportamenti opportunistici, si avvantaggia degli investimenti promozionali sostenuti dai fornitori. Altro fenomeno legato alla divergenza di interessi è quello del doppio *mark-up* o doppia marginalizzazione che si verifica nel caso in cui il distributore alzi i prezzi del bene o servizio al punto tale da ridurre la domanda del bene o servizio e, conseguentemente, i profitti del produttore. LEMLEY M.A., *Property, intellectual property and free riding*, in *Texas Law Review*, 2005, p. 1031 e ss.; PAPPALARDO A., *Il diritto comunitario della concorrenza. Profili sostanziali*, Utet, Assago, 2007, p. 239 e ss. Per una disamina degli accordi verticali più frequenti si veda Commissione, 19 maggio 2010, *Orientamenti sulle restrizioni verticali*, GU C 130 del 19.5.2010, cod. rep. 08.10.00.00. Come evidenziato dalla Commissione, gli accordi verticali non sono di per sé anti concorrenziali, bisogna valutare di volta in volta l'impatto sul mercato.

¹⁹¹ Per un approfondimento in merito all'articolo 101 TFUE si vedano, tra gli altri, JONES A., SUFRIN B., *EU competition law*, Oxford, 2014; MANGINI V.M., OLIVIERI G., *Diritto antitrust*, 2012, Giappichelli, Torino; GHEZZI F., IANNUCELLI P., MAGGIOLINO M., MALBERTI C., *Commento all'articolo 101 TFUE*, in UBERTAZZI L., MARCHETTI P., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2012; DANIELE L., *Diritto del mercato unico europeo e dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, Giuffrè, 2011, p. 245 e ss.; BOCCACCIO M., SABA P., *Commento all'articolo 101 TFUE*, in CATRICALÀ A., TROIANO P., *Codice commentato della concorrenza e del mercato*, Torino, 2010; VAN BAEL I., BALLIS J.F., *Competition law of the European Community*, Aja, 2010; LIBERTINI M., *Le intese restrittive della concorrenza*, in CASTRONOVO C., MAZZAMUTO S., *Manuale di diritto privato europeo*, Milano 2007.

sui prezzi o sulla spartizione del mercato. Il divieto si applica solo a imprese che godano di autonomia, non alle imprese che costituiscano unità economica che vanno, invece, considerate come una sola impresa ai fini dell'applicazione del diritto europeo della concorrenza¹⁹². La Commissione è intervenuta in merito sottolineando che ai fini dell'applicazione dell'articolo 101 TFUE, l'idoneità dell'accordo ad incidere negativamente sulla concorrenza deve essere vagliata alla luce del contesto economico, ossia degli elementi strutturali e del potere di mercato congiunto¹⁹³.

Gli accordi di standardizzazione, invece, hanno ad oggetto la definizione di specifiche tecniche o qualitative di prodotti, servizi, processi o metodi di produzione¹⁹⁴. La definizione di uno *standard* comporta, nella maggior parte dei casi, l'integrazione di più tecnologie coperte dai diritti di privativa intellettuale¹⁹⁵. In questi termini, si

¹⁹² In senso conforme: Corte di Giustizia, 14 luglio 1972, *Imperial Chemical Industries Ltd. v. Commissione*, C-48/69, ECLI:EU:C:1972:70, par. 134; 21 febbraio 1973, *Europemballage Corporation e Continental Can Company Inc. v. Commissione*, C- 6/72, ECLI:EU:C:1973:22, punto 16; 31 ottobre 1974, *Centrafarm BV e De Peijper v. Sterling Drug*, causa 15/74, ECLI:EU:C:1974:114, punto 41; 14 febbraio 1978, *United Brands Company e United Brands Continental BV v. Commissione*, C 27/76, ECLI:EU:C:1978:22, par. 28; 20 giugno 1978, *Tepea BV v. Commissione*, C- 28/77, ECLI:EU:C:1978:133, par. 47; 13 febbraio 1979, *Hoffmann-La Roche v. Commissione*, C-85/76, ECLI:EU:C:1979:36, par. 122. Per approfondimenti si veda PAPPALARDO A., *Il diritto comunitario della concorrenza. Profili sostanziali*, Utet, Assago, 2007, p. 60 e ss.

¹⁹³ Commissione, 24 marzo 2010, *Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni*, C(2010) 1746 def., cod. rep. 08.20.20.00. La Commissione evidenzia, inoltre, che il procedimento volto a valutare se un accordo sia vietato ai sensi dell'articolo 101 TFUE si compone di una prima fase in cui è necessario vagliare se l'accordo abbia un oggetto anticoncorrenziale o produca effetti anticoncorrenziali. A questa, nel caso in cui l'accordo sia ritenuto restrittivo della concorrenza, si aggiunge una seconda fase volta ad esaminare eventuali benefici concorrenziali causati dall'accordo. L'iter bifasico è pacificamente riconosciuto e trova conferma in una recente sentenza della Corte di Giustizia, 26 luglio 2017, *Coty Germany v. Commissione*, C-230/16, ECLI:EU:C:2017:603, par. 50.

¹⁹⁴ FABRIZI E., *I rapporti tra diritto antitrust e diritti di proprietà intellettuale*, in PACE L. F., *Dizionario sistematico del diritto della concorrenza*, Jovene Editore, Napoli, 2013, p. 132.

¹⁹⁵ Con riferimento agli accordi di standardizzazione è possibile evidenziare due principali aspetti problematici. Il primo è riconducibile alla selezione delle tecnologie da includere nello standard e all'accesso alle informazioni oggetto dei diritti di privativa intellettuale da parte di terzi. Il secondo aspetto problematico è connesso alla necessità di consentire a tutti i soggetti concorrenti di partecipare al processo di definizione dello standard. La Commissione, preso atto di questi aspetti problematici, ha revisionato la parte delle Linee direttrici dedicata agli accordi orizzontali al fine di fornire indicazioni dettagliate relative alle procedure che escludono l'applicabilità dell'articolo 101 TFUE all'accordo. Nel caso in cui l'accordo non sia conforme a quanto indicato dalle Linee direttrici, è necessario procedere alla verifica del suo impatto sul mercato rilevante.

pongono problemi in relazione alla necessità di consentire a tutti i concorrenti di partecipare alla definizione dello *standard* nonché di definizione delle tecnologie e dell'accesso da parte di terzi.

Infine, un ulteriore punto di contatto tra i diritti di proprietà intellettuale ed il diritto della concorrenza si riscontra con riferimento alle ipotesi di abuso di posizione dominante. L'articolo 102 TFUE (ex articolo 82 TCE) sancisce il divieto di sfruttamento abusivo della posizione dominante, prevedendo, inoltre, una lista esemplificativa di comportamenti vietati. Lo sfruttamento della posizione dominante assume carattere di abusività quando arreca pregiudizio al commercio degli Stati membri¹⁹⁶. Il divieto si applica anche alle imprese in posizione dominante che dispongano di diritti di proprietà intellettuale¹⁹⁷.

¹⁹⁶ Corte di Giustizia, 31 maggio 1979, *Hugin Kassaregister AB e Hugin Cash Registers Ltd v. Commissione*, C-22/78, ECLI:EU:C:1979:138. La dottrina è solita individuare tre distinte categorie di abuso di posizione dominante: l'abuso di impedimento o esclusione, l'abuso di sfruttamento e l'abuso strutturale. La distinzione consente di individuare più facilmente i comportamenti abusivi. PAPPALARDO A., *Il diritto comunitario della concorrenza. Profili sostanziali*, Utet, Assago, 2007, p. 481; BRUZZONE G., *L'abuso di posizione dominante*, in PACE L. F., *Dizionario sistematico del diritto della concorrenza*, Jovene Editore, Napoli, 2013, p. 103.

¹⁹⁷ Parte della dottrina evidenzia che la titolarità di un diritto di proprietà intellettuale non conferisce automaticamente la posizione dominante sul mercato, dal momento che non ne discende automaticamente la detenzione di importanti quote di mercato. Tuttavia, si evidenzia che, appare idoneo assimilare la proprietà intellettuale all'istituto della posizione dominante piuttosto che al monopolio legale. Ciò poiché la supremazia conferita da un diritto di proprietà intellettuale è instabile, poiché potrebbe essere in qualsiasi momento disgregata dall'immissione nel mercato di un nuovo bene che risulti più appetibile per il consumatore. Questa ricostruzione trova l'avallo nella prassi delle autorità antitrust che spesso prendono la titolarità di diritti di proprietà intellettuale come indice della posizione dominante dell'impresa nel mercato. FABRIZI E., *I rapporti tra diritto antitrust e diritti di proprietà intellettuale*, in PACE L. F., *Dizionario sistematico del diritto della concorrenza*, Jovene Editore, Napoli, 2013, p. 133. Tale ricostruzione è stata sostenuta anche dalla Corte di Giustizia nella causa 8 ottobre 1979, *Sirena Srl v. Eda Srl ed altri*, Causa 40/70, ECLI:EU:C:1979:236 par. 16 e ss.; Commissione, 21 dicembre 1988, Decisione n. 89/205/CEE, IV/31.851, *Magill*, in GUCE L 78, 21 marzo 1989, p. 43 e ss.

Il diritto di esclusiva che consegue alla titolarità di un diritto di privativa intellettuale racchiude al suo interno le ipotesi di rifiuto a concedere una licenza¹⁹⁸. Conseguentemente, il rifiuto non consta automaticamente in un'ipotesi di abuso della posizione dominante derivante dall'esclusiva. Il rifiuto assume, tuttavia, un diverso connotato nel caso di rifiuto di concedere una licenza relativo a *input* indispensabili per l'esercizio di una determinata attività, tra cui può rilevare l'immissione sul mercato di nuovi prodotti. Sul punto, la Corte di Giustizia ha rilevato che il rifiuto alla concessione della licenza sia di ostacolo all'immissione di un nuovo prodotto sul mercato solo nel caso in cui l'impresa che richiede la licenza intenda proporre servizi o prodotti nuovi per i quali esiste una potenziale domanda da parte dei consumatori o innovare prodotti esistenti riproponendoli con caratteristiche differenti¹⁹⁹. Nel caso in cui l'impresa voglia riprodurre servizi o prodotti già presenti sul mercato, invece, il rifiuto non assume i caratteri di una pratica anticoncorrenziale.

Partendo da tale assunto, la Corte di Giustizia e le Istituzioni europee hanno più volte sottolineato la necessità di vagliare le diverse modalità di esercizio dei diritti di privativa, dal momento che non tutte si pongono in contrasto con il diritto della concorrenza richiedendone l'intervento in funzione sanzionatoria. Il contrasto si verifica solo nelle ipotesi in cui l'esercizio del diritto conduca a limitazioni anticoncorrenziali o abusi di posizione dominante.

Quale conseguenza della ricostruzione offerta, è possibile evidenziare che un alto grado di armonizzazione o di unificazione della tutela della proprietà industriale favorirebbe lo sviluppo del mercato interno e, conseguentemente, ridurrebbe i conflitti tra l'esercizio di tali diritti ed il diritto della concorrenza.

¹⁹⁸ Oltre a quest'ipotesi, un abuso di posizione rilevante può verificarsi anche in ambito di accordi di standardizzazione nel caso di azioni a tutela delle proprie privative. Si veda in tal senso la decisione della Commissione, del 9 dicembre 2009, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo SEE, Caso COMP/38.636 "Rambus"; Tribunale di Primo grado, 17 luglio 1998, *ITT Promedia NV v. Commissione*, causa T-111/96, ECLI:EU:T:1998:183, par. 60 e 61

¹⁹⁹ Commissione, 21 dicembre 1988, Decisione n. 89/205/CEE, IV/31.851, *Magill*, in GUCE L 78, 21 marzo 1989, p. 43 e ss.; in senso conforme Corte di Giustizia, 29 aprile 2004, *IMS Health GmbH/NDC Health GmbH*, C-418/01, ECLI:EU:C:2004:257, par. 34 e ss. In tal senso si veda Tribunale di Primo grado, 17 settembre 2007, *Microsoft Corporation v. Commissione*, causa T-201/04, ECLI:EU:T:2007:289.

CAPITOLO II

EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO BREVETTUALE EUROPEO ED INTERNAZIONALE. ARMONIZZAZIONE, UNIFICAZIONE E COESISTENZA DI MODELLI DI TUTELA.

Sommario: Introduzione. Armonizzazione e unificazione del diritto brevettuale - 1 L'ambito internazionale - 1.2 La Convenzione di Parigi del 1883 - 1.3 Il Patent Cooperation Treaty del 1970 - 1.4 L'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale, c.d. TRIPS - 2 L'ambito regionale - 2.1 L'ambito europeo. La prima fase - 2.1.1 La Convenzione sul brevetto europeo, c.d. Convenzione di Monaco del 1973 - 2.1.2 La Convenzione sul brevetto comunitario, c.d. Convenzione di Lussemburgo del 1975 - 2.2 La seconda fase e i tentativi di unificazione della tutela brevettuale - 2.2.1 La Proposta di regolamento sul brevetto comunitario del 2000 - 2.2.2 Le proposte in materia di giurisdizione - 2.3 L'ambito statunitense - 2.3.1. La tutela brevettuale sostanziale statunitense - 2.3.2. La tutela brevettuale giurisdizionale statunitense.

Introduzione. Armonizzazione e unificazione del diritto brevettuale.

Le direttrici verso cui si sono mossi gli Stati nel tentativo di avvicinare il più possibile le forme di tutela dei diritti di proprietà intellettuale sono state quelle dell'armonizzazione e dell'unificazione delle normative a livello sovranazionale. In tal senso, gli sforzi si possono apprezzare soprattutto in ambito europeo ed internazionale.

Entrambi i processi sono volti a incrementare la certezza del diritto attraverso due meccanismi differenti. L'armonizzazione è da intendersi quale il procedimento attraverso il quale si elidono le divergenze più gravi tra le legislazioni nazionali degli Stati per raggiungere un alto grado di compatibilità tra le stesse. Il processo di

armonizzazione può assumere diverse forme a seconda del livello di riavvicinamento, in termini di approssimazione, delle discipline prefissato e raggiunto. Il grado massimo di armonizzazione viene definito totale o esaustivo e si verifica nel caso in cui venga individuata una regola valida per tutti gli Stati, eliminando così le discrepanze tra le legislazioni nazionali¹. Un livello inferiore di armonizzazione è definito di armonizzazione facoltativa o opzionale e si verifica quando gli Stati abbiano la facoltà di elaborare una disciplina nazionale sulla base di un modello o di una direttiva che indichi loro gli obiettivi da raggiungere. Infine, è ravvisabile un'armonizzazione minima nell'ipotesi in cui vengano indicati solo gli standard minimi di tutela da garantire, salva la facoltà per gli Stati di imporre standard di tutela più elevati.

L'armonizzazione si differenzia, così, dall'unificazione, fenomeno che prevede l'adozione della medesima disciplina in tutti gli Stati e garantisce il maggior grado di certezza giuridica.

Nel corso dell'evoluzione della tutela brevettuale, è possibile evidenziare una relazione funzionale tra i due processi secondo la quale l'armonizzazione si è posta in alcuni casi quale primo stadio per tendere all'unificazione del diritto, in altri quale alternativa in caso di mancata adozione di una disciplina uniforme. Infatti, essendo particolarmente complessa l'adozione di una disciplina unificata, si è spesso fatto ricorso in via preliminare all'armonizzazione delle discipline al fine di elidere le principali difformità².

¹ KEELING D.T., *Intellectual property rights in Eu law*, 2004, p. 25. Negli anni, sono stati portati a termine alcuni tentativi di armonizzazione esaustiva che non si sono, tuttavia, rivelati sufficienti per risolvere il conflitto tra i diritti di privativa e il principio di libera circolazione delle merci. Tra questi, si annoverano la Convenzione sul brevetto europeo del 1973, la direttiva sui marchi del 2008 (Direttiva 2008/95/EC del Parlamento e del Consiglio del 22 ottobre 2008), la direttiva sulla protezione del *design* del 1998 (Direttiva 98/71/CE del 13 ottobre 1998), e le direttive in materia di diritto d'autore del 2001 (Direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001) e del 2006 (Direttiva 2006/116/CE del 12 dicembre 2006). Per questo motivo, in alcuni settori particolarmente sensibili quali quello farmaceutico e biotecnologico, si è sentita l'esigenza di emanare dei regolamenti, in ragione del loro carattere direttamente vincolante per gli Stati membri.

² È opportuno evidenziare che l'esigenza di armonizzazione non è stata avvertita solo in ambito brevettuale ma ha interessato tutti i settori dei diritti di privativa intellettuale. Si veda, quali esempi la Convenzione di Berna del 1971 e il Trattato WIPO sul copyright del 1996 in materia di diritto d'autore. Per quanto concerne, invece, i diritti, le registrazioni sonore, le performance e le trasmissioni si fa riferimento alla Convenzione di Roma del 1964. Le esecuzioni sui fonogrammi hanno trovato un'armonizzazione nel 1996. Il copyright ha trovato protezione a livello globale tramite la conclusione dell'Accordo TRIPS del 1994 cui hanno aderito tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.

1. L'ambito internazionale.

Una delle principali questioni problematiche inerenti il riconoscimento di diritti di privativa, discusse a livello internazionale, attiene al carattere territoriale degli stessi³.

Ciò ha indotto gli Stati a concludere accordi internazionali tramite i quali riconoscere dei meccanismi di tutela dei diritti di proprietà intellettuale concessi da altri Stati⁴. A tal fine, tra i principi elaborati dagli Stati quali condizioni alle quali estendere la tutela da loro riconosciuta vanno annoverati il principio del trattamento nazionale e quello di reciprocità.

Il principio del trattamento nazionale è un'estrinsecazione del principio di non discriminazione e impone ad uno Stato di garantire ai cittadini degli altri Stati contraenti la medesima tutela che concede ai propri cittadini⁵.

Il principio di reciprocità, invece, si basa sul diverso assunto secondo cui la tutela è estesa solo nel caso in cui lo Stato di provenienza del soggetto garantisca pari o superiore tutela ai cittadini dello Stato che si appresta all'estensione della tutela⁶.

A livello internazionale la tutela della proprietà intellettuale è stata realizzata attraverso la conclusione di trattati internazionali di diversa natura a seconda, in particolare, del numero di partecipanti⁷.

I primi tentativi di tutela internazionale sono stati posti in essere tramite la conclusione di trattati internazionali bilaterali i quali, tuttavia, ponevano numerosi

³ In merito al carattere territoriale dei diritti di privativa intellettuale si rimanda a quanto esaminato nel primo capitolo.

⁴ In genere, l'estensione della tutela viene riconosciuta ai cittadini degli altri Stati contraenti il trattato. Tuttavia, è possibile che i trattati impongano alcune condizioni ulteriori rispetto alla sola cittadinanza, quali ad esempio il fatto che il soggetto che chiede la tutela abbia un'attività stabile in uno degli Stati membri.

⁵ Il principio del trattamento nazionale, secondo il quale i soggetti stranieri che facciano richiesta di riconoscimento di un diritto di proprietà intellettuale hanno diritto ad ottenere un trattamento eguale o più favorevole di quello di cui godrebbero nel proprio Stato di appartenenza. Tale principio trova riconoscimento nei principali trattati internazionali tra cui la Convenzione di Parigi del 1883 (articolo 3 lett. a), la Convenzione di Berna del 1886 (articolo 5), l'accordo TRIPS (articolo 3).

⁶ Tradizionalmente, si distinguono due tipi di reciprocità: la reciprocità sostanziale, fondata sul raffronto tra le discipline sostanziali dei due Stati, e quella formale che si basa sul principio di mutuo riconoscimento tra Stati.

⁷ KUR A., DREIER T., *European intellectual property law. Text, cases and material*, Edward Elgar, Cheltenham, 2013, p. 15.

problemi in relazione al fatto che richiedessero maggiori sforzi andando negoziati uno ad uno e che, nella maggior parte, ogni trattato avesse una disciplina differente.

L'incremento dei rapporti commerciali internazionali ha indotto, così, gli Stati a concludere trattati internazionali multilaterali e regionali al fine di definire alcune regole minime condivise. Il primo esempio di trattato internazionale multilaterale in ambito brevettuale è stata la Convenzione di Parigi del 1883⁸. I trattati internazionali multilaterali vanno distinti dai trattati internazionali regionali, conclusi tra un numero limitato di Stati caratterizzati dall'appartenenza alla medesima area geografica⁹ o dalla condivisione di uno specifico interesse¹⁰.

Gli obiettivi perseguiti dai trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale variano da uno all'altro, tuttavia è possibile raggruppare i trattati in tre categorie. La prima categoria concerne i trattati che fissano uno standard minimo di tutela che deve essere adottato in ogni Stato contraente¹¹. La seconda categoria è composta dai trattati che comportano la creazione di un diritto di proprietà intellettuale in uno Stato al fine di creare un analogo diritto in un altro Stato, attraverso l'armonizzazione delle discipline¹². Infine, una terza categoria è rappresentata dai trattati relativi alla procedura di esame e rilascio dei titoli di privativa intellettuale¹³.

1.2 La Convenzione di Parigi del 1883.

La Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1883, o c.d. Convenzione di Unione, è generalmente riconosciuta quale il primo tentativo di armonizzare a livello internazionale la tutela brevettuale, tramite la conclusione di un

⁸ Con riferimento alla Convenzione di Parigi si rimanda a quanto *infra* par. 1.2.

⁹ Rientrano in questa categoria di trattati per l'Europa i trattati conclusi in ambito EFTA, per l'Africa il trattato *African Regional Industrial Property Organization*, c.d. ARIPO, e per il sud America i trattati Mercado Comun del Sur, c.d. Mercosur, e Andean Pact.

¹⁰ Tra questi rileva il Trattato *Anti-Counterfeiting Trade Agreement*, c.d. ACTA, delineato *infra nota* 87.

¹¹ Tradizionalmente si fa riferimento a questa tipologia di trattati come strumenti di diritto sostanziale. FRANKEL S., GERVAIS D. J., *Advanced introduction to International intellectual property*, Edward Elgar, Cheltenham, 2016, p. 3.

¹² In merito, si fa riferimento a strumenti di classificazione. Un esempio può ravvisarsi nell'armonizzazione dei canoni descrittivi di beni o servizi ai fini del rilascio dei titoli di proprietà intellettuale.

¹³ Si fa riferimento ai trattati procedurali o amministrativi. In genere sono volti alla creazione di un meccanismo multilaterale di registrazione dei titoli.

trattato internazionale multilaterale¹⁴. Ha ad oggetto la tutela di invenzioni, marchi, disegni industriali, modelli di utilità, nomi commerciali, indicazioni geografiche e in parte la repressione della concorrenza sleale¹⁵.

La Convenzione è stata conclusa al termine di una serie di negoziati che hanno trovato origine nell'esposizione di Vienna del 1873. In quell'occasione, gli esperti statunitensi di proprietà intellettuale si erano interrogati a lungo sull'idoneità del diritto brevettuale austriaco a tutelare le invenzioni in esposizione¹⁶. L'esposizione non ebbe una significativa partecipazione a causa di un'epidemia di colera; tuttavia, in considerazione delle perplessità rilevate dagli esperti, fu organizzato un congresso per discutere la necessità di un'armonizzazione della tutela brevettuale, cui seguirono una serie di negoziati che condussero alla conclusione della Convenzione di Parigi.

Tra i principi cardine elaborati, spicca il generale principio di reciprocità o assimilazione nelle tutele apprestate dai diritti nazionali e la disciplina del diritto di priorità¹⁷. Ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Parigi, il principio di reciprocità c.d. formale delle tutele impone agli Stati firmatari di garantire a inventori provenienti da altri Stati firmatari, lo stesso livello di protezione di cui godono i propri inventori. Parte della dottrina ha sottolineato che, pur trattandosi di un buon compromesso in termini di integrazione tra Stati, il principio di reciprocità formale limitava le disparità di trattamento tra beneficiari ma non imponeva di garantire un livello adeguato di tutela

¹⁴ Convenzione istitutiva dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà intellettuale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883. Gli Stati firmatari della Convenzione di Parigi sono membri dell'Unione di Parigi che gode di proprie regole procedurali e di un'assemblea generale. La convenzione è stata oggetto di sei revisioni di cui l'ultima firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967 con la quale l'originaria Unione di Stati è stata trasformata nell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, c.d. OMPI o WIPO. Le diverse versioni della convenzione sono disponibili al sito www.wipo.int. Per approfondimenti in merito alla Convenzione si vedano, tra gli altri, SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 56; VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 505; BODENHAUSEN G. H. C., *Guide to the application of the Paris Convention for the protection of industrial property as revised at Stockholm in 1967*, 1968; ROCCO G., *Come depositare brevetti e marchi Procedure, modelli, registrazioni, convenzioni internazionali, posizione dell'OMC*, 2011, p. 87; LADAS L., *Patents, trademarks and related rights. National and International protection*, 1975; ROSSI A., *La Convenzione di Unione di Parigi e il nuovo ordine economico internazionale*, in *Rivista trimestrale di diritto processuale civile*, 1979, p. 1034.

¹⁵ MORGESE G., *L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs)*, Cacucci Editore, Bari, 2009, p. 26.

¹⁶ PITKETHLY R., *The European patent system: implementing patent law harmonization*, reperibile al sito www.oiprc.ox.ac.uk

¹⁷ SEVILLE C., *Eu intellectual property law and policy*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2016, p. 106; LADAS L., *Patents, trademarks and related rights. National and International protection*, 1975.

a tutti i titolari di diritti di proprietà intellettuale¹⁸.

L'articolo 4 della Convenzione, invece, disciplina il diritto di priorità o precedenza che consente all'inventore che abbia depositato una domanda di brevetto in uno Stato contraente di chiedere, nei successivi dodici mesi, il rilascio di brevetti negli altri Stati contraenti in cui faccia richiesta, con effetto retroattivo al primo deposito¹⁹. La regola si è resa necessaria dal momento che la Convenzione non ha disposto la creazione di un autonomo titolo di brevetto. Il diritto di priorità è sancito con riferimento a tutti i diritti di proprietà industriale, ovvero brevetti e marchi ed è stato introdotto allo scopo di facilitare la tutela sovranazionale. A questo è stato aggiunto, nel corso della revisione del 1900, il principio dell'indipendenza dei brevetti nazionali secondo il quale ogni brevetto nazionale ha una sorte indipendente rispetto ai brevetti nazionali di altri Stati contraenti concessi per la medesima invenzione²⁰.

L'articolo 19 della Convenzione consente agli Stati aderenti di concludere accordi specifici, restando però vincolati a quanto previsto dalla stessa.

Tale Convenzione risulta di fondamentale interesse poiché ha funto da base per la conclusione di numerosi trattati internazionali, tra cui l'Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (c.d. TRIPs) ed ha incontrato negli anni ampio consenso a livello mondiale, ad oggi gli Stati firmatari sono 189²¹.

¹⁸ MORGESE G., *L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs)*, Cacucci Editore, Bari, 2009, p. 28.

¹⁹ L'articolo 4 della Convenzione di Parigi dispone un termine di dodici mesi per i brevetti di invenzione e i modelli di utilità e di sei mesi per marchi e disegni industriali. Il diritto di priorità è, pertanto, un periodo fittizio in cui si considerano come non esistenti eventuali divulgazioni avvenute nel periodo transitorio. Sul punto si veda GIAMBROCONO A., ANDREOLINI M., *Brevetti e proprietà industriale. Brevetti per invenzioni, modelli, marchi e tutela del software*, Pirola Editore, Milano, 1990, p. 77 e ss.

²⁰ KONO T., *Jurisdiction and applicable law in matters of intellectual property*, in BROWN K.B., SNYDER D.V., *General reports of the XVIIIth Congress of the International Academy of comparative law*, Springer, 2012, p. 395.

²¹ La Convenzione è stata inizialmente firmata da dieci Stati e, successivamente, aperta alla firma da parte di altri Stati. L'Italia ha ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424. Attualmente gli Stati firmatari sono: Afghanistan, Albania, Angola, Antigua, Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgio, Belize, Benin, Bolivia, Botswana, Brasile, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Capo Verde, Cambogia, Camerun, Canada, Chad, Cile, Cina, Colombia, Congo, Costa Rica, Croazia, Cuba, Cipro, Costa d'Avorio, Repubblica democratica del Congo, Danimarca, Djibouti, Dominica, Repubblica Dominicana, Ecuador, Egitto, El Salvador, Emirati Arabi, Estonia, Fiji, Finlandia, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong (Cina), Islanda, India, Indonesia, Irlanda, Isole Salomone, Israele, Jamaica, Giappone, Giordania, Kazakistan, Kenya, Kuwait, Kirgizstan, Latvia, Lesotho, Liberia, Liechtenstein,

Con tale convenzione è stata istituita un'unione di Stati che compongono l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale. Il sistema di Unione ha rappresentato un notevole ed apprezzabile sforzo in termini di integrazione tra Stati tramite l'introduzione di norme che stabilissero uno *standard* minimo di tutela e l'imposizione di un generale divieto di discriminazione tra titolari di diritti nazionali o stranieri. Tuttavia, come spesso avviene per le soluzioni di compromesso, sono altresì numerosi i limiti della tutela apprestata.

Sul piano sostanziale, ad esempio, ha imposto *standard* minimi di tutela solo con riferimento ad alcuni degli aspetti rilevanti della materia brevettuale, tuttavia la maggior parte di essi è stata lasciata alla determinazione dei singoli Stati. A titolo esemplificativo, manca una delimitazione dell'ambito di protezione offerto al titolare di un brevetto tramite l'indicazione dei diritti esclusivi connessi al riconoscimento di un titolo brevettuale; non vi è imposizione di obblighi agli Stati contraenti circa la brevettabilità di invenzioni in tutti i settori della tecnologia e, inoltre, mancano riferimenti a nuovi prodotti dell'ingegno che hanno assunto sempre maggior rilievo in ambito economico²². Anche sul piano giurisdizionale si rinvengono alcune mancanze, tra cui spicca l'assenza di strumenti sanzionatori azionabili dai privati, ricollegabile all'operatività della clausola del trattamento nazionale che riserva tali strumenti alle legislazioni nazionali.

Con riferimento alla risoluzione delle controversie tra Stati, si evidenzia che la Convenzione di Parigi è stata implementata solo nel 1967 da una clausola compromissoria che ha attribuito agli Stati contraenti la possibilità di sottoporre alla Corte internazionale di giustizia ogni controversia relativa all'interpretazione e

Lituania, Lussemburgo, Macao (Cina), Madagascar, Malawi, Malesia, Maldive, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Messico, Mongolia, Montenegro, Marocco, Mozambico, Myanmar, Namibia, Nepal, Nuova Zelanda, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norvegia, Oman, Pakistan, Panama, Papa Nuova Guinea, Paraguay, Peru, Filippine, Qatar, Repubblica di Korea, Repubblica Ceca, Repubblica Centrafricana, Repubblica democratica del Lao, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Moldavia, Russia, Rwanda, Piccole Antille, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Arabia Saudita, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Stati Uniti, Sud Africa, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Taiwan, Tajikistan, Thailandia, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe; a questi si aggiungono gli Stati membri dell'Unione Europea. L'elenco costantemente aggiornato degli Stati che aderiscono all'Unione di Parigi è reperibile al sito www.wipo.int.

²² Nei Paesi industrializzati è sorto il problema dei nuovi prodotti frutto dell'innovazione tecnologica che non erano riconducibili alle categorie tradizionali della proprietà industriale, ritrovandosi così privi di tutela. KUNZ HALLSTEIN H.P., *The U.S. proposal for a GATT-Agreement in intellectual property and the Paris Convention for the protection of industrial property*, in BEIER F.K., SCHRICKER G., *Gatt or Wipo? New ways in the international protection of intellectual property*, Weinheim, 1989, p. 85 e ss.

all'applicazione della Convenzione²³. Tuttavia, resta fermo il carattere non obbligatorio della soggezione alla Corte.

La Convenzione è stata sottoposta a numerose revisioni in ragione della necessità di adeguarla al progresso in campo economico e tecnologico, l'ultima delle quali risale alla Conferenza di Stoccolma del 1967²⁴, al termine della quale è stata istituita l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, c.d. WIPO²⁵.

1.3. Il Patent Cooperation Treaty del 1970.

Uno dei principali esempi di armonizzazione a livello internazionale è rappresentato dal Patent Cooperation Treaty, c.d. PCT, concluso a Washington nel 1970 ed entrato in vigore nel 1978²⁶. L'adesione al trattato è aperta agli Stati che abbiano aderito alla Convenzione di Parigi. Attualmente, a seguito della recente adesione della Giordania,

²³ La previsione è speculare alla clausola compromissoria inserita nella Convenzione di Berna con l'Atto di Bruxelles del 1948.

²⁴ Successivamente, l'avvento della guerra fredda e la necessità di relazionarsi con nuovi Stati che si imponevano sul mercato del commercio internazionale, tra cui la Cina e gli Stati africani, hanno reso impossibile ottenere il consenso necessario per modificare la Convenzione. KUR A., DREIER T., *European intellectual property law. Text, cases and material*, Edward Elgar, Cheltenham, 2013, p. 24.

²⁵ Nel 1970, con l'entrata in vigore dell'accordo istitutivo, il WIPO ha preso il posto del *United International Bureau for the Protection of Intellectual Property*, c.d. BURPI, ossia della struttura amministrativa che si occupava delle questioni relative all'attuazione della Convenzione di Parigi e della Convenzione di Berna. Nel 1974, è stato concluso un accordo tra il WIPO e l'ONU che ha previsto l'inclusione del WIPO tra gli Istituti specializzati dell'ONU. LEBESNY F., *Mainly on patents*, Butterworth & Co Ltd., Londra, 1972, p. 16.

²⁶ Trattato di cooperazione in materia di brevetti, firmato a Washington il 19 giugno 1970 ed entrato in vigore il 24 gennaio 1978. Tra le principali modifiche al testo del trattato rilevano quelle apportate il 28 settembre 1979, il 3 febbraio 1984 ed il 3 ottobre 2001. Per un approfondimento sul PCT si vedano: *Principal documents of the Washington diplomatic conference on the Patent Cooperation Treaty*, BRPI, 1970; ILARDI A., *Il nuovo brevetto europeo*, 2013, p. 26; BENUSSI F., *Il Patent Cooperation Treaty: la procedura avanti l'Ufficio europeo dei brevetti e i vantaggi della via Euro-PCT*, in *Rivista di diritto industriale*, 1985, p. 262 e ss.; CORNISH W. R., *Intellectual property*, 1996, p. 109; VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 435; SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 58; SIROTTI GAUDENZI A., *Opere dell'ingegno e diritti di proprietà industriale (volume I)*, in SIROTTI GAUDENZI A., *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, Utet, Torino, 2008, p. 358.

avvenuta a marzo del 2017, gli Stati contraenti sono 152, tra cui tutti gli Stati membri dell'Unione europea²⁷.

Il trattato ha dato vita ad un sistema in grado di agevolare i depositi plurimi, tramite l'estensione del principio di priorità a 30 mesi e la previsione di un esame preventivo internazionale delle domande di brevetto, al termine del quale è possibile ottenere la registrazione del brevetto negli Stati parte del trattato.

La prima fase della procedura consta nel deposito e nell'istruzione della domanda di rilascio di un brevetto. Tramite un unico deposito, il richiedente può chiedere il rilascio di un fascio di brevetti nei diversi Stati che abbiano aderito al trattato, con un evidente risparmio di tempo e una riduzione dei costi. L'ufficio che riceve la domanda di rilascio la inoltra ad un'Autorità internazionale di ricerca. Al termine dell'esame, l'esito è inviato agli uffici nazionali degli Stati designati dal richiedente ed il brevetto è depositato presso l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, che provvede alla sua pubblicazione unitamente al *report* dell'Autorità internazionale di ricerca²⁸.

La pubblicazione sul *database* elettronico dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale è funzionale alla possibilità per i terzi di presentare osservazioni. Valutate le osservazioni eventualmente pervenute e completate le ulteriori ricerche ritenute necessarie, la procedura di esame si conclude con la pubblicazione di un *report* preliminare in cui viene espresso un giudizio sul carattere di novità dell'invenzione e sulla brevettabilità della stessa.

A fronte di una procedura unica relativa al deposito e all'esame di una domanda di brevetto, in caso di esito positivo, ogni Stato è tenuto a rilasciare il proprio brevetto sulla base delle regole nazionali. Nel caso di concessione del brevetto, la validità retroagisce al momento del deposito della domanda internazionale.

L'armonizzazione della fase di deposito della domanda di rilascio dei brevetti, così come imposta dal PCT ha determinato una riduzione dei tempi necessari per richiedere i brevetti nei diversi Stati nonché la riduzione dei costi per i richiedenti con evidente funzione di stimolo della brevettazione.

²⁷ La lista costantemente aggiornata degli Stati aderenti è reperibile al sito <http://www.wipo.int>. L'Italia ha ratificato il trattato con la legge 21 dicembre 1984, n. 890.

²⁸ ERSTLING J., *The patent cooperation treaty: at the center of the international patent system*, in *William Mitchell Law Review*, 2006, p. 1595 e ss.

1.4 L'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale, c.d. TRIPS.

A partire dagli anni sessanta del secolo scorso si è assistito al mutamento della situazione politico-economica internazionale, che ha comportato la necessità di considerare la tematica del diritto allo sviluppo di Paesi quali gli Stati africani e asiatici. L'impatto si è potuto apprezzare sia sullo scambio di merci che sulla circolazione internazionale dei prodotti oggetto di diritti di proprietà intellettuale. In particolare si è assistito a fenomeni di pirateria e contraffazione da parte dei Paesi in via di sviluppo, fenomeni che hanno indotto gli Stati industrializzati a rafforzare la deriva protezionistica sul piano interno e internazionale²⁹.

Un primo tentativo di innalzare la tutela della proprietà intellettuale a livello internazionale si ebbe nel 1977 all'esito dei negoziati del *Tokyo round* in ambito GATT. In particolare, si tentò di includere nel GATT la materia della proprietà intellettuale tramite l'adozione di un codice anti contraffazione. Il tentativo non ebbe esito positivo a causa della forte opposizione esercitata dai Paesi in via di sviluppo i quali ritenevano che la materia in questione fosse di esclusiva competenza dell'Organizzazione Mondiale per la proprietà intellettuale³⁰.

In risposta al fallimento, gli Stati Uniti intrapresero numerosi negoziati bilaterali volti alla conclusione di accordi di libero scambio, c.d. FTAs, in particolare con Stati asiatici e dell'Europa orientale. La contropartita dei vantaggi concessi per il libero scambio era un alto grado di protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Parallelamente, hanno adottato misure commerciali nei confronti dei Paesi in via di sviluppo che erano soliti violare i diritti di proprietà intellettuale delle aziende statunitensi, al fine di indurli ad adeguare la disciplina interna per tutelare i diritti stranieri³¹.

²⁹ In merito si vedano, tra gli altri, MORGESE G., *L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS)*, Cacucci Editore, Bari, 2009, p. 32 e ss.; REICHMAN J. H., *Legal hybrids between the patent and copyright paradigms*, in *Columbia law review*, 1994, p. 2432 e ss.; RICOLFI M., *La tutela della proprietà intellettuale: fra incentivo all'innovazione e scambio ineguale*, in *Rivista di diritto industriale*, 2002, p. 516.

³⁰ Tra le argomentazioni contrarie all'inclusione della materia della proprietà intellettuale nel GATT, i Paesi in via di sviluppo sostenevano che una forte tutela fosse di ostacolo allo sviluppo stesso dei Paesi dal momento che condizionava il trasferimento tecnologico e imponeva prezzi di vendita eccessivamente alti che rendevano il bene non utilizzabile da ampie fasce della popolazione.

³¹ Le ritorsioni commerciali furono rese possibili dall'emendamento della Section 301 del Trade Act statunitense del 1974. La modifica consentì al governo di includere tra le pratiche commerciali straniere ritenute ingiuste e irragionevoli, la carenza di una disciplina a tutela della proprietà intellettuale.

Un approccio simile è stato adottato anche dal Giappone e dall'allora Comunità economica europea³².

Successivamente, i principali Paesi industrializzati, tra cui si annoveravano Stati Uniti, Comunità Economica Europa³³ e Giappone, chiesero e ottennero in ambito GATT³⁴ di includere nei negoziati *Uruguay Round* la materia della tutela internazionale dei diritti di privativa intellettuale, reputando le possibili violazioni di tali diritti negative per i flussi commerciali³⁵.

Nel 1994, fu firmato a Marrakech l'accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale

Conseguentemente, era possibile adottare misure ritorsive quali aumenti di dazi doganali o restrizioni alle importazioni. I primi Stati nei cui confronti furono adottate delle misure repressive furono il Brasile e la Repubblica di Corea. MORGESE G., *L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS)*, Cacucci Editore, Bari, 2009, p.36; BONADIO E., *Sistema brevettuale TRIPS e risorse genetiche*, Jovene, Napoli, 2008, p. 11; DUTFIELD G., *Trade, intellectual property and biogenetic resources*, p. 9, reperibile al sito www.ictsd.org.

³² Nel 1987 la Comunità europea ha revocato le agevolazioni commerciali concesse alla Repubblica di Corea in ragione della scarsa tutela dei diritti di privativa intellettuale riconosciuta ai titolari comunitari. O'REGAN M., *The protection of the intellectual property, international trade and the European Community: the impact of the TRIPS agreement of the Uruguay Round of multilateral trade negotiations*, in *LIEI*, 1995, p. 20 e ss.

³³ Sull'adesione dell'allora Comunità europea al WTO si veda quanto *infra* par. 2.1.

³⁴ Il *General Agreement on tariffs and Trade*, firmato il 30 ottobre del 1947 a Ginevra, è considerato il predecessore del WTO. Concluso con l'intento di istituire un sistema multilaterale di relazioni commerciali per favorire la liberalizzazione, ha ad oggetto la disciplina del commercio internazionale di beni, mentre il WTO ha esteso l'ambito ai servizi ed alla proprietà intellettuale.

³⁵ La previsione di includere la materia della proprietà intellettuale nei negoziati fu adottata il 20 settembre 1986 con la Dichiarazione ministeriale con cui sono state delineate le materie dei futuri negoziati. Si veda GATT doc. MIN.DEC., Ministerial Declaration on the Uruguay Round. Nel corso dei negoziati dell'Uruguay Round si ripropose le divergenze tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo in merito al livello di protezione da garantire. Al fine di trovare un compromesso con i Paesi in via di sviluppo, è stato concesso loro un periodo di *stand still* di quattro anni in cui è stata posticipata l'entrata in vigore dell'accordo per loro. Inoltre, è stata prevista la possibilità di ritardare di ulteriori cinque anni l'obbligo di introdurre una disciplina a tutela dei brevetti di prodotto. La conclusione dell'Uruguay Round fu dichiarata il 15 dicembre 1993 da Peter Sutherland, direttore del GATT. In relazione alla possibile influenza di un basso livello di tutela della proprietà intellettuale sul commercio si veda quanto esaminato nel primo capitolo.

del commercio, c.d. WTO³⁶, cui è stato allegato³⁷ l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, c.d. TRIPS³⁸.

L'accordo rappresenta il punto di equilibrio tra la regolamentazione internazionale degli scambi di merci e la disciplina della proprietà intellettuale, imponendo agli Stati contraenti di introdurre negli ordinamenti nazionali una tutela effettiva ed adeguata

³⁶ Accordo che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1995. L'Organizzazione mondiale del commercio è un'organizzazione intergovernativa permanente il cui obiettivo principale è l'eliminazione delle barriere tariffarie al commercio internazionale, salvo nel caso in cui siano necessarie per proteggere i consumatori e altre parti deboli. All'accordo prendono parte non solo Stati, ma anche aree commerciali (ad esempio Macao) e organizzazioni intergovernative (come nel caso dell'Unione europea). Con riferimento all'Organizzazione mondiale del commercio si vedano, tra gli altri, LESTER S., MERCURIO B., DAVIES A., *World Trade Law. Text, materials and commentary*, Hart Publishing, Oxford and Portland (Oregon), 2012, p. 60 e ss; ADINOLFI A., *L'Organizzazione mondiale del commercio*, Padova, 2001; PICONE P., LIGUSTRO A., *Diritto dell'Organizzazione mondiale del commercio*, Padova 2002; VENTURINI G., *L'Organizzazione mondiale del commercio*, Milano 2004; MACRORY P.F.J., APPLETON A.E., PLUMMER M. G., *The World Trade Organization: legal, economic and political analysis*, New York, 2005.

³⁷ Nel caso dell'accordo TRIPS è improprio parlare di ratifica o di adesione. Ogni Stato membro del WTO è vincolato al rispetto dell'accordo TRIPS, allegato al trattato, senza possibilità di esprimere una riserva in merito. La ratifica segue la firma di uno strumento internazionale mentre l'adesione si verifica nel caso in cui lo Stato, che non sia uno Stato firmatario, dichiara di ritenersi vincolato dallo strumento.

³⁸ *Agreement on Trade-related aspects of intellectual property rights*, Annex 1C of the Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organization, signed in Marrakesh, Morocco on 15th April 1994. Per approfondimenti sull'Accordo TRIPS si vedano, tra gli altri, BONADIO E., *Sistema brevettuale TRIPS e risorse genetiche*, Jovene, Napoli, 2008; LESTER S., MERCURIO B., DAVIES A., *World Trade Law. Text, materials and commentary*, Hart Publishing, Oxford and Portland (Oregon), 2012, p. 739 e ss.; MORGESE G., *L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS)*, Cacucci Editore, Bari, 2009; MAGGIORE M., *La proprietà intellettuale nel mercato globale: l'approccio dei TRIPS con particolare riferimento al diritto d'autore ed ai brevetti*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1998, p. 167 e ss.; SANDRI S., *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPS*, Padova, Cedam, 1999; UBERTAZZI L.C., *Commentario breve al diritto della concorrenza*, Padova, 2007, p. 5 e ss.; BLAKENEY M., *Trade related aspects of intellectual property rights: a concise guide to the TRIPS agreement*, Londra, 1997; CORREA C.M., *Trade related aspects of intellectual property rights – a commentary on the TRIPS agreement*, Oxford, 2007; SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 63; VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 512 e ss. L'accordo, a differenza della Convenzione di Parigi, non adotta una definizione di proprietà intellettuale, limitandosi a specificare i diritti tutelabili. Ciò consente di limitare l'ambito di applicazione materiale ai diritti espressamente disciplinati nell'accordo. L'accordo trova applicazione in ragione della nazionalità del titolare del diritto di proprietà intellettuale ed interviene nelle ipotesi di titolari stranieri, con esclusione delle fattispecie meramente interne.

della proprietà intellettuale per evitare distorsioni e impedimenti al commercio internazionale³⁹. Secondo parte della dottrina, il collegamento tra il commercio mondiale ed i beni oggetti di diritti di privativa è un fattore di stimolo per la creazione di un diritto uniforme⁴⁰.

L'accordo TRIPS ha trasposto, se pur con modifiche, diverse norme della Convenzione di Parigi e della Convenzione di Berna assoggettandole al sistema di risoluzione delle controversie previsto nel WTO⁴¹ e garantendo, così, uno *standard* minimo di tutela globale dei brevetti più elevato rispetto a quanto previsto in precedenza dal sistema dell'Unione di Parigi⁴². Resta salva la possibilità per gli Stati di introdurre nei propri ordinamenti una tutela maggiore⁴³. Alcuni autori evidenziano l'abbandono del principio della reciprocità formale, che aveva caratterizzato il meccanismo del trattamento nazionale nelle previgenti convenzioni, a favore della reciprocità materiale degli obblighi⁴⁴. Ciò poiché gli Stati aderenti all'accordo sono obbligati ad implementare i propri Ordinamenti al fine di adeguarli allo standard

³⁹ Si veda in tal senso quanto nel primo Considerando Preambolo TRIPS. Nel secondo Considerando sono enunciati i mezzi attraverso cui si intende tutelare la proprietà intellettuale. Il primo è l'estensione del principio negativo di non discriminazione che caratterizzava il sistema del GATT ed era già stato adottato dalle precedenti convenzioni internazionali in materia. Inoltre, si proponeva l'imposizione di obblighi positivi minimi a carico degli Stati contraenti e la previsione di procedure per la prevenzione e la risoluzione multilaterale delle controversie tra Stati. Il terzo Considerando, infine, introduce la previsione di disposizioni specifiche in materia di merci contraffatte. MOCCIA L., *La proprietà intellettuale come proprietà "globale": tendenze e problemi.*, in *Studi in onore di Aldo Frignani*, 2011, p. 652.

⁴⁰ MOCCIA L., *La proprietà intellettuale come proprietà "globale": tendenze e problemi.*, in *Studi in onore di Aldo Frignani*, 2011, p. 652.

⁴¹ Al WTO è annesso un secondo Protocollo sulla risoluzione di controversie tra Stati aderenti all'accordo.

⁴² L'accordo TRIPS ha introdotto una tutela internazionale per tutti i diritti di proprietà intellettuale. Tuttavia, in questa sede si è ritenuto opportuno limitare l'indagine alla materia brevettuale per coerenza con i temi trattati.

⁴³ Questa facoltà ha indotto alcuni degli Stati, tra cui gli Stati Uniti, a continuare a concludere accordi bilaterali o regionali per stimolare l'innalzamento dei livelli di tutela. Parte della dottrina ha evidenziato che questa pratica, visto il principio della nazione più favorita, provoca un effettivo innalzamento globale degli *standard* di tutela. Si veda in tal senso DRAHOS P., *The TRIPS reviews and the CBD*, in BLANKENEY M., DRAHOS P., *Ip in biodiversity and agriculture*, London Sweet & Maxwell, 2001, p. 67.

⁴⁴ MORGESE G., *L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs)*, Cacucci Editore, Bari, 2009, p. 166; TRIGGIANI E., *Il trattamento della nazione più favorita*, Bari, 1984, p. 231 e ss.; EVANS G.E., *The principle of national treatment and the international protection of industrial property*, in *European Intellectual Property Review*, 1996, p. 150.

minimo previsto nell'accordo⁴⁵. La principale novità introdotta dall'accordo TRIPS è da rinvenirsi nella previsione di un meccanismo di tutela effettiva.

Con riferimento al contenuto materiale minimo dei diritti di proprietà intellettuale, se ne evidenzia l'introduzione tramite tre diversi meccanismi⁴⁶. Il primo è la previsione di disposizioni normative autonome. Il secondo è l'utilizzo di forme di rinvio, esplicito o implicito, alle discipline nazionali⁴⁷. Il terzo, infine, è il rinvio recettizio a disposizioni contenute in convenzioni internazionali previgenti⁴⁸.

La complessa struttura dell'accordo riflette le diverse articolazioni dei negoziati. La prima parte dell'accordo enuncia gli obiettivi ed i principi fondanti la tutela internazionale apprestata, tra cui rileva la scelta a favore dei principi del trattamento nazionale e del trattamento della nazione più favorita, funzionali a trasporre la tutela in ambito globale⁴⁹. Il principio del trattamento nazionale, nel sistema delineato dal TRIPS, opera qualora uno Stato parte dell'accordo intenda concedere ai titolari nazionali di diritti di privativa intellettuale una tutela maggiore rispetto a quanto fissato come *standard* minimo obbligatorio⁵⁰. Il trattamento della nazione più favorita, invece, assolve la funzione di mantenere in vigore tra gli Stati posizioni privilegiate nei loro rapporti reciproci, nonché di estendere a tutte le parti dell'accordo i vantaggi accordati da una parte a uno Stato terzo⁵¹. La clausola ha carattere multilaterale rispetto agli Stati

⁴⁵ Ai sensi dell'articolo 1 dell'accordo, ogni Stato è libero di procedere all'implementazione secondo il meccanismo previsto dal proprio ordinamento. L'Italia ha adeguato la legislazione interna in materia di proprietà industriale con il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198, in GU Serie generale n.88, 15 aprile 1996 – Supplemento ordinario n. 64.

⁴⁶ Si veda, in tal senso, MORGESE G., *L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS)*, Cacucci Editore, Bari, 2009, p. 115.

⁴⁷ Tradizionale esempio, in tal senso, è l'articolo 27 dell'Accordo che consente agli Stati contraenti di scegliere liberamente se applicare il criterio del *first to file* o del *first to invent* al fine di individuare il soggetto cui rilasciare il brevetto.

⁴⁸ La disciplina sostanziale contenuta nell'Accordo TRIPS si aggiunge a quanto previsto dalla Convenzione di Parigi, per i brevetti, e dalle altre convenzioni internazionali, per gli altri diritti di privativa, richiamate tramite rinvii recettizi.

⁴⁹ Per un approfondimento si veda, tra gli altri, FRANKEL S., GERVAIS D. J., *Advanced introduction to International intellectual property*, Edward Elgar, Cheltenham, 2016, p. 52 e ss.

⁵⁰ Il meccanismo di protezione predisposto dal TRIPS riguarda i titolari di diritti di privativa che siano cittadini di altri Stati aderenti all'accordo. Restano escluse le situazioni meramente interne in cui siano i titolari nazionali a lamentare una minor tutela rispetto ai titolari stranieri e ne reclamino il medesimo trattamento. A contrario, il sistema delineato dall'Unione di Parigi si estendeva sia ai titolari nazionali che a quelli stranieri.

⁵¹ L'articolo 4 dell'accordo dispone: “[p]er quanto riguarda la protezione della proprietà intellettuale, tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità accordati da un Membro ai cittadini di qualsiasi altro paese sono immediatamente

aderenti all'accordi, è reciproca, indeterminata, illimitata e non sottoposta a condizioni per il suo attivarsi⁵². Esulano dall'applicazione delle clausole del trattamento nazionale e del trattamento della nazione più favorita le norme procedurali di acquisizione o mantenimento di diritti di proprietà intellettuale previste negli accordi multilaterali conclusi in seno all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale⁵³.

La seconda parte dell'accordo, invece, dispone lo *standard* minimo di tutela in relazione allo scopo e all'utilizzo dei diversi diritti di privativa intellettuale⁵⁴. Con riferimento alla materia brevettuale, l'articolo 27 disciplina l'oggetto dei brevetti prevedendo che un'invenzione, qualora rispetti i requisiti, possa riguardare tutti i settori tecnologici fatta salva la possibilità per i membri del TRIPS di escludere alcune invenzioni, qualora riguardino settori sensibili o sia richiesto da ragioni di ordine pubblico o moralità pubblica⁵⁵. La norma è ritenuta essere espressiva del principio di

*e senza condizioni estesi ai cittadini di tutti gli altri Membri*⁵². Nei commi successivi l'articolo dispone una serie di eccezioni alla regola generale del trattamento della nazione più favorita in considerazione delle fonti particolari da cui derivano i vantaggi attribuiti. La regola discende dal principio di non discriminazione. TRIGGIANI E., *Il trattamento della nazione più favorita*, Bari, 1984, p. 27 e ss. L'inserimento nel TRIPS della clausola della nazione più favorita ha consentito, in particolare, l'estensione a tutti gli Stati aderenti all'accordo delle tutele rafforzate pattuite tramite accordi bilaterali dagli Stati Uniti con alcuni Stati emergenti. Si veda in tal senso PACÒN A.M., *What will TRIPS do for developing Countries?*, in BEIER F.K., SCHRICKER G., *From GATT to TRIPS. The agreement on Trade related aspects of intellectual property rights*, Weinheim, 1996, p. 336.

⁵² Si veda in tal senso MORGESE G., *L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS)*, Cacucci Editore, Bari, 2009, p. 179.

⁵³ Tale deroga è sancita espressamente dall'articolo 5 dell'accordo TRIPS. Rientrano tra gli accordi che beneficiano di tale deroga gli accordi relativi alla cooperazione tra Stati in materia di registrazione o deposito di domande di tutela, nonché quelli in materia di classificazione. Le norme di diritto sostanziale, invece, esulano dal campo di applicazione dell'eccezione sancita dall'articolo 5 dell'accordo TRIPS.

⁵⁴ Per un approfondimento della sezione dedicata alle disposizioni in materia brevettuale si veda quanto in SANDRIS S., *GATT. I brevetti nei TRIPS (protezione brevetti, standard minimi di protezione, tutela giurisdizionale, violazione dei diritti di proprietà intellettuale, contenuto dei diritti di brevetto)*, in *Diritto Industriale*, 1995, p. 338 e ss.

⁵⁵ L'articolo 27 dell'accordo TRIPS dispone: “[f]atte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni, di prodotto o di procedimento, in tutti i campi della tecnologia, che siano nuove, implicino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale. Fatti salvi l'art. 65, paragrafo 4, l'art. 70, paragrafo 8 e il paragrafo 3 del presente articolo, il conseguimento dei brevetti e il godimento dei relativi diritti non sono soggetti a discriminazioni in base al luogo d'invenzione, al settore tecnologico e al fatto che i prodotti siano d'importazione o di fabbricazione locale. I Membri possono escludere dalla brevettabilità le invenzioni il cui sfruttamento commerciale nel loro territorio deve essere impedito per motivi di ordine pubblico o di moralità pubblica, nonché per proteggere la vita o la salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali o per evitare gravi danni ambientali, purché l'esclusione non sia dettata

onnicomprendività della tutela, secondo il quale gli Stati hanno il dovere di prevedere la brevettabilità di tutte le invenzioni in qualsiasi settore tecnologico. Come evidenziato in dottrina, la norma ha una portata dirimpante se letta alla luce delle enormi divergenze che caratterizzavano la disciplina brevettuale nei diversi Stati contraenti⁵⁶. Nonostante questo sforzo apprezzabile di delineare la proteggibilità di un'invenzione, è doveroso evidenziare l'assenza nell'Accordo di una definizione di invenzione brevettabile. Altra disposizione che merita attenzione particolare è l'articolo 33 che disciplina la durata dei brevetti. Questa disposizione è uno degli indici del fatto che tramite l'accordo sia stato imposto uno *standard* minimo di tutela dal momento che viene fissato un termine minimo di vent'anni di protezione dal deposito della domanda di brevetto, ma non una durata massima, lasciando gli Stati liberi di riconoscere periodi più lunghi. Il termine è computato dal deposito della domanda e non dalla concessione della privativa intellettuale.

La terza parte dell'accordo contiene, invece, una serie di disposizioni inerenti gli obblighi in capo agli Stati membri di disporre azioni efficaci in risposta a violazioni degli obblighi previsti dall'accordo. Tra le misure previste vi sono obblighi generali, procedimenti civili e amministrativi, misure di carattere provvisorio, penale o doganale. In merito, il secondo comma dell'articolo 44 dell'Accordo dispone che le procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale elaborate dagli Stati aderenti debbano essere leali ed eque, non indebitamente complicate o costose né idonee a comportare ritardi irragionevoli. Tuttavia, si evidenzia che, ai sensi del quinto comma dell'articolo 44, gli Stati membri non sono obbligati a predisporre un sistema giudiziario distinto rispetto a quello generale già in vigore in ciascuno di essi, né è ridotta la loro capacità di applicare le rispettive leggi.

A queste prime tre parti ne seguono altre quattro che disciplinano rispettivamente: le procedure a disposizione degli Stati membri per l'acquisizione o il mantenimento di diritti di proprietà intellettuale; il principio di trasparenza; le disposizioni transitorie per

unicamente dal fatto che lo sfruttamento è vietato dalle loro legislazioni. I Membri possono inoltre escludere dalla brevettabilità: a) i metodi diagnostici, terapeutici e chirurgici per la cura dell'uomo o degli animali; b) i vegetali e gli animali, tranne i microorganismi, e i processi essenzialmente biologici per la produzione di vegetali o animali, tranne i processi non biologici e microbiologici. Tuttavia i Membri prevedono la protezione delle varietà di vegetali mediante brevetti o mediante un efficace sistema sui generis o una combinazione dei due. Le disposizioni della presente lettera sono sottoposte ad esame quattro anni dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo OMC?. FRANKEL S., GERVAIS D. J., *Advanced introduction to International intellectual property*, Edward Elgar, Cheltenham, 2016, p. 89

⁵⁶ BONADIO E., *Sistema brevettuale TRIPS e risorse genetiche*, Jovene, Napoli, 2008, p. 41; MAGGIORE M., *La proprietà intellettuale nel mercato globale: l'approccio dei TRIPS con particolare riferimento al diritto d'autore ed ai brevetti*, in *Rivista di diritto industriale*, 1998, p. 220.

il Paesi in via di sviluppo; ed infine, il Consiglio TRIPS⁵⁷.

Nel corso dei negoziati dell'accordo TRIPS si tentò di raggiungere un accordo su alcuni aspetti sostanziali, al fine di porre in essere un'armonizzazione internazionale della tutela brevettuale⁵⁸. Tuttavia, fu impossibile trovare un accordo e la parte relativa al diritto sostanziale fu esclusa dal testo definitivo. I negoziati consentirono, però, di raggiungere un accordo su alcuni aspetti formali relativi alla domanda di brevetto, alla data di deposito, al contenuto della domanda e alla procedura di registrazione dello stesso. Tali aspetti procedurali confluirono nel Trattato sul diritto brevettuale firmato a Ginevra nel 2000 ed entrato in vigore nel 2005, tale accordo spicca tra i tentativi di armonizzazione internazionale in materia brevettuale⁵⁹. In particolare, ha determinato l'armonizzazione dei requisiti formali richiesti per i depositi nazionali e regionali delle domande di brevetto, al fine di semplificare le procedure.

L'accordo TRIPS è stato sottoposto a precisazioni mediante conferenze ministeriali. Uno degli ambiti più delicati che è stato oggetto di discussione e dibattito nell'ultimo decennio ha riguardato il rapporto tra i brevetti farmaceutici e la categoria dei c.d. farmaci salvavita, ossia farmaci generici per la lotta a malattie quali AIDS, malaria e tubercolosi, ritenuti essenziali per la salute pubblica. Prima dell'accordo TRIPS, non sussistendo obblighi brevettuali in materia, erano diffuse nei Paesi in via di sviluppo delle forti restrizioni alla brevettabilità dei farmaci. In seguito all'entrata in vigore del TRIPS, questi Paesi hanno dovuto creare una legislazione brevettuale avente ad oggetto i farmaci. Questo aspetto, unito all'interpretazione rigida del trattato imposta dai Paesi sviluppati ha determinato un forte ostacolo all'accesso ai farmaci essenziali da

⁵⁷ Il Consiglio è l'organo deputato a monitorare il funzionamento dell'Accordo TRIPS. È organo sussidiario e permanente nel sistema WTO con obblighi di vigilanza sul funzionamento dell'Accordo e di assistenza degli Stati membri, su richiesta, nel caso di procedure contenziose.

⁵⁸ A riprova dell'impegno nel tentativo, fu istituita una Commissione *ad hoc* con il compito di redigere il Trattato sul diritto brevettuale sostanziale, c.d. *Substantive Patent Law Treaty* o SPLT. Tra gli aspetti elaborati dalla Commissione rilevano le nozioni di invenzione, passaggio inventivo e utilità nonché il grado di *disclosure* ritenuto sufficiente al momento del deposito della domanda di brevetto. Alcuni autori reputano che l'insuccesso del progetto sia riconducibile al fatto che l'armonizzazione del diritto sostanziale fosse un progetto eccessivamente prematuro, pur tuttavia riconoscendo gli importanti risultati raggiunti in termini di cristallizzazione delle questioni fondamentali. In tal senso si veda REICHMAN J. H., DREYFUSS R., *Harmonization Without Consensus: Critical Reflections on Drafting a Substantive Patent Law Treaty*, in *Duke Law Journal*, 2007, p. 57.

⁵⁹ Trattato sul diritto dei brevetti, c.d. *Patent Law Treaty* firmato a Ginevra il 1° giugno del 2000, reperibile al sito www.wipo.int. Per un approfondimento in relazione al trattato si veda REICHMAN J. H., DREYFUSS R., *Harmonization without consensus: critical reflections on drafting a substantive Patent Law Treaty*, in *Duke Law Journal*, 2007, p. 85. L'Italia non risulta tra i 39 Stati che hanno ratificato l'accordo dei 53 Stati firmatari.

parte dei Paesi in via di sviluppo. La questione è stata oggetto di dibattito nel vertice di Doha del 2001, al termine del quale gli Stati hanno sottoscritto la Dichiarazione di Doha, stabilendo il principio della priorità della salute pubblica sui diritti di proprietà intellettuale⁶⁰. Alla Dichiarazione è seguito un Protocollo con il quale sono state stabilite le garanzie al fine di evitare il rischio di una triangolazione della vendita a basso costo nei Paesi sviluppati di farmaci destinati ai Paesi che non fossero in grado di produrre farmaci generici, equivalenti a quelli brevettati⁶¹.

A causa dello stallo in seguito alla Conferenza di Doha, gli Stati Uniti iniziarono i negoziati di nuovi accordi bilaterali di libero scambio con Paesi in via di sviluppo e con l'Australia. Alcuni autori evidenziano che le regole in materia di proprietà intellettuale contenuti in questi accordi possono fungere da punto di partenza per la conclusione di un nuovo trattato multilaterale secondo lo stesso schema che ha condotto all'adozione dell'accordo TRIPS⁶².

2. L'ambito regionale.

È possibile apprezzare i processi di armonizzazione e unificazione del diritto

⁶⁰ Con riferimento alla Dichiarazione di Doha è opportuno evidenziare che la dottrina si è interrogata se essa abbia carattere vincolante o meno. Di norma, le dichiarazioni sono qualificate tra gli atti di *soft law* e, in quanto tali, non vincolanti. Tuttavia, nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un alto numero di Stati, può integrare uno dei requisiti dell'*opinio juris* necessario per accertare l'esistenza di una norma internazionale consuetudinaria. Non sembra potersi attribuire carattere vincolante alle dichiarazioni nel WTO dal momento che manca un'espressa previsione e non è possibile annoverarla tra gli atti di revisione formale dell'accordo. Tuttavia, essendo stata adottata per *consensus* dal più alto organo decisionale, è qualificabile come accordo di interpretazione e, in quanto tale, annoverabile tra i mezzi di interpretazione previsti all'articolo 3 della Convenzione di Vienna. Nello specifico, la dichiarazione è assimilabile agli accordi diretti a rinforzare quanto emerge dalle norme dell'accordo, sottolineandone la corretta interpretazione.

⁶¹ CORNERO V., *Farmaci, una cura per il terzo mondo*, 2003, p. 11.

⁶² Si veda in tal senso KUR A., DREIER T., *European intellectual property law. Text, cases and material*, Edward Elgar, Cheltenham, 2013, p. 36. I c.d. trattati-contratto, conclusi tra due o un limitato numero di Stati in una materia specifica non sono generalmente ritenuti uno strumento legislativo, tuttavia possono evidenziare l'esistenza di una norma consuetudinaria. Infatti, nel caso di una pluralità di trattati bilaterali che contengano una medesima previsione è possibile ritenere che essa sia norma consuetudinaria. Per una ricostruzione in merito alla natura dei trattati si veda SHAW M. N., *International law*, Cambridge, 2014, p. 69 e ss.

brevettuale anche in ambito regionale.

L'armonizzazione del diritto brevettuale regionale, in ambito europeo e statunitense, è stata caratterizzata dal riconoscimento di un ruolo sempre maggiore alle istituzioni che operano in ambito di tutela brevettuale nel processo di elaborazione dei nuovi progetti di riforma. Alcuni autori si riferiscono a tale processo come alla c.d. *'dynamic patent governance'*⁶³. Processi simili, sviluppati in ambiti regionali, possono apprezzarsi anche in altre aree del mondo. Si pensi alla Convenzione sul brevetto euroasiatica⁶⁴ ed alle convenzioni concluse tra gli Stati africani⁶⁵.

2.1 L'ambito europeo. La prima fase.

Generalmente, quando si fa riferimento all'ambito regionale europeo si fa riferimento al territorio composto dagli Stati membri dell'Unione europea e dagli Stati membri dell'EFTA⁶⁶.

L'Unione europea fonda le proprie politiche sul pilastro fondamentale costituito dalla creazione di un mercato unico in cui possano circolare liberamente persone, mezzi finanziari, merci e servizi. In questo contesto, si è avvertito il bisogno di procedere alla regolamentazione di tutti quei settori ritenuti sensibili poiché in grado di ostacolare la

⁶³ BALLARDINI R. M., NORRGARD M., BRUUN N., *Transitions in European patent law. Influences of the unitary patent package*, 2015, p. 18.

⁶⁴ Convenzione sul brevetto euroasiatica del 9 settembre 1994. La Convenzione raggruppa gli Stati dell'ex Unione Sovietica: Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirgizstan, Federazione russa, Tajikistan, Turkmenistan, Ucraina.

⁶⁵ Si vedano la Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Africana per la proprietà intellettuale, conclusa a Bangui il 2 marzo 1977 e successivamente revisionata nel 1999 nonché la Convenzione di Lusaka istitutiva dell'Organizzazione regionale africana per la proprietà intellettuale del 1978. Entrambe le convenzioni sono reperibili al sito www.wipo.int.

⁶⁶ L'Associazione per il libero scambio, c.d. EFTA (*European Free Trade Association*), è stata creata nel 1960 tramite un accordo internazionale di libero scambio concluso in ambito europeo tra gli Stati non aderenti all'allora Comunità Economica Europea. L'associazione ha concluso nel 1994 un accordo con la Comunità Europea istitutivo di uno spazio economico europeo comune agli Stati membri delle due organizzazioni. La Svizzera ha scelto di non aderire all'accordo, preferendo concludere un accordo bilaterale con la Comunità Europea. Dal 1995, in seguito all'adesione di numerosi Stati europei alla Comunità Europea, ed in seguito all'Unione, fanno parte dell'associazione Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera. In merito all'EFTA si vedano, tra gli altri, TRITTON G., *Intellectual property in Europe*, 1996, p. 23 e ss.; KUR A., DREIER T., *European intellectual property law. Text, cases and material*, Edward Elgar, Cheltenham, 2013, p. 44.

libera circolazione e la concorrenza. Tra i settori oggetto da sempre di particolare attenzione vi è quello della proprietà intellettuale e, nello specifico, della tutela brevettuale.

In ambito europeo, le discrepanze tra i diritti brevettuali nazionali erano ritenute essere di ostacolo al commercio nel mercato unico e in grado di produrre effetti distorsivi della concorrenza⁶⁷.

Le ragioni sottese ai tentativi di armonizzazione del diritto brevettuale europeo sono molteplici, ma possono essere ricondotte a giustificazioni per lo più economiche connesse alla necessità di consentire agli inventori di divulgare le invenzioni pur mantenendo un grado di tutela, con conseguente vantaggio per la società. L'armonizzazione della tutela brevettuale consente di ridurre i costi di transazione nonché di aumentare il grado di certezza dell'esito del giudicato in ipotesi di contenzioso⁶⁸.

Alle ragioni economiche si è da sempre accompagnata l'esigenza di creare un ideale condiviso a livello europeo, possibile attraverso la definizione di una regolamentazione comune agli Stati membri, nel rispetto delle peculiarità dei diversi Stati⁶⁹. I Trattati della Comunità e, in seguito, dell'Unione hanno sempre sottolineato la necessità di considerare le peculiarità degli Stati membri, qualora l'Unione intervenga in ambiti sensibili per i legami con la tradizione e la cultura nazionale. Tra questi rileva quello della proprietà intellettuale e del diritto brevettuale nello specifico.

Astraendo dalle ragioni economiche, sottese principalmente allo sviluppo del mercato interno, in ambito europeo l'armonizzazione è consistita nel progressivo ravvicinamento delle legislazioni nazionali al fine di eliminare ogni ostacolo tecnico, amministrativo o normativo alla libera circolazione delle merci e delle persone⁷⁰.

⁶⁷ In tal senso si veda TRITTON G., *Intellectual property in Europe*, 2008, p. 193; CALLENS P., GRANATA S., *Introduction to the unitary patent and the Unified Patent Court: the (draft) rules of procedure of the Unified Patent Court*, 2013, p. 7. Per una disamina dell'interferenza tra diritti di proprietà intellettuale, principio di libera circolazione e diritto della concorrenza si rimanda a quando esaminato nel primo capitolo.

⁶⁸ Divergenze di giudicati di Stati diversi possono derivare da diversità di regole da applicare e da diversi stili di giudizio. Infatti, a seconda che il giudice operi in un sistema di *civil law*, vincolato alla legislazione scritta, o di *common law*, ancorato ai precedenti giurisprudenziali, adotterà un diverso approccio al caso sottopostogli. PARISI F., *Harmonization of European Private Law: An Economic Analysis*, in *Minnesota Legal Studies Research Paper*, 2007, p. 11.

⁶⁹ L'esigenza di consolidare un ideale condiviso tra gli Stati membri è evidenziata anche all'articolo 167 TFUE (ex articolo 151 TCE).

⁷⁰ Si veda in tal senso quanto sancito all'articolo 26 TFUE (ex articolo 14 TCE): "1. [L]'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati. 2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle

Questo processo si coniuga con la diffusa ritrosia degli Stati a cedere le proprie prerogative legislative in settori di particolare interesse per l'economia, quali quello della tutela brevettuale.

La scelta di trattare il diritto brevettuale europeo nell'ottica di un'armonizzazione e unificazione a livello regionale trova la propria *ratio* nel fatto che non esiste un diritto brevettuale europeo in termini di produzione legislativa della Comunità europea e, in seguito, dell'Unione⁷¹. L'intervento del legislatore europeo in ambito di diritto brevettuale si è apprezzato solo recentemente con riferimento a settori molto specifici. In particolare nei settori farmaceutico⁷², di chimica agraria⁷³ ed infine nel campo delle invenzioni biotecnologiche⁷⁴. Si è reso necessario, così, il ricorso allo strumento dei trattati internazionali in ragione dell'assenza di un'adeguata base legale che consentisse l'istituzione di un diritto della proprietà intellettuale europeo⁷⁵.

Tale ricostruzione trova avallo nelle recenti Comunicazioni della Commissione la quale esplicita che il diritto brevettuale europeo si compone di tre trattati internazionali ovvero la Convenzione sul brevetto europeo, il Trattato sulla cooperazione in materia di diritto brevettuale ed infine, l'accordo sul brevetto comunitario che hanno stimolato una prima armonizzazione in ambito europeo⁷⁶. A latere di questi trattati internazionali tutt'ora in vigore, è necessario esaminare i diversi tentativi di armonizzazione e unificazione posti in essere in ambito europeo e falliti per l'impossibilità di trovare un accordo definitivo. L'opportunità del loro esame, nonostante non siano mai entrati in vigore, risalta in considerazione del fatto che i negoziati condotti hanno spesso indotto gli Stati ad adeguare le proprie normative comportando un'armonizzazione spontanea

mercato, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati. 3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati?

⁷¹ I principali strumenti legislativi per imporre un'armonizzazione a livello europeo sono rappresentati dalle direttive le quali, dovendo essere applicate nel diritto interno, consentono un grado di flessibilità.

⁷² Si veda il Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, in OJ L 152, 16.6.2009, p. 1 e ss.

⁷³ Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari, in GU L 198 del 8.8.1996, p. 30 e ss.

⁷⁴ Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

⁷⁵ Si vedano in tal senso, tra gli altri, BOSSUNG O., *The Return of European Patent Law to the European Union*, in *IIC*, 1996, p. 290; DI CATALDO V., *From the European Patent to a Community Patent*, in *Columbia Journal European Law*, 2002, p. 27.

⁷⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, Migliorare il sistema dei brevetti in Europa, COM (2007)165 def.

del diritto sostanziale.

A ciò si aggiunge il fatto che, data la consistenza dei progetti elaborati nonché dei negoziati condotti, si è spesso tentato di riproporre e trasporre in altri trattati le norme ritenute più importanti o quelle su cui si era raggiunto il consenso, in modo da cristallizzare i risultati raggiunti.

Un primo esempio di consolidamento dei risultati raggiunti nonostante l'arresto dei negoziati si è avuto in seguito all'abbandono del progetto di Convenzione sul diritto europeo dei brevetti del 1962⁷⁷. Il progetto prevedeva la creazione di un titolo di brevetto valido in tutti gli Stati membri e fruibile anche da parte di cittadini di Stati terzi. Proprio tale apertura nei confronti di Stati non membri rappresentò la principale criticità del progetto dal momento che rendeva necessario il consenso di questi ultimi anche nel caso in cui si dovessero apportare modifiche all'accordo determinate da esigenze del mercato comune. A ciò si aggiunse la mancata adesione alla Comunità europea del Regno Unito, ritenuto uno Stato fondamentale per la creazione del nuovo titolo brevettuale, che determinò l'arresto definitivo del progetto⁷⁸.

Nonostante l'arresto del progetto, i risultati raggiunti nel corso dei negoziati hanno funto da base per successive convenzioni concluse in ambito europeo, tra cui spiccano la Convenzione europea sull'unificazione di taluni aspetti del diritto dei brevetti di

⁷⁷ Il progetto di Convenzione sul diritto europeo dei brevetti è stato adottato nel 1962 in seno alla Commissione della Comunità Economica Europea. Per approfondimenti si vedano, tra gli altri, BOSSUNG O., *The Return of European Patent Law to the European Union*, in *IIC*, 1996, p. 287 e ss.; BALLARDINI R. M., NORRGARD M., BRUUN N., *Transitions in European patent law. Influences of the unitary patent package*, 2015, p. 23. Altro esempio di fallimento dei negoziati che ha indotto gli Stati ad armonizzare autonomamente le proprie discipline interne in ragione di quanto emerso in sede di discussione, è quello relativo alla Convenzione sul brevetto comunitario o c.d. Convenzione di Lussemburgo del 1975.

⁷⁸ In merito si vedano: ULLRICH H., *Patent protection in Europe: integrating Europe into the Community or the Community into Europe?*, in *European Law Journal*, 2002, p. 433; GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 9 e ss.; ILARDI A., *Il nuovo brevetto europeo*, 2013, p. 20.

invenzione del 1963⁷⁹ e la Convenzione sul brevetto europeo del 1973⁸⁰.

Tra i trattati internazionali a livello globale, il primo accordo internazionale in materia di proprietà intellettuale cui ha preso parte l'allora Comunità Europea, in qualità di organizzazione sovranazionale, è stato l'accordo TRIPS del 1994⁸¹, l'adesione al quale ha comportato il necessario rispetto delle norme in esso contenute nonché di quanto disposto dalla Convenzione di Parigi e di Berna, richiamate dall'articolo 2 dell'accordo⁸². La partecipazione della Commissione, in rappresentanza della Comunità Europea e degli Stati membri, ai negoziati dell'*Uruguay Round* ha sollevato fin dal principio alcune problemi con riferimento alla competenza in particolare in seguito all'estensione dell'oggetto dei negoziati alle materie dei servizi e della proprietà

⁷⁹ Convenzione sull'unificazione di alcuni aspetti del diritto sostanziale sui brevetti delle invenzioni, firmata a Strasburgo il 27 novembre 1963, entrata in vigore il 1° agosto 1980; COM (2000) 412 final. La Convenzione, c.d. Convenzione di Strasburgo, si affianca alla Convenzione relativa alle formalità richieste in materia di domande di brevetti del 1953. Entrambe le convenzioni, adottate in seno al Consiglio d'Europa, seguono la creazione dell'Istituto internazionale dei brevetti, avvenuta il 6 giugno 1947 su iniziativa di Francia, Belgio, Olanda e Lussemburgo e perseguivano lo scopo di istituire un unico esame per le domande di brevetto, condotto dall'istituto creato. La creazione dell'istituto ha costituito il primo esempio di cooperazione tecnica in materia di brevetti. La Convenzione di Strasburgo impone agli Stati contraenti di adottare norme uniformi per gli aspetti più importati della domanda di rilascio di un brevetto quali, ad esempio, i requisiti di brevettabilità o il contenuto della domanda. La rilevanza della Convenzione è confermata dal fatto che gli aspetti fondamentali sono stati successivamente trasposti nella Convenzione sul brevetto europeo del 1973. La Convenzione di Strasburgo è stata ratificata dall'Italia con legge 26 maggio 1978 n. 260. Per approfondimenti si vedano, tra gli altri, ULLRICH H., *Select from within the system: The European patent with unitary effect*, 2012, in *Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law research Paper*, p.12; WADLOW C., *Strasbourg, the forgotten patent convention, and the origins of the European patents jurisdiction*, 2010, in *ICC 123*; SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, Giuffré, Milano, 2011, p. 69; VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Giuffré, Milano, 2012, p. 508; SIROTTI GAUDENZI A., *Opere dell'ingegno e diritti di proprietà industriale (volume I)*, in SIROTTI GAUDENZI A., *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, Utet, Torino, 2008, p. 356 e ss.; BALLARDINI R. M., NORRGARD M, BRUUN N., *Transitions in European Patent Law*, 2015, p. 5.

⁸⁰ Sulla Convenzione sul brevetto europeo si veda quanto *infra* par. 2.1.1.

⁸¹ In merito all'Accordo TRIPS si veda quanto *infra* par. 1.4.

⁸² La possibilità per l'allora Comunità Europea di aderire all'accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio e, conseguentemente, all'accordo TRIPS è stata sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia che ha reso il parere 1/94. Sull'adesione della Comunità europea all'accordo TRIPS si veda, tra gli altri, BONI D., *Accordi OMC norme comunitarie e tutela giurisdizionale*, Giuffré, Milano, 2008.

intellettuale⁸³. Conseguentemente, si è optato per una partecipazione mista ai negoziati. La parte dei negoziati relativa alla politica commerciale, materia di competenza esclusiva della Comunità, è stata condotta con la partecipazione dei rappresentanti della Comunità Europea, mentre i restanti negoziati sono stati condotti con la partecipazione dei singoli Stati che hanno ratificato l'accordo a titolo individuale.

Attesa la natura di accordo misto, il pacchetto del WTO è stato ratificato il 15 aprile 1994 a Marrakech dal Consiglio⁸⁴ e dagli Stati membri⁸⁵.

La soluzione è stata avallata dalla Corte di Giustizia con il parere 1/94 in cui la Corte ha escluso l'esistenza di una competenza esclusiva della Comunità a stipulare l'accordo, in base ad una lettura estensiva del vecchio articolo 133 TCE (oggi articolo 207 TFUE)⁸⁶.

⁸³ Il quesito principale posto era se la competenza a stipulare il trattato al termine dei negoziati dell'*Uruguay Round* spettasse in via esclusiva alla Comunità Europea ai sensi dell'odierno articolo 207 TFUE (allora 133 del vecchio Trattato CE) o se si trattasse di competenza ripartita con gli Stati membri. Inoltre, si ponevano problemi in relazione alla possibilità giuridica di adesione ad un'altra organizzazione internazionale. Successivamente, con il Trattato di Amsterdam è stato inserito nel vecchio articolo 133 TCE il paragrafo quinto che ha attribuito al Consiglio il potere di decidere l'estensione dell'ambito della politica commerciale comune anche alle negoziazioni internazionali relative a servizi e proprietà intellettuale in generale. Tale previsione è stata, in parte, limitata dal Trattato di Nizza che ha ristretto l'ambito di applicazione agli scambi di servizi e agli aspetti commerciali della proprietà intellettuale. Oggi, l'articolo 207 TFUE riconduce le materie del WTO alla politica commerciale comune dell'Unione europea, prevedendo la piena partecipazione del Parlamento alla sua attuazione.

⁸⁴ Il Consiglio ha adottato, il 22 dicembre 1994, la decisione 94/800/CE relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'*Uruguay Round*, in OJ L 336, 23.12.1994, p. 1 e ss. Il Consiglio ha negato l'efficacia diretta delle norme del WTO nel sistema giuridico dell'allora Comunità europea, sancendone l'inidoneità a prevalere sulla legislazione europea.

⁸⁵ L'Italia ha ratificato l'adesione all'accordo di Marrakech con la legge n. 747/1994.

⁸⁶ Qualche giorno prima della firma dell'accordo la Commissione depositò una domanda di parere alla Corte di Giustizia per chiedere l'accertamento della sussistenza della competenza esclusiva della Comunità a concludere gli accordi al termine dei negoziati. La Commissione ha sottolineato, inoltre, che un'eventuale stipulazione in forma mista dell'accordo avrebbe comportato inconvenienti in fase di esecuzione a causa del sistema di contromisure incrociate previste dal meccanismo di soluzione delle controversie che consente ad uno Stato di adottare delle contromisure commerciali in settori diversi da quello in cui ha subito la violazione. A contrario, Parlamento e Consiglio ritenevano che la competenza in materia di servizi di proprietà intellettuale fosse una competenza concorrente e in quanto tale la Comunità non fosse autorizzata a concludere accordi internazionali autonomamente. La Corte di

In seguito all'adesione all'Accordo TRIPS, la Comunità è intervenuta in più ambiti in materia brevettuale ricorrendo alla conclusione di trattati internazionali multilaterali⁸⁷, di accordi bilaterali di partenariato economico⁸⁸, c.d. EPAs, ed infine, con atti normativi comunitari quali Direttive e regolamenti⁸⁹.

Giustizia, nel parere 1/94 emesso il 15 novembre 1994 ha ritenuto sussistere una competenza esclusiva della Comunità nel solo settore dello scambio di merci da intendersi in maniera restrittiva. Conseguentemente, pur riconoscendo la rilevanza della tutela dei diritti di proprietà intellettuale nelle relazioni economiche internazionali, ha escluso che tale materia rientri nella competenza esclusiva ex vecchio articolo 133 TCE. Quale ulteriore appunto in merito alla vicenda, si evidenzia che al momento dell'emanazione del Parere reso dalla Corte di Giustizia il 15 novembre del 1994, l'accordo sull'Organizzazione mondiale del commercio era già stato firmato il 15 aprile e, conseguentemente, il testo era divenuto immodificabile ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Per approfondimenti si veda: Corte di Giustizia, parere del 15 novembre 1994, Competenza della Comunità a stipulare accordi internazionali in materia di servizi e di tutela della proprietà intellettuale - Procedimento ex art. 228, n. 6, del Trattato CE, ECLI:EU:C:1994:384; APPELLA A., *Constitutional aspects of Opinion 1/94 of the ECJ concerning the WTO agreement*, in *International and Comparative Law Quarterly*, Cambridge, 1996, p. 440 e ss.; PESCATORE P., *Opinion 1/94 on conclusions of the WTO agreement: is there an escape from a programmed disaster?*, in *Common market law review*, 1999, p. 387 e ss.; DASHWOOD A., *The limits of European Community powers*, in *European Law Review*, 1996, p. 113 e ss.; CAGGIANO G., *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 *Il Diritto dell'Unione Europea*, 2012, p. 689.

⁸⁷ Tra i trattati internazionali cui l'Unione ha aderito in seguito all'adesione all'accordo TRIPS riveste particolare importanza il Trattato *Anti-Counterfeiting Trade Agreement*, c.d. ACTA, firmato tra il 2011 ed il 2012 da 31 Stati, tra cui si annoveravano i 22 Stati membri dell'allora Unione europea e l'Unione stessa. Il Trattato ha rappresentato un importante esempio di armonizzazione internazionale in materia di esecuzione per contrastare i fenomeni di contraffazione. A tal fine, sono stati incrementati i poteri dei funzionali doganali di comminare sanzioni. Il testo del trattato ACTA è reperibile al sito Il testo del Trattato è disponibile al sito <http://trade.ec.europa.eu>.

⁸⁸ L'armonizzazione del diritto brevettuale tramite la conclusione di accordi di partenariato è data dal fatto che, nella maggior parte dei casi, includono una sezione relativa ai diritti di proprietà intellettuale. L'inserimento nell'accordo di regole proprie del diritto europeo, cui i *partner* sono tenuti a conformarsi, determina l'armonizzazione a favore dell'*acquis* europeo

⁸⁹ Tra i principali atti adottati in materia brevettuale si ricordano: la Direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche; i regolamenti n. 1768/92 (ora reg. n. 469/09) e 1610/96 sui certificati protettivi supplementari per medicinali e prodotti fitosanitari; le Direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE (quest'ultima modificata dalla direttiva 2004/27/CE) che hanno previsto la c.d. *Bolar exemption* in ambito farmaceutico; la direttiva n. 2004/48/CE c.d. "*Enforcement*" sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; il Regolamento 1901/06/CE (poi reg. 469/09/E) sui medicinali per uso

Il ricorso allo strumento dei trattati internazionali merita un'ultima rapida precisazione. L'efficacia degli accordi internazionali nonché l'impatto sugli ordinamenti nazionali e sovranazionali dipende da molteplici aspetti e può differire tra Stati aderenti ad un medesimo accordo internazionale. In primo luogo, l'efficacia degli accordi internazionali dipende dalla natura del sistema costituzionale, ovvero dal meccanismo di recepimento delle convenzioni internazionali⁹⁰. Nel caso in cui lo Stato adotti un sistema monista⁹¹, il diritto internazionale ed il diritto nazionale devono essere ricondotti ad un sistema unitario mentre nel caso di un sistema dualista, i due diritti di diversa fonte devono essere considerati come ordinamenti giuridici autonomi e separati. Nel secondo caso, il diritto internazionale gode di efficacia solo nel caso in cui vengano esperiti i passaggi procedurali *ad hoc* previsti dall'ordinamento nazionale⁹². A ciò si aggiungono le considerazioni circa la natura della norma internazionale che deve essere formulata in maniera chiara e precisa al fine di poter essere direttamente applicabile.

Sulla base di tali considerazioni, alcuni Stati hanno ritenuto alcune norme dei trattati, direttamente applicabili, com'è avvenuto per la Convenzione di Parigi⁹³. La Corte di Giustizia, invece, ha ritenuto che le norme internazionali non possano mai godere di immediata e diretta applicazione nell'ordinamento comunitario.

pediatrico; il Regolamento 816/06/CE sulla concessione di licenze obbligatorie per prodotti farmaceutici destinati a Paesi con problemi di salute pubblica.

⁹⁰ Con riferimento al rapporto tra ordinamento nazionale e norme contenute in trattati internazionali si veda SHAW M. N., *International law*, Cambridge, 2014, p. 93 e ss.; JACKSON J.H., *Status of treaties in domestic legal systems: a policy analysis*, in *American Journal of International Law*, 1992, p. 310.

⁹¹ Nell'ambito del procedimento di adattamento c.d. ordinario, il trattato trova ingresso nell'ordinamento interno tramite la riformulazione delle sue norme in disposizioni nazionali di natura costituzionale, legislativa e/o amministrativa. Si veda, ad esempio, quanto avviene nel Regno Unito.

⁹² Nell'ambito del procedimento di adattamento c.d. speciale, gli organi legislativi nazionali ordinano l'osservanza del trattato internazionale, formulando un rinvio alle sue norme. Tra gli Stati che adottano un procedimento speciale rileva l'Italia per l'adattamento sia al diritto internazionale consuetudinario che al diritto convenzionale.

⁹³ In particolare Francia e Germania hanno ritenuto direttamente applicabili le norme della Convenzione di Parigi del 1883 relative alla tutela di marchi non registrati ma noti e dei marchi validamente registrati nello Stato di provenienza del titolare, rispettivamente articoli 6 *bis* e 6 *quinqies* della Convenzione.

2.1.1 La Convenzione sul brevetto europeo, c.d. Convenzione di Monaco del 1973.

In seguito all'arresto del progetto di convenzione del 1962, la Francia ha proposto⁹⁴ di scorporare il progetto in due parti: la Convenzione sul brevetto europeo⁹⁵, istitutiva di un sistema centralizzato di concessione dei brevetti, e la Convenzione sul brevetto comunitario⁹⁶.

La Convenzione sul brevetto europeo, firmata a Monaco di Baviera nel 1973, ha

⁹⁴ Tra le ragioni che hanno spinto la Francia a suggerire nel 1969 di procedere suddividendo il progetto in due parti vi è l'influenza del trend positivo che caratterizzava in quegli anni l'economia degli Stati membri nonché i costanti tentativi dello European Free Trade Association, c.d. EFTA, di istituire un sistema brevettuale aperto a Stati terzi, per sfruttarne la funzione di stimolo. A tali ragioni si aggiunse il timore che il sistema internazionale istituito tramite il Patent Cooperation Treaty divenisse predominante. BASOSI D., *Il crollo di Bretton Woods tra teoria economica e realpolitik*, in *Storia delle relazioni internazionali*, 1999, p. 65 e ss.; ILARDI A., *Il nuovo brevetto europeo*, 2013, p. 21; SEVILLE C., *Eu intellectual property law and policy*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2016, p. 127.

⁹⁵ La convenzione è stata conclusa a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, è entrata in vigore il 7 ottobre 1977, ed è stata oggetto di revisione il 29 novembre 2000. La Convenzione sul brevetto europeo è aperta all'adesione di Stati anche non facenti parte dell'Unione. Gli Stati aderenti erano all'epoca 7 (Repubblica Federale di Germania, Olanda, Regno Unito, Svizzera, Francia, Lussemburgo e Belgio). Attualmente gli Stati firmatari sono 38, ovvero i 28 Stati attualmente facenti parte dell'Unione europea oltre ad Albania, Islanda, Liechtenstein, Repubblica di Macedonia, Monaco, Norvegia, San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia. Il brevetto può inoltre essere esteso in Bosnia Erzegovina e Montenegro. Un elenco aggiornato è disponibile al sito internet www.epo.org. Per un approfondimento sulla Convenzione si veda, tra gli altri, VIDAL A. G., *El sistema de la patente europea con efecto unitario*, 2014, p. 34 e ss.; ILARDI A., *il nuovo brevetto europeo*, 2013, p. 23; BENUSI F., SINGER R., *Il brevetto europeo. Commento alla Convenzione di Monaco*, 1993; SINGER R., SINGER M., *Il brevetto europeo*, Utet, TORINO, 1993; MENDINI L., *Lo stato della tecnica nel brevetto europeo*, in *Rivista di diritto industriale*, 1990, p. 287 e ss.; LUZZATO R., *Campo di protezione e novità nel brevetto europeo*, in *Rivista di diritto industriale*, 1990, p. 247 e ss.; MARCHETTI G., *Commentario alla Convenzione sul brevetto europeo*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1980, p. 383 e ss.

⁹⁶ Si veda *Memorandum on the setting up of a european system for the grant of patents*, in *International review of industrial property and copyright law - IIC*, 1970, p. 26 e ss. Dal memorandum emerge la chiara intenzione di tenere in considerazione i progetti di convenzione precedentemente elaborate e non adottati, tra cui rilevano il progetto di convenzione su una normativa europea dei brevetti del 1962, il progetto di convenzione sull'unificazione di alcuni principi della legislazione sui brevetti del 1963 ed il progetto sul brevetto internazionale del Patent Cooperation Treaty del 1968, quest'ultimo in fase di analisi. Si veda ILARDI A., *il nuovo brevetto europeo*, 2013, p. 22.

natura di trattato internazionale e, conseguentemente, deve essere interpretata secondo i principi propri del diritto internazionale⁹⁷. Si annovera tra i trattati ammessi ai sensi dell'articolo 19 della Convenzione di Parigi del 1883 e dei trattati con ambito regionale ai sensi dell'articolo 45 del Patent Cooperation Treaty. La convenzione di Monaco può qualificarsi come una convenzione regionale dal momento che agli Stati membri dell'Unione europea si affiancano Stati dell'area europea quali Svizzera, Liechtenstein, Monaco, Turchia, Islanda, Norvegia, Jugoslavia, San Marino, Albania e Serbia⁹⁸.

Come enunciato dall'articolo 1, l'obiettivo perseguito dal trattato è l'istituzione di una procedura regionale centralizzata per il rilascio del c.d. brevetto europeo, per risolvere i problemi connessi ai depositi plurimi⁹⁹. La procedura centralizzata consente al richiedente di conformare alle proprie esigenze l'estensione territoriale del brevetto, potendo scegliere di richiedere il rilascio di un brevetto in uno o più Stati contraenti.

Il brevetto c.d. europeo è definito il brevetto concesso ai sensi della convenzione di Monaco¹⁰⁰. Salvo non sia diversamente pattuito dalla convenzione, esso è soggetto in ogni Stato contraente alla medesima disciplina dei brevetti nazionali. La *ratio* di tale previsione si rinviene nel fatto che il sistema delineato dalla convenzione si affianca e coesiste con i sistemi di tutela brevettuale già esistenti. Infatti, nonostante la denominazione, i commentatori hanno fin da subito sottolineato che con il brevetto europeo non costituisce un titolo unico e autonomo di brevetto, direttamente valido negli Stati aderenti alla convenzione, ma si viene a creare un fascio di brevetti nazionali autonomi, c.d. *patent bundle*, la cui designazione territoriale avviene ad opera del

⁹⁷ Con riferimento ai principi di diritto internazionale applicabili, si evidenzia che non sarebbero applicabili i principi enunciati dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati dal momento che la Convenzione di Monaco è stata stipulata prima della sua entrata in vigore. Tuttavia, riconoscendone la natura di trattato ricognitivo dei principi interpretativi diffusi, la Corte di Giustizia, la Corte costituzionale della Repubblica federale di Germania, la Camera dei Lords e le Camere istituite presso l'Ufficio europeo dei brevetti hanno applicato la Convenzione di Vienna per interpretare la Convenzione di Monaco. In particolare, hanno fatto ricorso al principio di buona fede, enunciato agli articoli 31 e 32 della Convenzione di Vienna, per interpretare i rapporti tra l'Ufficio europeo dei brevetti ed i richiedenti.

⁹⁸ I dati relativi alle adesioni alla Convenzione di Monaco sono reperibili al rito www.epo.org.

⁹⁹ Articolo 1 Convenzione di Monaco.

¹⁰⁰ La definizione di brevetto europeo è contenuta nell'articolo 2 della convenzione secondo il quale: “(1) [i] brevetti concessi a norma della presente convenzione sono denominati brevetti europei. (2) In ciascuno degli Stati contraenti per i quali esso è concesso, il brevetto europeo ha gli stessi effetti ed è soggetto alle medesime regole di un brevetto nazionale concesso in questo Stato, salvo che la presente convenzione non disponga altrimenti”. Tramite la Convenzione si è posto in essere un processo di unificazione con riguardo alla definizione di invenzione, ai requisiti di brevettabilità, all'individuazione dell'avente diritto al rilascio, all'interpretazione e alla durata dei brevetti. In tal senso, VIGNALI C., *Dal brevetto nazionale al brevetto europeo*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1986, p. 259 e ss.

richiedente¹⁰¹. Il titolo è scindibile e si compone delle diverse frazioni nazionali che sono tra loro indipendenti¹⁰².

La convenzione ha previsto la creazione dell'Organizzazione europea dei brevetti, con sede a Monaco di Baviera, avente autonomia finanziaria ed amministrativa¹⁰³. L'istituzione si compone di un Consiglio di amministrazione¹⁰⁴, con il compito di vigilare sull'operato dell'Ufficio europeo dei brevetti, e l'Ufficio europeo dei brevetti, c.d. EPO, la cui creazione ha determinato la chiusura dell'Istituto internazionale dei brevetti istituito nel 1947 di cui ha assunto le competenze.

L'Ufficio europeo dei brevetti è stato istituito al fine di vagliare le domande di brevetti e concederne il rilascio nel caso in cui siano soddisfatti i requisiti di brevettabilità¹⁰⁵. È strutturato in cinque direzioni generali rispettivamente competenti

¹⁰¹ GELATO P., LALA F., *Brevetto unitario per l'Europa o brevetto europeo (con effetto) unitario? Nodi giuridici e linguistici nella prospettiva italiana*, in *Contratto e impresa Europa*, 2012, p. 516 e ss.; BALLARDINI R. M., NORRGARD M., BRUUN N., *Transitions in European patent law. Influences of the unitary patent package*, 2015, p. 6; VIDAL A. G., *El sistema de la patente europea con efecto unitario*, 2014, p. 36; BALLARDINI R. M., NORRGARD M., BRUUN N., *Transitions in European patent law. Influences of the unitary patent package*, 2015, p. 24.

¹⁰² Così come previsto in precedenza dalla Convenzione di Parigi, le sorti di ogni singolo brevetto nazionale non inficiano gli altri brevetti nazionali concessi per la medesima invenzione. I singoli brevetti nazionali soggiacciono ognuno alla disciplina dello Stato membro che li ha emanati.

¹⁰³ Articolo 4 Convenzione di Vienna.

¹⁰⁴ Il Consiglio di amministrazione è organo composto dai rappresentanti degli Stati contraenti. I poteri del Consiglio sono elencati all'articolo 33 della convenzione tra cui rilevano: il potere di controllo dell'attività dell'Ufficio europeo dei brevetti; i poteri relativi al bilancio; i poteri di nomina e revoca dei vicepresidenti e dei membri delle Camere di ricorso; il potere di convocare conferenze di revisione.

¹⁰⁵ L'Ufficio ha sede a Monaco di Baviera e all'Aja. Per un approfondimento in merito all'Ufficio europeo dei brevetti e alle procedure di esame e rilascio dei brevetti si vedano, tra gli altri, SCUFFI M., *Il Tribunale unificato dei brevetti: evoluzione storica, ordinamento e regole procedurali*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 73; SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 43; ULLRICH H., *Patent protection in Europe: integrating Europe into the Community or the Community into Europe?*, in *European Law Journal*, 2002, p. 433; VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 509; DI CATALDO V., *Concorrenza (o confusione) di modelli e concorrenza di discipline di fonte diversa nel brevetto europeo ad effetto unitario. Esiste un'alternativa ragionevole?*, in *Rivista di diritto industriale*, 2013, p. 308; ILARDI A., *il nuovo brevetto europeo*, 2013, p. 18; BALLARDINI R. M., NORRGARD M., BRUUN N., *Transitions in European patent law. Influences of the unitary patent package*, 2015, p. 23 e ss.; STEVNSBORG N., VAN POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE B., *Patenting procedures and filing strategies at the EPO*, in GUELLEC D., VAN POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE B., *The economics of the European patent System: IP policy for innovation and competition*, Oxford Scholarship Online, 2007, p. 155 e ss.

per: ricerca; esame e opposizione; ricorsi; amministrazione; affari giuridici e internazionali.

Il brevetto europeo è rilasciato dall'Ufficio Europeo dei Brevetti.

Con riferimento al regime linguistico, è opportuno distinguere la lingua della domanda di brevetto europeo da quella della procedura¹⁰⁶. Le domande di brevetto europeo possono essere depositate in una delle lingue ufficiali, ossia francese, inglese e tedesco, cui deve seguire il deposito della rivendicazione del brevetto nelle altre due lingue ufficiali. Questa regola incontra un'eccezione nel caso di deposito da parte di un soggetto domiciliato in uno Stato contraente la cui lingua sia diversa da una delle lingue ufficiali. In questo caso, infatti, è ammesso il deposito della domanda di brevetto nella lingua dello Stato di domicilio a patto che, entro tre mesi dal ricevimento della domanda, sia depositata la traduzione della domanda in una delle lingue ufficiali. La lingua della procedura, invece, è la stessa lingua utilizzata per la domanda di brevetto o per la sua traduzione ed è la lingua di pubblicazione del fascicolo del brevetto¹⁰⁷. È stata prevista, altresì, la possibilità per gli Stati contraenti di subordinare la convalida della frazione di brevetto efficace nel proprio territorio, al deposito di una traduzione del brevetto europeo nella lingua ufficiale dello Stato membro entro un termine da questo previsto comunque non inferiore a tre mesi dalla data di pubblicazione della concessione¹⁰⁸. Ciò comporta, inevitabilmente costi di traduzione particolarmente

¹⁰⁶ Articolo 14 Convenzione di Monaco. Questa disposizione è stata riproposta nella Convenzione sul brevetto comunitario e nel progetto di brevetto europeo ad effetto unitario risultando in entrambi i casi uno dei profili maggiormente critici dei nuovi sistemi che ne hanno ostacolato l'adozione. La scelta della lingua dei brevetti riveste, infatti, un'importanza fondamentale nei processi di ostacolo o di agevolazione della concorrenza.

¹⁰⁷ A seguito della modifica introdotta nel 1991 per armonizzare e semplificare la procedura, la lingua della procedura non è più modificabile. Fa eccezione alla disciplina del regime linguistico della procedura il fatto che i mezzi di prova possano essere presentati in qualsiasi lingua.

¹⁰⁸ L'articolo 65 disciplina la c.d. validazione nazionale. Gli oneri di traduzione sono stati in parte mitigati

dall'Accordo di Londra sulla semplificazione delle traduzioni richieste ai sensi dell'articolo 65 della Convenzione sul Brevetto Europeo, firmato il 17 ottobre 2000 ed entrato in vigore il 1° maggio 2008, COM (2000) 350. Ai sensi dell'accordo, gli Stati aderenti la cui lingua ufficiale corrisponda a una delle tre lingue ufficiali dell'Ufficio Europeo dei brevetti non possono richiedere la traduzione nella propria lingua in fase di convalida nazionale. Gli Stati che non hanno come lingua ufficiale l'inglese, il francese o il tedesco, possono chiedere la traduzione nella propria lingua delle sole rivendicazioni del brevetto. Gli Stati membri possono inoltre prevedere, ex articolo 3 dell'accordo, il deposito di una traduzione integrale del brevetto in caso di controversia nella lingua dello Stato dove è avvenuta la contraffazione, o nella lingua dello Stato in cui si svolge il contenzioso. Con riferimento all'accordo, di natura opzionale, si

elevati.

In sede di Conferenza Diplomatica, si è optato per non fornire una definizione di invenzione brevettabile ma di elencare, a titolo esemplificativo, alcune invenzioni che, nel caso in cui siano l'unico oggetto del brevetto richiesto, non consentono il rilascio del titolo¹⁰⁹. A questa lista si aggiungono le esclusioni sancite ai sensi dell'articolo 53 della Convenzione per ragioni di ordine pubblico e buon costume¹¹⁰.

Al fine di istituire un brevetto che fosse il più possibile sicuro e inattaccabile, sono stati fissati dei requisiti particolarmente rigidi per la concessione dei brevetti europei quali la novità, l'attività inventiva e l'applicazione industriale¹¹¹. La prima condizione di brevettabilità consta nella c.d. novità assoluta, un'innovazione è ritenuta nuova se non è compresa nello stato della tecnica e quindi non sia stata accessibile al pubblico nel periodo precedente alla sua divulgazione nella domanda di brevetto¹¹². Lo stato della

evidenza che Spagna e Italia non vi hanno aderito, sostenendo che le PMI verserebbero in una condizione di svantaggio non potendo disporre delle traduzioni delle descrizioni brevettuali. Un elenco aggiornato degli Stati aderenti all'accordo è reperibile al sito www.epo.org. Per un approfondimento sull'accordo di Londra si veda BOTANA AGRA M., *El acuerdo de Londres sobre la aplicación del art. 65 CPE: un primer paso hacia la reducción de costes de las traducciones de las patentes europeas*, in *ADI 13 (1989-1990)*, p. 653 e ss.; GELATO P., LALA F., *Brevetto unitario per l'Europa o brevetto europeo (con effetto) unitario? Nodi giuridici e linguistici nella prospettiva italiana*, in *Contratto e impresa Europa*, 2012, p. 522; KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, in *European Intellectual Property Review*, 2014, p. 172.

¹⁰⁹ L'articolo 52 della Convenzione di Monaco che disciplina le invenzioni brevettabili è stato oggetto di revisione nella Conferenza diplomatica del 2000 per adeguarlo a quanto previsto dall'articolo 27 dell'accordo TRIPS.

¹¹⁰ Si tratta, in particolare, di invenzioni inerenti ambiti sensibili quali esseri viventi, trattamenti chirurgici o terapeutici su uomini o animali del corpo umano o animale.

¹¹¹ Il primo comma dell'articolo 52 della convenzione così recita: “[i] brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implicino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale”.

¹¹² Articolo 54 Convenzione di Monaco. Il concetto di novità è interpretato in maniera differente nei diversi Ordinamenti. Alcuni Stati richiedono che l'invenzione sia nuova nel loro territorio, altri, invece, interpretano il carattere di novità sotto il profilo temporale. Il concetto di novità assoluta, già adottato dalla Convenzione di Strasburgo, è in uso in diversi Stati membri tra cui rilevano Francia e Italia. Sul carattere di novità si veda, tra gli altri, SINGER R., SINGER M., *Il brevetto europeo*, Utet, TORINO, 1993, p. 111 e ss.

tecnica comprende tutti i settori resi accessibili alla collettività¹¹³. Un'eventuale divulgazione dell'invenzione ne pregiudica la novità solo nel caso in cui tutte le caratteristiche essenziali della stessa siano state divulgate. Il requisito dell'attività inventiva, invece, impone che un'invenzione manifesti il proprio carattere inventivo ossia non debba risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona mediamente esperta del ramo tecnologico in questione¹¹⁴. Questo requisito misura l'originalità dell'invenzione. Infine, il requisito dell'applicazione industriale impone che un'invenzione possa essere utilizzata o prodotta nell'ambito di un'attività industriale¹¹⁵. A questi requisiti si aggiunge un generale requisito di liceità dell'invenzione, secondo il quale non è brevettabile un'invenzione la cui applicazione sia contraria all'ordine pubblico o al buon costume¹¹⁶. Nel caso in cui l'invenzione non soddisfi i requisiti, resta la possibilità di protezione tramite un'altra forma di tutela della proprietà industriale ove ne possieda i requisiti.

Aspetto interessante del sistema di tutela predisposto tramite la convenzione è la vigenza del principio secondo il quale il diritto all'invenzione spetta in primo luogo all'inventore¹¹⁷. L'invenzione è tutelata in quanto creazione del singolo¹¹⁸. Il principio del first to file, secondo il quale l'invenzione deve essere attribuita al soggetto che abbia depositato per primo la domanda di brevetto, si applica solo nel caso in cui siano depositate, da due inventori indipendenti, due domande di brevetto aventi ad oggetto la medesima invenzione.

Il brevetto europeo tradizionale ha una durata di venti anni, indipendentemente dalla durata dei brevetti nazionali nei singoli Stati designati¹¹⁹. La previsione ha comportato un sostanziale adeguamento della durata delle tutele nazionali a quella del

¹¹³ Lo stato della tecnica di una determinata materia comprende tutte le conoscenze e le informazioni di pubblico dominio al momento della richiesta di brevetto, rese note mediante una descrizione scritta o orale, un uso o qualsiasi altro mezzo.

¹¹⁴ Articolo 56 Convenzione di Monaco.

¹¹⁵ Articolo 57 Convenzione di Monaco. Il testo dell'articolo ricalca quanto previsto dalla Convenzione di Strasburgo e dal Patent Cooperation Treaty ed è stato riprodotto all'articolo 49 del Codice di proprietà intellettuale italiano. La nozione di ambito industriale deve essere interpretata in senso ampio, comprensiva anche dei settori agricoli, e si contrappone al concetto di ambito privato e non commerciale enunciato dalla Convenzione di Lussemburgo.

¹¹⁶ Articolo 53 Convenzione di Monaco. Tale requisito va tenuto distinto dalla nozione di liceità in ambito civile, inteso quale assenza di divieto ex lege. Nel caso in cui sia ipotizzabile almeno un uso lecito dell'invenzione, essa è brevettabile.

¹¹⁷ Articolo 60 Convenzione di Monaco.

¹¹⁸ Il sistema brevettuale europeo della Convenzione di Monaco non ammette la possibilità che il titolare di un brevetto europeo sia una persona giuridica.

¹¹⁹ Articolo 63 Convenzione di Monaco.

brevetto europeo tradizionale nella maggior parte degli Stati contraenti¹²⁰.

I brevetti europei sono soggetti nei territori per i quali sia stata richiesta l'efficacia, alle norme applicabili ai brevetti nazionali e alla giurisdizione nazionale¹²¹. Da ciò si evince in maniera evidente il primo limite del sistema di tutela introdotto con la Convenzione del 1973, poiché il medesimo brevetto europeo, nel momento in cui venga in considerazione per le diverse frazioni nazionali, può ricevere un trattamento giuridico differente¹²². A fronte di una procedura centralizzata di concessione dei brevetti, la tutela giurisdizionale del brevetto europeo è rimessa ai singoli ordinamenti nazionali, che hanno competenza sulla singola porzione nazionale del titolo. Alcuni autori hanno inoltre sottolineato che, in assenza di un sistema giurisdizionale unico, la Convenzione di Monaco non ha introdotto delle misure di coordinamento tra le giurisdizioni, o di sospensione obbligatoria della controversia nazionale in caso di pendenza delle fasi amministrative-giurisdizionali all'Ufficio Europeo dei Brevetti¹²³. Tale scelta si è tradotta in contenziosi dai costi particolarmente elevati, caratterizzati dalla simultanea presenza nei diversi Stati di azioni giudiziarie per le diverse porzioni nazionali di brevetti, caratterizzati dal rischio di esiti difformi¹²⁴.

L'articolo 78 elenca le diverse parti che formano la domanda di brevetto europeo:

¹²⁰ La durata della tutela brevettuale negli Stati contraenti prima della Convenzione di Monaco oscillava tra i quindici e i vent'anni.

¹²¹ Articolo 64 Convenzione di Monaco. MUSSO A., *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca. Art. 2563-2574 e art. 25La 84-2601. Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza*, 2012, p. 916.

¹²² A riguardo si evidenzia, tuttavia, che la possibilità che i verifici un trattamento difforme nei diversi Stati per i medesimi atti di contraffazione è stata ritenuta legittima dalla Corte di Giustizia nelle cause 13 luglio 2006, *Roche Nederland BV et al. v. Frederick Primus e Milton Goldenberg*, C-539/03, ECLI:EU:C:2006:458, punti 25 ss.; 7 marzo 2013, *Eva-Maria Painer v. Standard VerlagsGmbH e altri*, C-145/10, ECLI:EU:C:2013:138, punto 79.

¹²³ GELATO P., LALA F., *Brevetto unitario per l'Europa o brevetto europeo (con effetto) unitario? Nodi giuridici e linguistici nella prospettiva italiana*, in *Contratto e impresa Europa*, 2012, p. 516 e ss.; SCUFFI M., *Il nuovo sistema europeo dei brevetti*, 2017, p. 5; SCUFFI M., *Sistema di difesa europea di brevetti*, in *Il diritto industriale*, 1999, p. 308.

¹²⁴ VIDAL A. G., *El sistema de la patente europea con efecto unitario*, 2014, p. 38.

la richiesta di concessione¹²⁵; la descrizione; le rivendicazioni¹²⁶; i disegni; l'estratto¹²⁷. La domanda deve essere redatta in forma scritta. Nella domanda di concessione del brevetto europeo devono essere designati gli Stati contraenti nei quali si richiede la tutela brevettuale ed entro dodici mesi dal deposito il richiedente è tenuto a corrispondere la tassa di designazione.

L'articolo 87 della convenzione disciplina le condizioni al ricorrere delle quali sia possibile far valere, per la domanda di brevetto europeo, un diritto di priorità derivante da una precedente domanda di brevetto. La norma ricalca quanto precedentemente disposto dall'articolo 4 della Convenzione di Parigi ma estende la possibilità di riconoscere la priorità di domande originariamente presentate in Stati che non appartengano alla Convenzione di Parigi¹²⁸.

Una volta depositata, la domanda di concessione è sottoposta ad un primo esame per il vaglio del deposito da parte della Sezione di deposito dell'Aja. In particolare, oggetto dell'esame è la presenza dei requisiti necessari per attribuire alla domanda una data di deposito. Successivamente, è oggetto di verifica la corresponsione delle tasse di deposito e ricerca. In seguito all'attribuzione della data di deposito, la Divisione di ricerca redige il rapporto di ricerca europeo sullo stato della tecnica. Il rapporto consente di vagliare la sussistenza dei requisiti per la concessione di un brevetto europeo per l'invenzione oggetto della domanda, svolge una funzione fondamentale poiché consente al richiedente di valutare se proseguire o meno con la domanda, presentando la richiesta di esame. Il rapporto costituisce la base per l'esame di merito¹²⁹. Entro diciotto mesi dalla data di deposito, la domanda è pubblicata, in genere unitamente al rapporto di ricerca.

L'esame di merito avviene su esplicita richiesta, soggetta a pagamento, del richiedente ed è effettuato in base ai documenti riportati nel rapporto di ricerca. In caso di esito positivo, l'Ufficio europeo dei brevetti procede alla pubblicazione della

¹²⁵ La richiesta di concessione deve essere presentata tramite la compilazione di un formulario predisposto e fornito dall'Ufficio europeo dei brevetti.

¹²⁶ Le rivendicazioni definiscono l'ambito della tutela del brevetto europeo unitario. Devono limitarsi all'indicazione delle caratteristiche tecniche dell'invenzione, eventuali caratteristiche di natura non tecnica, quali ad esempio vantaggi economici, sono inammissibili.

¹²⁷ L'estratto assolve lo scopo di fornire un'informazione preventiva alla collettività circa le informazioni tecniche contenute nella domanda di brevetto europeo.

¹²⁸ L'apertura denota la volontà di relazionarsi con Paesi in via di sviluppo che non abbiano ancora potuto aderire al sistema della Convenzione di Parigi.

¹²⁹ La divisione di esame ha il divieto di effettuare un'ulteriore ricerca sistematica, per questa ragione risulta particolarmente importante valutare l'esito del rapporto di ricerca per operare una valutazione prognostica sul possibile esito dell'esame di merito.

menzione della concessione del brevetto europeo e del fascicolo del brevetto contenente la descrizione, le rivendicazioni ed i disegni.

Nel 2000 la Convenzione è stata oggetto di una revisione entrata in vigore nel 2007. La revisione si è resa necessaria al fine di adeguare la convenzione a quanto disposto dall'Accordo TRIPS e dal Patent Cooperation Treaty. In particolare, le norme relative agli aspetti procedurali e amministrativi sono state trasposte nel Regolamento di esecuzione per consentirne la modifica tramite decisioni del Consiglio Amministrativo dell'Ufficio europeo dei brevetti, sottraendole così al vaglio da parte della Conferenza Diplomatica necessaria nel caso di modifiche alla Convenzione¹³⁰.

Un altro aspetto in cui è intervenuta una sostanziale armonizzazione è quello delle condizioni di annullamento. L'articolo 130 della convenzione dispone che un brevetto possa essere dichiarato nullo solo nei casi elencati dalla norma.

Come evidenziato nel documento di lavoro sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa al brevetto comunitario, la Convenzione di Monaco è disciplinata dal diritto convenzionale internazionale e non fa parte dell'ordinamento giuridico della Comunità europea¹³¹.

La Convenzione di Monaco è stata concepita per affiancarsi ad una convenzione che istituisse un titolo di brevetto unico, valido per tutti gli Stati contraenti. Ciò si può evincere dall'articolo 142 della stessa a norma del quale è consentito agli Stati contraenti di concludere un accordo particolare al fine di attribuire carattere unitario ai brevetti europei concessi secondo la procedura prevista dalla Convenzione di Monaco¹³².

Il sistema della convenzione di Monaco ha introdotto una procedura di opposizione alla concessione di un brevetto. L'opposizione è proposta avverso un brevetto europeo già concesso, entro un termine di nove mesi dalla sua pubblicazione, risultando

¹³⁰ Il sistema europeo dei brevetti è gestito dall'organizzazione europea dei brevetti che si compone di due organi: un organo esecutivo, l'ufficio europeo dei brevetti, ed un organo amministrativo, il Consiglio amministrativo. Le modifiche al testo della Convenzione possono essere apportate solo in sede di Conferenza Diplomatica.

¹³¹ COM (2000) 412 – c5-0461/2000-2000/0177 (CNS).

¹³² L'articolo 142 della Convenzione di Monaco così dispone: “(1) Un gruppo di Stati contraenti che, in un accordo particolare, hanno disposto che i brevetti europei concessi per questi Stati hanno un carattere unitario nel complesso dei loro territori, può prevedere che i brevetti europei potranno essere concessi soltanto congiuntamente per tutti questi Stati. (2) Se un gruppo di Stati contraenti si è valso della facoltà di cui al paragrafo 1, sono applicabili le disposizioni della presente parte”. La Convenzione di Monaco avrebbe dovuto coordinarsi con la Convenzione sul brevetto comunitario, tuttavia quest'ultima non entrò mai in vigore.

assimilabile ad una procedura di annullamento¹³³. La legittimazione a proporre opposizione è riconosciuta a chiunque, indipendentemente dallo Stato in cui abbia sede o residenza. L'opposizione si fonda sul principio dell'analisi valutativa del brevetto, conseguentemente non sono stati fissati degli interessi che debbano sussistere in capo all'opponente ma è consentito che sia presentata al solo fine di valutare se il brevetto possieda realmente le caratteristiche richieste. L'unico limite che può essere individuato è rinvenibile nelle ipotesi in cui l'opposizione sia presentata al solo fine di danneggiare il titolare¹³⁴.

I principali limiti del sistema europeo di brevetti istituito dalla Convenzione di Monaco possono essere rinvenuti nella gestione diversificata delle azioni in materia di contraffazione e annullamento, rimesse ai tribunali nazionali dei singoli Stati, nonché nella mancanza di una giurisdizione comune¹³⁵. Un ulteriore limite è la mancata previsione di un meccanismo di litispendenza nel caso di procedure amministrative giurisdizionali pendenti davanti all'Ufficio europeo dei brevetti e alle corti nazionali. L'opposizione deve avere forma scritta e deve essere presentata in una delle tre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti. Questa previsione costituisce un'eccezione alla regola generale che si applica alla procedura, secondo la quale la lingua della procedura deve essere la lingua della domanda di brevetto. È altresì previsto che gli opposenti che abbiano la sede o la residenza in uno degli Stati contraenti la cui lingua ufficiale sia una lingua diversa da quelle ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti possano presentare l'opposizione nella loro lingua. In questo caso vige l'onere di depositare entro un mese una traduzione in una delle tre lingue ufficiali. Ai sensi dell'articolo 99, l'opposizione ha effetto in tutti gli Stati in cui il brevetto europeo sia divenuto efficace. L'esame di merito delle opposizioni è svolto dalle Divisioni di opposizione istituite presso l'Ufficio europeo dei brevetti; al termine, la decisione può avere ad oggetto la revoca del brevetto, il rigetto dell'opposizione o il mantenimento del brevetto in forma modificata¹³⁶.

Le decisioni assunte in prima istanza possono essere impugnate tramite la proposizione di un ricorso alle Camere di ricorso¹³⁷.

In ragione di tali limiti, si è sentito costantemente il bisogno di creare un sistema unitario di tutela brevettuale.

¹³³ SINGER R., SINGER M., *Il brevetto europeo*, Utet, TORINO, 1993, p. 356.

¹³⁴ Alcuni ordinamenti riconoscono in queste ipotesi il verificarsi di ipotesi di abuso del diritto.

¹³⁵ SCUFFI M., *Il nuovo sistema europeo dei brevetti. Il tribunale unificato e il regolamento di procedura*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 5.

¹³⁶ Articolo 102 Convenzione di Monaco.

¹³⁷ Ai sensi dell'articolo 106 della Convenzione, non sono ricorribili le decisioni assunte dalla Sezione di ricerca.

2.1.2 La Convenzione sul brevetto comunitario, c.d. Convenzione di Lussemburgo del 1975.

In seguito all'unificazione sul piano procedurale delineata dalla Convenzione di Monaco, la Convenzione sul brevetto comunitario, firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975, rappresenta il primo tentativo di introdurre un titolo unitario in ambito europeo, il c.d. brevetto comunitario¹³⁸.

Secondo il progetto originario, la Convenzione avrebbe dovuto affiancare la Convenzione di Monaco, andando ad istituire, così, un sistema unitario di tutela, aperto all'adesione anche di Stati non appartenenti all'allora Comunità economica europea tra cui, ad esempio, Svizzera e Regno Unito¹³⁹.

Il brevetto comunitario, concepito quale brevetto unitario e autonomo¹⁴⁰, avrebbe dovuto essere rilasciato secondo le regole della Convenzione di Monaco per poi godere di una disciplina unificata con riferimento agli effetti¹⁴¹. L'unitarietà si intende

¹³⁸ 76/76/CEE, Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune (Convenzione sul brevetto comunitario), firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975, pubblicata in G.U.C.E. 1976, L.17/1. La Convenzione ha natura di trattato internazionale e non di convenzione comunitaria ai sensi dell'articolo 34 TUE (ex articolo 293 TCE). Si veda in tal senso GELATO P., *Brevi note sul diritto comunitario*, in *Contratto e impresa europa*, 2000, p. 835 e ss. Per un approfondimento sulla Convenzione sul brevetto comunitario si vedano SAVIGNON F., *Convention del Luxembourg du 15 decembre 1975 – Le brevet communautaire, la propriété industrielle*, 1976, p. 99 e ss.; LIUZZO L., *Cenni sul brevetto comunitario*, in *Rivista di diritto industriale*, 1981, p. 334; BENYAMINI A., *Patent Infringement in the European Community*, in *IIC Studies*, 1993, p. 5 ss.; SCUFFI M., *Il brevetto comunitario: osservazioni a margine della legge n. 302/1993*, in *Quaderni CSM*, reperibile al sito www.csm.it; SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, Giuffé, Milano, 2011, p. 52; ULLRICH H., *Patent protection in Europe; integrating Europe into the Community or the Community into Europe?*, in *European Law Journal*, 2002, p. 433 e ss.; VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 519; ILARDI A., *Il nuovo brevetto europeo*, 2013, p. 26.

¹³⁹ L'articolo 1 della Convenzione sul brevetto unitario ne dichiara l'obiettivo principale, ossia la creazione di un sistema comune di diritto sostanziale. A riprova dell'intento di creare un sistema di tutela unitario, le due convenzioni avrebbero dovuto entrare in vigore quasi simultaneamente. Per approfondimenti si veda, tra gli altri, KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, in *European Intellectual Property Review*, 2014, p. 171 e ss.; SINGER R., SINGER M., *Il brevetto europeo*, Utet, Torino, 1993, p. 465.

¹⁴⁰ I caratteri di unitarietà e autonomia sono espressamente sanciti agli articoli 1 e 2 della Convenzione.

¹⁴¹ In particolare, avrebbero dovuto avere effetto in tutti gli Stati contemporaneamente: rilascio, trasferimento, nullità, decadenza, estinzione. Le licenze, invece, restavano escluse dall'unificazione

quale idoneità del brevetto a produrre i medesimi effetti in tutti gli Stati dell'allora Comunità europea. Conseguentemente, il brevetto soggiace alla stessa sorte in tutti gli Stati. L'autonomia, invece, si riferisce al fatto che il brevetto comunitario è soggetto unicamente alle disposizioni della Convenzione. Altra caratteristica fondamentale era l'alternatività rispetto ai brevetti nazionali. L'articolo 5 della Convenzione, infatti, sanciva la possibilità per il richiedente di optare alternativamente per la tutela comunitaria o per la tutela nazionale. Tuttavia, la norma andava letta in combinato disposto con l'articolo 75 che sanciva il divieto di cumulo delle due forme di tutela determinando la prevalenza del brevetto comunitario sui brevetti nazionali. I brevetti nazionali cessavano nel momento in cui fosse concesso un brevetto comunitario per la medesima invenzione.

Con riferimento al regime linguistico, l'articolo della convenzione che disciplina la traduzione delle rivendicazioni nelle procedure di esame o di opposizione dispone che il richiedente debba depositare presso l'Ufficio europeo dei brevetti una traduzione delle rivendicazioni che sono alla base del rilascio del brevetto europeo in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati contraenti in cui non siano lingue ufficiali il francese, l'inglese o il tedesco. A ciò si aggiunge l'obbligo di deposito, entro un termine perentorio, della traduzione della domanda di brevetto nella lingua ufficiale di ciascuno Stato contraente in cui la lingua impiegata nella procedura non sia quella ufficiale¹⁴². In merito, si evidenzia che le domande di brevetto hanno spesso un'estensione di diverse centinaia di pagine ed i costi di traduzione crescono in maniera direttamente proporzionale al numero di pagine da tradurre¹⁴³. Conseguentemente, l'obbligo di traduzione del fascicolo in tutte le lingue comportava un ingente onere economico per il richiedente ed è risultato essere uno dei profili di maggior criticità manifestato dagli Stati, al punto tale da ostacolare l'entrata in vigore della Convenzione stessa¹⁴⁴.

restando possibile la concessione per uno o selezionati Stati membri.

¹⁴² L'articolo 31 della Convenzione dispone che in caso di mancato deposito della traduzione entro il termine previsto dal regolamento di esecuzione, il brevetto comunitario sia considerato senza effetto fin dall'origine. In tal caso, il titolare può chiedere il rilascio di un brevetto europeo per gli Stati contraenti per i quali abbia depositato le traduzioni entro il termine prestabilito. Per un approfondimento si veda ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The untamable union patent*, in *Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law research Paper*, 2012, p. 6 e ss., reperibile al sito www.ssrn.com.

¹⁴³ La domanda di brevetto si compone della richiesta di concessione, della descrizione dell'oggetto, di una o più rivendicazioni, di un riassunto e dei disegni dell'invenzione nel caso in cui siano utili per identificarla.

¹⁴⁴ Nella comunicazione della Commissione del 2000 per la creazione di un brevetto comunitario, la Commissione ha stimato i costi di traduzione dei brevetti europei e comunitari intorno ai 17.000 euro, pari all'incirca al 25% del costo di rilascio di un brevetto. La Commissione ha sottolineato che questi costi risultano estremamente onerosi per i richiedenti se confrontati con il sistema vigente in Giappone

Sebbene la Convenzione si sia posta quale primo esempio di brevetto europeo unitario, in grado di uniformare il sistema brevettuale europeo, la Convenzione non è mai entrata in vigore per la mancata ratifica da parte di alcuni Stati membri. I principali commentatori e la Commissione nel Libro Verde del 1997¹⁴⁵ hanno ricondotto il fallimento agli elevati costi connessi al regime linguistico applicabile, al rilascio e al mantenimento del brevetto, nonché alla mancata previsione di regole relative alla giurisdizione¹⁴⁶. Inoltre, è stato sottolineato che l'entrata in vigore nel 1977 della Convenzione sul brevetto europeo e nel 1978 del Patent Cooperation Treaty, ha reso meno pregnante la necessità di istituire un titolo brevettuale unitario¹⁴⁷.

e negli Stati Uniti dove non è prevista alcuna traduzione. Si veda Commissione, 11 dicembre 2002, Comunicazione della Commissione sulla politica industriale in un'Europa allargata, COM(2002), 714 def., reperibile al sito www.eri-lex.europa.eu.

¹⁴⁵ Commissione, Libro Verde sul brevetto comunitario e sul sistema di brevetti in Europa, del 24 giugno 1997, COM(97)0314 - C4-0342/97. L'iniziativa della Commissione era volta a promuovere un dibattito in merito alla necessità di adottare un sistema di protezione unitaria in materia brevettuale, semplificando il contesto normativo. Il Libro Verde ha raccolto le principali critiche rivolte ai sistemi in vigore e all'Accordo sul brevetto comunitario, ritenuto insoddisfacente poiché determinava il rischio che un tribunale nazionale potesse invalidare un brevetto unitario nonché i suggerimenti pervenuti. La Commissione ha, così, evidenziato la necessità di armonizzare ulteriormente il diritto brevettuale europeo secondo le direttrici della semplicità, della celerità e dell'accessibilità, anche in termini di economicità. Si veda in tal senso BALLARDINI R. M., NORRGARD M., BRUUN N., *Transitions in European patent law. Influences of the unitary patent package*, 2015, p. 25; Commissione "Promuovere l'innovazione tramite il brevetto, il seguito da dare al Libro verde sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa", febbraio del 1999, Comunicazione COM (1999) 42. Il brevetto comunitario era caratterizzato, sin dalla sua originaria formulazione da unitarietà globale ed omogenea non potendo essere rilasciato, trasferito, invalidato od estinto se non per la totalità del territorio della Comunità. In tal senso SCUFFI M., *Verso una difesa sovranazionale del brevetto*, in *Il diritto industriale*, 1999, p. 313.

¹⁴⁶ Si evidenzia come queste ragioni del fallimento della convenzione si siano ripresentate nel corso dell'adozione del Regolamento sul brevetto comunitario. In particolare si rimanda a MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, in *Munich Intellectual Property Law Center Master Thesis*, p.10; KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, in *European Intellectual Property Review*, 2014, p. 172; ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, in *Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law research Paper*, 2012, reperibile al sito www.ssrn.com.

¹⁴⁷ In tal senso si veda JAEGER T., *What's in the unitary patent package?*, in *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper*, reperibile al sito www.ssrn.com. L'autore sottolinea che anche l'istituzione dell'Ufficio Europeo dei Brevetti ha costituito un importante elemento di armonizzazione che ha parzialmente sopperito alla mancata unificazione della giurisdizione. Infine, è opportuno evidenziare che, essendosi sviluppata la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di esaurimento di diritti, è

Nonostante la mancata ratifica della Convenzione, gli Stati ne hanno subito l'influenza procedendo, così, ad un'armonizzazione *de facto* delle normative nazionali al fine di adeguarle alle norme della Convenzione¹⁴⁸. Tuttavia, l'armonizzazione non è in grado di eliminare il rischio di interpretazioni difformi da parte dei giudici nazionali¹⁴⁹.

Nel 1986, è stato creato il Protocollo sulla risoluzione delle controversie in materia di contraffazione e validità dei brevetti comunitari, c.d. Protocollo dei litigi, al fine di imporre agli Stati di costituire dei tribunali nazionali specializzati di prima e seconda istanza, denominati 'tribunali dei brevetti comunitari'. Limitatamente ai brevetti comunitari, i tribunali specializzati avrebbero dovuto avere competenza esclusiva in materia di contraffazione¹⁵⁰, di accertamento negativo o minaccia di contraffazione, e di domande riconvenzionali di nullità e annullamento¹⁵¹. A tali tribunali specializzati si sarebbe dovuta affiancare una Corte d'Appello centralizzata, con competenza sulle impugnazioni delle decisioni in materia di validità dei brevetti emesse dai tribunali di primo grado¹⁵². Inoltre, la Corte di Appello svolgeva una funzione nomofilattica di interpretazione dell'Accordo.

venuto meno il timore che il fascio di brevetti nazionali potesse comportare una divisione del mercato. ILARDI A., *Il nuovo brevetto europeo*, 2013, p. 25.

¹⁴⁸ VIDAL A. G., *El sistema de la patente europea con efecto unitario*, 2014, p. 37; MAHNE K. P., *A Unitary patent and unified patent court for the European Union: An analysis of Europe's long standing attempt to create a supranational patent system*, in *JPOS*, 2012, p. 162 e ss.

¹⁴⁹ ULLRICH H., *Select from within the system: The European patent with unitary effect*, 2012, in *Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law research Paper*, p. 13, reperibile al sito www.ssrn.com; DIMOPOULOS A. – VANTSIOURI P., *Of TRIPS and traps: the interpretative jurisdiction of the Court of Justice over patent law*, in *TILEC discussion paper*, 2012, p. 17, reperibile al sito www.ssrn.com; MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, in *Munich Intellectual Property Law Center Master Thesis*, p. 10, KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, in *European Intellectual Property Review*, 2014, p. 173.

¹⁵⁰ Per un'interessante analisi delle disposizioni della Convenzione sul brevetto comunitario sulla contraffazione, in comparazione alle discipline nazionali di Stati europei e realtà extraeuropee, si rinvia a BENYAMINI A., *Patent infringement in the European Community*, John Wiley & Son Ltd, Weinheim, 1993.

¹⁵¹ GELATO P., LALA F., *Brevetto unitario per l'Europa o brevetto europeo (con effetto) unitario? Nodi giuridici e linguistici nella prospettiva italiana*, in *Contratto e impresa Europa*, 2012, p. 518.

¹⁵² Sul punto si veda SCUFFI M., *Il brevetto comunitario: osservazioni a margine della legge n. 302/1993*, in *Quaderni del CSM*, reperibile al sito www.csm.it; SCUFFI M., *Un brevetto per l'Europa. Dall'Accordo di Lussemburgo al progetto EPLA*, in *Rivista di diritto industriale*, 2007, p. 211 e ss.; SCUFFI M., *Il Tribunale unificato dei brevetti: evoluzione storica, ordinamento e regole procedurali*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 76.

Le azioni di annullamento proposte in via principale, invece, restavano di competenza della Divisione di annullamento dell'Ufficio europeo dei brevetti, se in primo grado, o, alternativamente, della Corte di Appello Comune e delle divisioni dell'Ufficio europeo dei brevetti, in secondo grado. La Divisione di annullamento, qualora sussista una delle cause di nullità sancite all'articolo 56 della Convenzione, dichiara la nullità del brevetto con effetto su tutto il territorio comunitario. È prevista altresì la possibilità di pronuncia di limitazione del brevetto nel caso in cui la causa di nullità lo colpisca solo parzialmente¹⁵³.

Con riferimento alla competenza per territorio, disciplinata all'articolo 14 del Protocollo, salvo diverso patto espresso delle parti, è ripartita secondo un criterio di priorità a cascata. La competenza spetta al tribunale dello Stato contraente in cui il convenuto abbia il domicilio o, in mancanza, una stabile organizzazione. Nel caso in cui il convenuto non abbia né il domicilio né una stabile organizzazione in uno degli Stati contraenti, è competente il tribunale dello Stato contraente in cui l'attore abbia il domicilio o un'organizzazione stabile¹⁵⁴. Infine, in via residuale, è competente il tribunale dello Stato contraente in cui abbia sede la Corte di Appello comune. Le modifiche apportate al testo originale della Convenzione hanno riguardato anche il regime linguistico, infatti è stata disposta la traduzione in tutte le lingue degli Stati aderenti a pena di invalidità sia delle rivendicazioni che della domanda iniziale, con facoltà - in caso di mancata traduzione della domanda iniziale - di modificare in un secondo momento la richiesta di concessione del brevetto comunitario in richiesta di concessione di un brevetto europeo¹⁵⁵.

In materia di contraffazione e validità, il Protocollo prevede che la competenza esclusiva sia attribuita ai tribunali dei brevetti comunitari di prima istanza. Nel caso di pronuncia di annullamento del brevetto comunitario, essa ha efficacia in tutti gli Stati contraenti. Quest'impostazione ha destato numerose preoccupazioni dal momento che può conseguire una forte incertezza giuridica. In particolare, alcuni potenziali utilizzatori del sistema hanno sottolineato che è eccessivo il rischio che un brevetto

¹⁵³ La limitazione può assumere le forme della modifica delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni.

¹⁵⁴ Oltre ai fori così designati, è riconosciuta alle parti la possibilità di determinare il foro competente nonché di proroga tacita a seguito della costituzione del convenuto che non eccepisca l'incompetenza del tribunale. Infine, il quinto comma dell'articolo 14 prevede, quale ulteriore foro facoltativo, il *forum commissi delicti* che consente di radicare la causa nello Stato contraente in cui sia stato commesso, o minaccia di essere commesso, l'atto di contraffazione.

¹⁵⁵ Il regime linguistico è disciplinato negli artt. 10, 29, 30 e 31 della Convenzione sul Brevetto Comunitario del 1989. Sul punto si rinvia a ULLRICH H., *Harmonizing patent law: The untamable union patent*, in *Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law research Paper*, 2012, p. 6 e ss., reperibile al sito www.ssrn.com.

possa essere annullato per un territorio così ampio da una corte nazionale¹⁵⁶. A ciò si aggiunge la previsione della sospensione del procedimento in caso di proposizione di una domanda riconvenzionale dinanzi ad un tribunale nazionale¹⁵⁷. A fronte della lunga durata dei procedimenti, la previsione appare poter provocare uno stallo della protezione giuridica.

La Convenzione sul brevetto comunitario è stata successivamente allegata, nel tentativo di adottare un brevetto unitario, all'Accordo sul brevetto comunitario firmato a Lussemburgo nel 1989¹⁵⁸. Nel nuovo progetto, si prevedeva l'istituzione di un nuovo titolo brevettuale comunitario caratterizzato dal carattere unitario e autonomo, valevole per tutto il territorio della Comunità Europea¹⁵⁹. In particolare, si prevedeva che l'efficacia del brevetto fosse unitaria e vincolata in tutti gli Stati aderenti, con la conseguenza che eventuali cause di estinzione o decadenza del brevetto ne avrebbero inficiato la validità in tutti gli Stati aderenti alla Convenzione. Inoltre, il brevetto risultava soggetto esclusivamente alle disposizioni della Convenzione, con conseguente ininfluenza delle discipline nazionali. A completamento, l'accordo era integrato da quattro protocolli sulla composizione delle controversie, elencati all'articolo 1, tramite i quali era approntata una tutela giurisdizionale a livello nazionale, con l'istituzione dei tribunali dei brevetti comunitari, e sovranazionale, affidata alla Corte di Appello comune¹⁶⁰. Tra i protocolli si evidenzia l'allegazione del Protocollo dei litigi del 1986.

Nonostante gli sforzi per eliminare gli aspetti della Convenzione che si ponevano quale ostacolo all'adesione degli Stati, anche l'accordo del 1989 fu sottoscritto ma non ratificato da un numero di Stati sufficiente per determinarne l'entrata in vigore¹⁶¹. Tra i principali motivi di opposizione degli Stati rileva il fatto che fosse ritenuto inammissibile che un tribunale nazionale potesse negare la validità di un brevetto in tutta l'Unione. Inoltre, anche il sistema giurisdizionale predisposto è stato oggetto di

¹⁵⁶ Si veda in tal senso Commissione, Libro Verde sul brevetto comunitario e sul sistema di brevetti in Europa, del 24 giugno 1997, COM(97)0314 - C4-0342/97, p. 8.

¹⁵⁷ Articolo 34 Protocollo dei litigi.

¹⁵⁸ Accordo sul brevetto comunitario, firmato a Lussemburgo il 15 dicembre 1989. L'accordo è stato ratificato dall'Italia con legge 26 luglio 1993 n. 302. L'Italia non ha mai depositato gli strumenti di ratifica.

¹⁵⁹ Si veda, in tal senso, quanto nel Preambolo dell'accordo sul brevetto comunitario concluso a Lussemburgo il 15 dicembre 1989.

¹⁶⁰ Protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validità dei brevetti comunitari; Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Corte di Appello comune del brevetto comunitario; Protocollo sullo statuto della Corte di Appello del brevetto comunitario; Protocollo relativo ad un'eventuale modifica delle condizioni per l'entrata in vigore dell'Accordo sul brevetto comunitario.

¹⁶¹ L'Italia ha ratificato l'accordo con la legge 26 luglio 1993 n. 302, ma non è mai stato depositato lo strumento di ratifica.

forti critiche dal momento che presentava un alto rischio di giudicati contrastanti quale conseguenza delle diverse tradizioni giuridiche dei giudici nazionali¹⁶². Infine, nuovamente l'ostacolo principale era da rinvenirsi nel regime linguistico, ritenuto eccessivamente oneroso da parte del settore industriale¹⁶³.

2.2 La seconda fase e i tentativi di unificazione della tutela brevettuale.

Gli sforzi di armonizzazione del diritto brevettuale in ambito europeo si sono rivelati fondamentali al fine di consentire l'applicazione del principio di libera circolazione delle merci nel mercato unico¹⁶⁴. Tuttavia, si è sentita costantemente l'esigenza di tendere all'unificazione del diritto brevettuale per eliminare le discrepanze tra le normative nazionali ed il conseguente rischio di giudicati contrastanti¹⁶⁵.

A conferma di quanto detto circa il costante avvicendamento tra tentativi di armonizzazione ed unificazione della tutela brevettuale, a partire dagli anni 2000, in seguito alla conclusione dell'Accordo TRIPS che ha segnato l'incremento delle competenze delle Istituzioni comunitarie¹⁶⁶, è possibile evidenziare una seconda fase del diritto europeo caratterizzata da un forte impegno nella creazione di un sistema di tutela uniforme.

In merito, è opportuno portare all'attenzione fin da subito le due principali cause che si sono poste quali ostacoli all'adozione dei sistemi unificati. La prima riguarda la scelta del regime linguistico applicabile, mentre la seconda è relativa alla necessità di

¹⁶² È tuttavia interessante evidenziare che questo sistema giurisdizionale è stato poi ripreso e adottato nell'ambito della tutela di marchi, modelli e disegni comunitari come si evince dagli articoli 91 Regolamento CE 40/1994 e 80 Regolamento 6/2002. Sul punto si veda SCUFFI M., *Un brevetto per l'Europa. Dall'Accordo di Lussemburgo al progetto EPLA*, in *Rivista di diritto industriale*, 2007, p. 211 e ss.; MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, in *Munich Intellectual Property Law Center Master Thesis*, p. 11.

¹⁶³ DI CATALDO V., *From the European Patent to a Community Patent*, in *Columbia Journal Eur. L.*, 2002, p. 27; KASI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, in *European Intellectual Property Review*, 2014, p. 172.

¹⁶⁴ Sul rapporto intercorrente tra la tutela brevettuale e il principio di libera circolazione nel mercato unico si veda quanto esposto nel primo capitolo.

¹⁶⁵ BEIER F.K., *Industrial property and the free movement of goods in the Internal European Market*, 1990, in *IIC*, p. 132.

¹⁶⁶ Si veda quanto esposto *infra par.* 2.1 nonché, in senso conforme, DRAHOS P., *The universality of intellectual property rights: origins and development*, reperibile al sito www.wipo.int

creare un sistema unitario per la risoluzione delle controversie, volto a garantire una protezione uniforme. Queste due cause, hanno caratterizzato il fallimento dei diversi tentativi di istituire un sistema di tutela uniforme, data l'impossibilità per gli Stati di trovare un accordo. Lo stretto rapporto intercorrente tra i brevetti e gli interessi economici, infatti, ha fatto sì che ogni accordo, se pur minimo, fosse oggetto di ampi dibattiti e discussioni con esito negativo.

2.2.1 La Proposta di regolamento sul brevetto comunitario del 2000.

Il 1° agosto del 2000 la Commissione ha presentato la Proposta di regolamento sul brevetto comunitario¹⁶⁷ con cui ha proposto l'adesione della Comunità alla Convenzione di Monaco nonché l'istituzione di un brevetto autonomo e unitario, con efficacia estesa al territorio di tutti gli Stati della Comunità. Il nuovo titolo brevettuale avrebbe dovuto affiancare il brevetto europeo rilasciato secondo la Convenzione di Monaco e i brevetti nazionali, andando a costituire, pertanto, un terzo livello di tutela¹⁶⁸.

La proposta si fonda sull'articolo 308 TCE (attuale articolo 352 TFUE) che consente al Consiglio, su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento, di adottare all'unanimità le disposizioni necessarie per realizzare uno degli obiettivi prefissati nei Trattati ma per il quale non sia stato previsto un apposito potere di azione. In particolare, il Consiglio ha sottolineato che l'istituzione di un brevetto unitario efficace nell'intera Comunità sia necessaria per il perseguimento dell'obiettivo di istituire un mercato comune caratterizzato dal principio di libera circolazione delle

¹⁶⁷ Commissione, Proposta di regolamento sul brevetto comunitario del 1° agosto 2000, in GU C337 E del 28 novembre 2000, p. 278 e ss. La proposta faceva seguito alla pubblicazione nel 1997 da parte della Commissione del Libro Verde sul brevetto comunitario e sul sistema di brevetti in Europa, del 24 giugno 1997, COM(97)0314 - C4-0342/97.

¹⁶⁸ Consiglio, Proposta di regolamento sul brevetto comunitario, COM(2000) 412 def. La proposta di regolamento è stata preceduta dall'invio da parte della Commissione della comunicazione "Promuovere l'innovazione tramite il brevetto, il seguito da dare al Libro verde sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa", 1999, Comunicazione COM (1999) 42. Per approfondimenti in merito alla Proposta si vedano, tra gli altri, ULLRICH H., *Patent protection in Europe: integrating Europe into the Community or the Community into Europe?*, in *European Law Journal*, 2002, p. 433; ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, in *Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law research Paper*, 2012, p. 11, reperibile al sito www.ssrn.com; MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, in *Munich Intellectual Property Law Center Master Thesis*, p. 11; GELATO P., *Brevi note sul brevetto comunitario*, in *Contratto e impresa Europa*, 2000, p. 835; VIDAL A. G., *El sistema de la patente europea con efecto unitario*, 2014, p. 44 e ss.; SCUFFI M., *Il nuovo sistema europeo dei brevetti*, 2017, p. 10.

merci e dalla libera concorrenza. La scelta di proporre l'adozione di un regolamento fa eco ai fallimenti dei progetti di convenzione dovuti al mancato raggiungimento del necessario consenso. Il regolamento, ai sensi dell'allora articolo 249 TCE (attuale articolo 288 TFUE), ha portata generale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi nonché direttamente applicabile. Conseguentemente, essendo in grado di vincere un eventuale disaccordo tra gli Stati membri grazie al fatto che l'entrata in vigore è fissata irrevocabilmente nel testo del regolamento stesso, è apparso lo strumento idoneo per introdurre un titolo di brevetto unitario. Inoltre, il regolamento offre una semplificazione con riferimento ai futuri ampliamenti della Comunità dal momento che non richiede ulteriori modifiche o rinegoziazioni.

Dal punto di vista sostanziale, il progetto riprendeva quanto nella Convenzione di Lussemburgo ed ha introdotto una disciplina unitaria in materia di diritto di preuso e di licenze obbligatorie. I punti chiave riguardavano l'istituzione di una procedura unica di semplificazione della protezione brevettuale; una riduzione dei costi, in particolare con riferimento al deposito ed alle traduzioni; l'introduzione di un sistema giurisdizionale unico, con l'istituzione di un tribunale comune con competenza esclusiva in materia di tutela brevettuale.

La proposta rinviava alla Convenzione di Monaco per la disciplina dei requisiti, delle condizioni e delle eccezioni di brevettabilità mentre con riferimento alla declaratoria di nullità e alla tutela delle infrazioni avrebbe dovuto mutuare quanto previsto dalle migliori prassi vigenti negli Stati membri.

Con riferimento al regime linguistico, aspetto che ha rappresentato in ogni progetto precedente un profilo di criticità, la Proposta prevedeva un regime per la validità del brevetto e uno per l'opponibilità. Il brevetto doveva essere depositato in una delle tre lingue di lavoro dell'Unione mentre le rivendicazioni avrebbero dovuto essere tradotte nelle altre due lingue¹⁶⁹.

Dal punto di vista della tutela giurisdizionale, la Proposta prevedeva la creazione di una giurisdizione sovranazionale autonoma cui attribuire la competenza esclusiva in materia di nullità e contraffazione dei brevetti¹⁷⁰. Il nuovo sistema di giurisdizioni si

¹⁶⁹ ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, in *Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law research Paper*, 2012, p. 11; MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, in *Munich Intellectual Property Law Center Master Thesis*, p. 11.

¹⁷⁰ La Proposta risultava discostare da quanto previsto dal Protocollo dei litigi allegato all'Accordo di Lussemburgo del 1989. SCUFFI M., *Un brevetto per l'Europa. Dall'Accordo di Lussemburgo al progetto EPLA*, in *Rivista di diritto industriale*, 2007, p. 211 e ss.; SCUFFI M., *Il Tribunale unificato dei brevetti: evoluzione storica, ordinamento e regole procedurali*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 77;

sarebbe dovuto comporre di un tribunale centrale con sede a Lussemburgo, il Tribunale Comunitario per la proprietà immateriale, e di tribunali regionali con sede negli Stati membri. Il progetto attribuiva ai tribunali nazionali una competenza meramente residuale.

La Proposta fu oggetto di un vivo dibattito, e di numerose modifiche per adeguarla ai suggerimenti evidenziati nel corso dei negoziati¹⁷¹. Tuttavia, le criticità rilevate dagli Stati in relazione all'onerosità del regime linguistico e al sistema giurisdizionale predisposto non ne consentirono l'adozione¹⁷².

2.2.2 Le proposte in materia di giurisdizione.

Nonostante le difficoltà incontrate nell'adozione del regolamento sul brevetto comunitario, la Commissione ha costantemente tentato di perseguire la coesione in

GELATO P., LALA F., *Brevetto unitario per l'Europa o brevetto europeo (con effetto) unitario? Nodi giuridici e linguistici nella prospettiva italiana*, in *Contratto e impresa Europa*, 2012, p. 519.

¹⁷¹ Il 3 marzo 2003 il Consiglio ha emanato un documento che raccoglie tutti i suggerimenti pervenuti nel corso dei dibattiti in merito alla proposta di regolamento. Si veda Consiglio, Approccio politico comune, 7159/03, 3 marzo 2003.

¹⁷² In particolare, il regime linguistico proposto era ritenuto determinare uno squilibrio ingiustificato tra gli Stati la cui lingua sia una delle tre lingue ufficiali e gli altri Stati per i quali si sarebbe resa necessaria una traduzione aggiuntiva. Tali critiche sono state rilevate anche nella valutazione di impatto della Commissione allegata alla Proposta, SEC(2011)482 def. Per una ricostruzione delle modifiche apportate alla proposta nonché degli aspetti problematici sollevati dagli Stati si vedano ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, in *Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law research Paper*, 2012, p. 7 e ss.; SCUFFI M., *Un brevetto per l'Europa. Dall'Accordo di Lussemburgo al progetto EPLA*, in *Rivista di diritto industriale*, 2007, p. 211 e ss.; SCUFFI M., *Il Tribunale unificato dei brevetti: evoluzione storica, ordinamento e regole procedurali*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 76; KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, in *European Intellectual Property Review*, 2014, p. 172; MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, in *Munich Intellectual Property Law Center Master Thesis*, p. 51; GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 10; FLORIDA G., *Il brevetto unitario: cui prodest?*, in *Diritto industriale*, 2013, p. 206; DI CATALDO V., *Concorrenza (o confusione) di modelli e concorrenza di discipline di fonte diversa nel brevetto europeo ad effetto unitario. Esiste un'alternativa ragionevole?*, in *Rivista di diritto industriale*, 2013, p. 318.

materia di giurisdizione. A tal fine, nel 2003, la Commissione ha presentato in parallelo una serie di proposte. La prima proposta di decisione rivolta al Consiglio, lo invitava ad attribuire alla Corte di Giustizia la competenza esclusiva con riferimento alle controversie relative al brevetto comunitario¹⁷³. La seconda proposta, più articolata, era volta ad istituire un Tribunale sul brevetto comunitario¹⁷⁴. Infine, aveva presentato la Proposta di Accordo europeo sulle controversie in materia di brevetti, c.d. EPLA¹⁷⁵. L'accordo, aperto all'adesione facoltativa degli Stati del sistema della Convenzione di Monaco, mirava all'istituzione di un sistema giurisdizionale centralizzato, composto da una Corte di prima istanza, ripartita in una divisione centrale e plurime divisioni regionali con sedi negli Stati con maggior volume di contenzioso, ed una Corte d'appello.

Ai sensi dell'articolo 41 dell'Accordo, al tribunale era attribuita competenza esclusiva per le azioni, anche riconvenzionali, di contraffazione e nullità dei brevetti europei¹⁷⁶. Per quanto concerne la competenza cautelare, invece, la competenza era

¹⁷³ Commissione, Proposta di decisione del Consiglio che attribuisce alla Corte di Giustizia la competenza a conoscere delle controversie in materia di brevetto comunitario, COM (2003) 227.

¹⁷⁴ Commissione, 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)228. Il progetto prevedeva l'istituzione di una giurisdizione accentrata a livello comunitario, composta da una camera specializzata con competenza esclusiva in materia di azioni di nullità e contraffazione, comprese le azioni di risarcimento dei danni. La camera si sarebbe affiancata al tribunale di primo grado che sarebbe stato competente per i giudizi di appello.

¹⁷⁵ Commissione, Proposta di Accordo europeo sulle controversie in materia di brevetti. Per un approfondimento sulla proposta di Accordo EPLA si vedano, tra gli altri, LUGINBUEHL S., *A stone's throw away from a European Patent Court: the European Patent Litigation Agreement*, in *EIPR*, 2003, p. 256; SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, Giuffè, Milano, 2011, p. 49; VIDAL A. G., *El sistema de la patente europea con efecto unitario*, 2014, p. 45; SCUFFI M., *Un brevetto per l'Europa. Dall'Accordo di Lussemburgo al progetto EPLA*, in *Rivista di diritto industriale*, 2007, p. 211 e ss.; JAEGER T., *All back to square one? - An assessment of the latest proposals for a patent and court for the internal market and possible alternatives*, in *Max Planck Institute for innovation and competition research paper*, p. 13, reperibile al sito www.ssrn.com; JAEGER T., *What's in the unitary patent package?*, in *Max Planck Institute for innovation and competition research paper*, 2014, p. 5, reperibile al sito www.ssrn.com; MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, in *Munich Intellectual Property Law Center Master Thesis*, p. 12; DREXL J., *The european unitary patent system: on the 'unconstitutional' misuse of conflict-of-law rules*, in *Max Planck Institute for innovation and competition research paper*, 2015, p. 6, reperibile al sito www.ssrn.com; SCHEER L., *Main differences between the EPLA and the Community Patent Regulation*, Patent Litigation in Europe, EPI/CEIPI, 2006, reperibile al sito www.ceipi.edu.

¹⁷⁶ In particolare, le azioni in materia di contraffazione e le domande riconvenzionali di nullità erano proponibili davanti alla divisione centrale o a quella locale individuata in base ai criteri del domicilio del

concorrente con i tribunali nazionali¹⁷⁷.

Il sistema unificato così concepito, di pura cooperazione statale, avrebbe dovuto determinare un abbattimento dei costi rispetto al radicamento delle controversie nei diversi Stati membri nonché la riduzione del rischio di giudicati contrastanti¹⁷⁸.

Pur non spingendosi sino alla creazione di un titolo unitario, un aspetto interessante dell'Accordo riguarda la presenza di una serie di norme sostanziali uniformi in materia di contraffazione diretta e indiretta, di limitazioni al diritto di brevetto, di onere della prova e diritto di preuso¹⁷⁹.

Il profilo maggiormente critico del sistema di giurisdizione unificata era rappresentato dall'esclusione della Corte di Giustizia¹⁸⁰. Infatti, data l'esclusione, il nuovo tribunale avrebbe dovuto applicare il diritto comunitario senza la possibilità di rinvio alla Corte di Giustizia. A questo si è aggiunto un ulteriore profilo problematico connesso al fatto che la competenza a concludere accordi in materia spettava alla Comunità europea e non ai singoli Stati membri.

Il progetto fu definitivamente abbandonato nel 2007 a seguito del parere negativo offerto dai servizi legali del Parlamento Europeo che hanno osservato l'adesione dei singoli Stati membri al progetto di giurisdizione unificata sarebbe stato incompatibile con il diritto comunitario e, nello specifico, la Direttiva Enforcement del 2004 e il Regolamento 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale¹⁸¹.

convenuto o del luogo dell'illecito. Le azioni di nullità, invece, erano proponibili solo dinanzi alla divisione centrale.

¹⁷⁷ Sul punto SCUFFI M., *Un brevetto per l'Europa. Dall'Accordo di Lussemburgo al progetto EPLA*, in *Rivista di diritto industriale*, 2007, p. 211 e ss.

¹⁷⁸ Parte della dottrina ha evidenziato che uno dei principali limiti del progetto EPLA era che fosse poco funzionale allo sviluppo del mercato interno. Si vedano, in tal senso, ALBERTI J., *Il parere della Corte di Giustizia sul tribunale unificato dei brevetti europeo e comunitario*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2012, p. 371; ULLRICH H., *National, European and Community patent protection: time for reconsideration*, in OHLY A., KLIPPEL D., *Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit*, Tubinga, 2007, p. 20.

¹⁷⁹ L'inserimento di queste definizioni trae la propria *ratio* nella necessità di fornire ai giudici una serie di definizioni comuni agli Stati contraenti. Si veda in tal senso, ALBERTI J., *Il parere della Corte di Giustizia sul tribunale unificato dei brevetti europeo e comunitario*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2012, p. 371.

¹⁸⁰ Questa criticità è stata rilevata anche dalla Commissione che, in una comunicazione del 2007, ha suggerito di integrare il modello EPLA con il sistema giudiziario comunitario al fine di ottenere il consenso di tutti gli Stati. Commissione, *Migliorare il sistema dei brevetti in Europa*, COM (2007) 165 def.

¹⁸¹ Sul parere emesso dal Parlamento europeo si vedano CAGGIANO G., *Il pacchetto normativo sul "brevetto*

Parallelamente, a seguito di un'iniziativa di consultazione, la Commissione ha inviato a Consiglio e Parlamento il 3 aprile 2007 una comunicazione in cui ha nuovamente promosso la creazione di un sistema giurisdizionale unificato¹⁸². La Commissione, consapevole degli aspetti problematici del progetto EPLA, ha suggerito di integrarne il sistema giurisdizionale con la giurisdizione comunitaria. Questa scelta è stata ribadita dalla Commissione in una successiva comunicazione in cui ha delineato la possibile giurisdizione prevedendo l'istituzione di una divisione centrale sovranazionale, con competenza in materia di annullamento, affiancata da divisioni locali con competenza in materia di contraffazione¹⁸³.

Alle due comunicazioni si aggiunsero, nel 2008, la redazione delle bozze del progetto di accordo internazionale istitutivo di una giurisdizione unica¹⁸⁴, secondo cui l'accordo era aperto all'adesione di Stati membri dell'Unione, degli Stati terzi aderenti alla Convenzione di Monaco e dell'Unione europea in qualità di Istituzione.

Il progetto ha recepito numerose disposizioni del progetto EPLA¹⁸⁵, ed ha previsto l'istituzione di un tribunale unificato con giurisdizione esclusiva sulle controversie in materia di contraffazione e di validità dei brevetti europei esistenti, nonché dei futuri

europo unitario" tra esigenze di un nuovo sistema di tutela, profili di illegittimità delle proposte in discussione e impasse istituzionale, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 2012, p. 696; SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, Giuffé, Milano, 2011, p. 51.

¹⁸² Commissione, *Migliorare il sistema dei brevetti in Europa*, 3 aprile 2007, COM(2007)165 def.

¹⁸³ Commissione, Comunicazione al Parlamento e al Consiglio del 3 aprile 2007, COM (2007) 165 def., *Migliorare il sistema dei brevetti in Europa*.

¹⁸⁴ Consiglio, Draft Agreement on the European and Community patents Court and Drafts Statute, 7298/09. L'accordo avrebbe dovuto avere natura di accordo internazionale misto. Le diverse versioni del progetto sono reperibili al sito www.consilium.europa.eu. Tra queste spiccano per importanza: *European Union Patent Jurisdiction - Preliminary Set of Provisions for the future legal instrument* (7728/08) del 19 marzo 2008; *Draft Agreement on the European and Community Patents Court and Draft Statute - Revised Presidency text*, del 23 marzo 2009 (7928/09); *Draft Agreement on the European Union Patent Judiciary* (9124/08) del 14 maggio 2008.

¹⁸⁵ Sul progetto di accordo del 2008, con illustrazione delle differenze e analogie rispetto al progetto EPLA, si vedano FRASSI P., *I brevetti nel contesto europeo e i progetti per l'istituzione di una giurisdizione unificata*, in *Dir. ind.* 2/2008, p. 148 ss.; JAEGER T., HILTY R., DREXL J., ULLRICH H., *Comments of the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law on the 2009 Commission proposal for the establishment of a unified European patent judiciary*, in *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper*, p. 817 ss.; JAEGER T., *What's in the unitary patent package?*, in *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper*, p. 11, reperibile al sito www.ssm.com; MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, in *Munich Intellectual Property Law Center Master Thesis*, p. 13.

brevetti comunitari¹⁸⁶. La nuova corte avrebbe dovuto comporsi di una divisione centrale, con competenza in materia di azioni di nullità e di accertamento di non contraffazione¹⁸⁷, e di divisioni regionali o locali istituite presso gli Stati membri, competenti per le azioni di contraffazione e di risarcimento del danno, da individuarsi secondo il criterio del *locus commissi delicti* o del *forum rei*. Le divisioni locali e regionali avrebbero dovuto essere composte da un collegio di tre giudici, di cui due fissi mentre il terzo avrebbe dovuto essere scelto di volta in volta tra un *panel* di giudici esperti in materia brevettuale¹⁸⁸. Infine, nel caso di questioni particolarmente complicate, era prevista la possibilità di nominare un giudice aggiuntivo.

Con riferimento al diritto applicabile dalla nuova corte, questa era tenuta al rispetto del diritto comunitario e dell'accordo istitutivo della stessa. Inoltre, era imposto agli Stati contraenti che non fossero membri dell'Unione di adeguare le disposizioni interne alle norme comunitarie in materia di tutela brevettuale, determinando così un'armonizzazione delle tutele¹⁸⁹. In caso di dubbi circa l'interpretazione del diritto comunitario, la corte avrebbe potuto adire in via pregiudiziale la Corte di Giustizia cui sentenze avrebbero avuto natura vincolante¹⁹⁰.

Del pari dell'accordo EPLA, il progetto prevedeva la sospensione facoltativa del giudizio di contraffazione o di validità in caso di procedure di opposizione pendenti davanti all'Ufficio Europeo dei brevetti ma si caratterizzava per l'assenza di meccanismi di controllo del tribunale unificato sulle decisioni dell'Ufficio.

Il 6 luglio 2009, su richiesta del Consiglio, il progetto è stato sottoposto al vaglio della Corte di Giustizia, ex articolo 218 par. 11 TFUE, con riferimento alla compatibilità dell'Accordo con i Trattati istitutivi dell'Unione¹⁹¹.

¹⁸⁶ Con riferimento ai soli brevetti comunitari il progetto prevedeva, all'articolo 15 lett. f, la competenza esclusiva del tribunale unificato in materia di azioni per la concessione o la revoca di licenze obbligatorie.

¹⁸⁷ Rispetto all'accordo EPLA, il progetto prevedeva l'inclusione delle azioni in materia di licenze obbligatorie.

¹⁸⁸ GELATO P., LALA F., *Brevetto unitario per l'Europa o brevetto europeo (con effetto) unitario? Nodi giuridici e linguistici nella prospettiva italiana*, in *Contratto e impresa Europa*, 2012, p. 521.

¹⁸⁹ Le fonti di diritto applicabili dalla nuova corte erano elencate all'articolo 14 lett. a del *Draft Agreement on the European and Community Patents Court and Draft Statute - Revised Presidency text* del 23 marzo 2009 (7928/09)

¹⁹⁰ L'articolo 48 del progetto, infatti, riproduce pedissequamente quanto disposto all'articolo 267 TFUE in materia di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

¹⁹¹ In merito si evidenzia che la domanda di parere si fondava sull'articolo 300 del Trattato della Comunità Europea, tuttavia la Corte ha reso il parere con riferimento al Trattato dell'Unione Europea ed al Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea in considerazione del fatto che fosse imminente

Nonostante le osservazioni presentate da Spagna, Irlanda e dal Parlamento europeo¹⁹², la Corte ha ritenuto ricevibile la domanda di parere dal momento che il contenuto del progetto dell'accordo sul brevetto comunitario è stato ritenuto sufficientemente delineato da consentire di fornire un giudizio sufficientemente sicuro sulla questione sollevata¹⁹³. In particolare, il Consiglio ha sottoposto alla Corte il testo completo del progetto unitamente alle norme sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento del tribunale, sulle competenze e sulle tipologie di ricorsi nonché sul diritto applicabile e sugli effetti delle pronunce¹⁹⁴. Inoltre, la ricevibilità è in linea con la *ratio* dell'articolo 218 par. 11 TFUE che consta nella prevenzione di una possibile responsabilità degli Stati per la conclusione di un accordo in violazione del diritto dell'Unione¹⁹⁵.

Con riferimento, invece, alle questioni di merito sulla compatibilità del progetto con il diritto dell'Unione è possibile accorpate le osservazioni presentate dagli Stati in tre macro gruppi.

Un primo gruppo è composto dalle osservazioni a favore dell'incompatibilità del progetto con i Trattati¹⁹⁶. A sostegno, sono state presentate diverse argomentazioni circa la tutela sostanziale e giurisdizionale. Secondo alcuni Stati, il progetto non è in grado di garantire il rispetto del primato del diritto dell'Unione sia per quanto concerne

la loro entrata in vigore. Il par. 11 dell'art. 218 TFUE attribuisce al Consiglio, al Parlamento, alla Commissione o a uno Stato membro la facoltà di domandare il parere della Corte di Giustizia circa la compatibilità di un accordo di cui l'Unione è parte con le disposizioni del TUE e del TFUE. Il parere non è obbligatorio ma è vincolante; in caso di esito negativo, l'accordo non può entrare in vigore a meno che non venga modificato eliminando o modificando le disposizioni incompatibili con i Trattati istitutivi, oppure vengano modificati i Trattati.

¹⁹² Tra le osservazioni presentate si evidenzia la perplessità circa il grado di completezza del progetto di accordo in considerazione dello stato di avanzamento dei lavori che consentiva l'esame solamente di un documento di lavoro che non aveva ancora ottenuto l'accordo dei membri del Consiglio.

¹⁹³ Corte di Giustizia, Parere 1/09 – emesso ai sensi dell'articolo 218 n. 11 TFUE, 8 marzo 2011, ECLI:EU:C:2011:123, punto 49.

¹⁹⁴ Corte di Giustizia, Parere 1/09 – emesso ai sensi dell'articolo 218 n. 11 TFUE, 8 marzo 2011, ECLI:EU:C:2011:123, punto 50 e ss. La Corte ha altresì specificato che ai fini del vaglio della ricevibilità della domanda di parere sia indifferente lo stato di avanzamento dei negoziati o il raggiungimento dell'unanimità di consensi in Consiglio su tutti i punti del progetto.

¹⁹⁵ ALBERTI J., *Il parere della Corte di Giustizia sul tribunale dei brevetti europeo e comunitario*, in *Il diritto dell'Unione Europea*, 2012, p. 378.

¹⁹⁶ Corte di Giustizia, Parere 1/09 – emesso ai sensi dell'articolo 218 n. 11 TFUE, 8 marzo 2011, ECLI:EU:C:2011:123, punto 19 e ss. Si sono espressi a favore dell'incompatibilità: Irlanda, Grecia, Spagna, Italia, Cipro, Lituania e Lussemburgo.

l'applicabilità delle norme invocate nelle controversie pendenti davanti al tribunale dei brevetti, sia con riferimento all'obbligo per i giudici di interpretare le norme in maniera tale da non ledere il diritto europeo ed altre norme di livello nazionale e internazionale eventualmente applicabili. Ciò poiché il nuovo tribunale non è compreso nella struttura giurisdizionale di alcuno Stato membro e, conseguentemente, le violazioni del diritto dell'Unione da parte dei giudici che lo compongono non sarebbero soggette ad alcun controllo. Con riferimento alla giurisdizione, inoltre, i Trattati non consentirebbero un trasferimento di competenze a un giudice speciale, quale quello dell'istituendo tribunale, con conseguente violazione dell'autonomia dell'ordinamento giuridico e del sistema giurisdizionale dell'Unione. Inoltre, vi sarebbe violazione degli articoli 19 TUE e 344 TFUE dal momento che il nuovo sistema metterebbe in discussione il monopolio giurisdizionale della Corte in materia di controversie rientranti nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione.

Un secondo gruppo, invece, è composto dalle osservazioni a favore della compatibilità del progetto con il diritto dei Trattati a condizione che vengano apportati alcuni correttivi¹⁹⁷. Il primato del diritto dell'Unione, dei diritti fondamentali e della giurisprudenza della Corte di Giustizia deve essere sancito in maniera chiara e indiscutibile nel progetto, indicando l'ampiezza del relativo obbligo di osservanza. L'obbligo deve essere coordinato con la procedura di rinvio pregiudiziale alla Corte¹⁹⁸.

Infine, l'ultimo gruppo di osservazioni è composto da quelle che concludono a favore della compatibilità del progetto con i Trattati¹⁹⁹. Il nuovo sistema garantirebbe il primato del diritto dell'Unione e la sua interpretazione coerente, consentendo il rinvio pregiudiziale alla Corte, nonché l'autonomia dell'ordinamento giuridico conformemente a quanto sancito dai Trattati.

La Corte di Giustizia, l'8 marzo 2011, ha reso il parere n. 1/09 in cui ha ritenuto il progetto incompatibile con i Trattati istitutivi dell'Unione portando numerose argomentazioni a sostegno²⁰⁰. Trattandosi di un progetto che mira all'istituzione di una

¹⁹⁷ Corte di Giustizia, Parere 1/09 – emesso ai sensi dell'articolo 218 n. 11 TFUE, 8 marzo 2011, ECLI:EU:C:2011:123, punto 27 e ss. A favore della compatibilità a seguito di modifiche: Belgio, Francia, Parlamento europeo e la Commissione.

¹⁹⁸ In particolare, alcuni Stati hanno suggerito che il rinvio pregiudiziale venga integrato da un meccanismo che garantisca l'osservanza del primato del diritto dell'Unione.

¹⁹⁹ Corte di Giustizia, Parere 1/09 – emesso ai sensi dell'articolo 218 n. 11 TFUE, 8 marzo 2011, ECLI:EU:C:2011:123, punto 33 e ss. A favore della compatibilità: Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia e Svezia.

²⁰⁰ Corte di Giustizia, Parere 1/09 – emesso ai sensi dell'articolo 218 n. 11 TFUE, 8 marzo 2011, ECLI:EU:C:2011:123. Il parere reso dalla Corte ha accolto quanto esposto in sede di conclusioni dall'Avvocato Generale Kokott e le osservazioni della Commissione europea e del Parlamento. In

nuova struttura giurisdizionale, la Corte ha ritenuto di primaria importanza ribadire quali siano gli elementi fondamentali dell'ordinamento giuridico e del sistema giurisdizionale dell'Unione, delineati dai Trattati e sviluppati dalla giurisprudenza della Corte dal momento che è alla luce di questi elementi che deve essere operato il vaglio della compatibilità del nuovo tribunale con i Trattati.

L'ordinamento giuridico europeo è un ordinamento *sui generis*, dotato di proprie Istituzioni, a favore del quale gli Stati hanno trasferito i loro poteri sovrani in determinate materie. Si caratterizza per il primato sui diritti degli Stati membri cui corrisponde l'obbligo per gli Stati, in virtù del principio di leale collaborazione, di garantire sul proprio territorio l'osservanza e l'applicazione del diritto dell'Unione.

Con riferimento al nuovo tribunale, la Corte ha evidenziato che esso si colloca all'esterno della cornice istituzionale e giurisdizionale dell'Unione, dal momento che non fa parte del sistema giurisdizionale delineato dall'articolo 19 TUE e gode di personalità giuridica propria²⁰¹. Conseguentemente, risulta eliso il rapporto con la Corte di Giustizia.

merito alla presunta incompatibilità dell'accordo con l'articolo 262 TFUE, la Corte ha osservato che la norma attribuisce alla stessa la competenza a pronunciarsi su controversie connesse ai futuri brevetti comunitari ma non implica un monopolio della Corte in tal senso, è sufficiente che la corte istituita sia incardinata nella giurisdizione dell'Unione. Sui profili di merito del parere reso dalla Corte si veda quanto esposto nel terzo capitolo. Sul parere 1/09 della Corte di giustizia si vedano ALBERTI J., *Il parere della Corte di Giustizia sul tribunale dei brevetti europeo e comunitario*, in *Il diritto dell'Unione Europea*, 2012, p. 367 e ss.; GELATO P., LALA F., *Brevetto unitario per l'Europa o brevetto europeo (con effetto) unitario? Nodi giuridici e linguistici nella prospettiva italiana*, in *Contratto e impresa Europa*, 2012, p. 530 e ss.; BARATTA R., *The Unified Patent Court – What is the 'common' trait about?*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, 2014, p. 106; JAEGER T., *All back to square one? - An assessment of the latest proposals for a patent and court for the internal market and possible alternatives*, in *Max Planck Institute for innovation and competition research paper*, p. 11, reperibile al sito www.ssrn.com; JAEGER T., *What's in the unitary patent package?*, in *Max Planck Institute for innovation and competition research paper*, p. 12, reperibile al sito www.ssrn.com; RUNGE D. T. P., *The European and European Union Patent Courts: The Way Forward After ECJ Opinion 1/09 on the Compatibility of the EEUPC with EU Law*, 2011, reperibile al sito www.ssrn.com; CAGGIANO G., *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 *Il Diritto dell'Unione Europea*, 2012, p. 698; SCUFFI M., *Il brevetto europeo con effetto unitario e l'Unified Patent Court*, in *Il diritto industriale*, 2013, p. 158; MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, in *Munich Intellectual Property Law Center Master Thesis*, p. 15.

²⁰¹ Corte di Giustizia, Parere 1/09 – emesso ai sensi dell'articolo 218 n. 11 TFUE, 8 marzo 2011, ECLI:EU:C:2011:123, punto 71.

Il nuovo sistema di tutela prevede l'attribuzione in via esclusiva al tribunale della competenza a interpretare oltre all'accordo anche tutti gli altri atti dell'Unione connessi, quali il regolamento sul brevetto unitario o il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, comportando, così, la privazione di tali competenze in capo agli organi giurisdizionali degli Stati membri contraenti. Tale privazione comporta la violazione dell'articolo 267 TFUE che dispone una cooperazione diretta tra i giudici nazionali e la Corte di Giustizia relativamente all'interpretazione e applicazione uniforme del diritto dell'Unione. Ciò si spiega in ragione del fatto che il progetto prevede che la facoltà di rinvio pregiudiziale sia riservata al tribunale, e non sia consentito ai giudici degli Stati membri effettuare un rinvio alla Corte di Giustizia. Il meccanismo del rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE è ritenuto fondamentale per la corretta applicazione e interpretazione uniforme del diritto dell'Unione. La Corte ha ritenuto che il trasferimento di queste competenze sia compatibile con i Trattati solo nel caso in cui sia a favore di un organo comune a soli Stati membri dell'Unione, come nel caso della Corte di Giustizia del Benelux²⁰².

Un ulteriore profilo di criticità è manifestato dall'assenza di rimedi idonei da esperire in caso di violazione del diritto dell'Unione, dal momento che nel caso di pronuncia del tribunale in violazione del diritto dell'Unione non si potrebbe ricorrere al giudizio di infrazione né al riconoscimento di una responsabilità patrimoniale in capo a uno o più Stati membri.

Infine, la Corte non ha ritenuto sufficienti ai fini della compatibilità con il diritto dei Trattati, l'imposizione dell'obbligo di rispettare il diritto dell'Unione né la previsione di un meccanismo di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

Assunta, pertanto, l'incompatibilità con le disposizioni del Trattato dell'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione, la Corte ha ritenuto di esprimere il proprio dissenso alla conclusione dell'accordo relativo alla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti.

In merito al progetto, è altresì doveroso evidenziare che uno dei motivi che ne ha determinato l'arresto è legato al regime di traduzione del titolo brevettuale. La proposta della Commissione del 2000 prevedeva che il brevetto fosse rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti in una delle lingue ufficiali dell'Ufficio, ossia inglese, francese o tedesco, e dovesse essere pubblicato nella medesima lingua unitamente a una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali. Tale scelta è stata oggetto

²⁰² La Corte di Giustizia del Benelux è stata istituita mediante accordo concluso il 31 marzo 1965 tra Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. La Corte è incardinata nel sistema giurisdizionale dell'Unione essendo organo comune a più Stati membri.

di una risoluzione del Parlamento europeo²⁰³ e di una discussione avviata in Consiglio nel 2003 sulla base di un approccio politico comune basato sul diritto riconosciuto ai cittadini dell'Unione al trattamento di ogni pratica nella propria lingua²⁰⁴. La soluzione proposta prevedeva la traduzione delle rivendicazioni in tutte le lingue dell'Unione, e fu respinta dagli utenti del sistema brevettuale che l'hanno ritenuta troppo costosa e complessa per gli utenti²⁰⁵.

Al fine di superare lo stallo, la Commissione nel 2007 ha adottato una comunicazione in cui, fermamente convinta della necessità di istituire un brevetto comunitario unico, ha proposto di valutare la scelta di un regime linguistico orientato al contenimento dei costi di traduzione²⁰⁶.

Parallelamente, l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona²⁰⁷ ha comportato l'introduzione di una nuova base giuridica per la creazione di titoli europei di proprietà intellettuale, l'articolo 118 TFUE²⁰⁸, ed ha disposto una procedura legislativa speciale per gli accordi linguistici relativi ai titoli europei caratterizzata dalla deliberazione all'unanimità del Consiglio²⁰⁹. Alla luce di questa nuova previsione, il Consiglio competitività nel 2009 ha precisato che il regolamento sul brevetto unitario sarebbe stato affiancato da un regolamento in materia di traduzione dei titoli brevettuali da

²⁰³ Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio sul brevetto comunitario (COM(2000) 412 — C5-0461/2000 — 2000/0177(CNS)) in GU C 127E del 29.5.2003, p. 519 e ss.

²⁰⁴ Documento 7159/03 del Consiglio.

²⁰⁵ Con riferimento alle critiche mosse nei confronti del regime di traduzione prospettato dall'accordo politico comune del Consiglio del 3 marzo 2003, si veda quanto esposto nella relazione introduttiva alla Proposta di Regolamento sulle regole di traduzione per il brevetto unitario, 30 giugno 2010, COM (2010) 350.

²⁰⁶ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, Migliorare il sistema dei brevetti in Europa, COM(2007) 165.

²⁰⁷ Trattato di Lisbona, 17 dicembre 2007, in *GUCE*, C 306. Il Trattato è stato firmato il 13 dicembre 2007 ed è entrato in vigore il 1° dicembre 2009.

²⁰⁸ L'articolo 118 TFUE dispone: “[n]ell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono 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”.

²⁰⁹ Articolo 118.2 TFUE.

adottarsi all'unanimità, ex articolo 118.2 TFUE²¹⁰. I due regolamenti avrebbero dovuto entrare in vigore simultaneamente.

La Commissione presentò, così, nel 2010 una proposta di regolamento relativa alla lingua di adozione del nuovo titolo brevettuale, sulla falsariga dell'accordo di Londra del 2000 in materia di traduzioni²¹¹. La proposta prevedeva il deposito della domanda in una delle tre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, con successiva traduzione delle sole rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali. In caso di controversia, sarebbe stata necessaria la traduzione integrale del brevetto nella lingua richiesta dal tribunale adito o dall'asserito contraffattore per tutelarne il diritto di difesa.

Nonostante le esortazioni della Commissione all'adozione del brevetto ad effetto unitario, ritenuto strumento essenziale nell'ambito della strategia "Horizon 2020", la proposta non ha ottenuto l'unanimità in Consiglio a causa dell'opposizione di alcuni Stati²¹². In particolare, Grecia, Spagna, Portogallo e Italia si sono opposti fortemente al regime linguistico che prevedeva l'adozione delle tre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, ossia inglese, tedesco e francese. La scelta delle tre lingue era ritenuta discriminatoria nei confronti degli Stati in cui neanche una di queste tre lingue fosse adottata come lingua ufficiale, i cui richiedenti i brevetti avrebbero dovuto sostenere costi di traduzione maggiori. Quale soluzione di compromesso, gli Stati hanno proposto l'adozione della sola lingua inglese o l'aggiunta della lingua italiana e spagnola per uniformare il nuovo sistema a quanto previsto per le procedure innanzi all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, c.d. EUIPO (ex Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, c.d. UAMI)²¹³.

Constatata l'impossibilità di raggiungere l'unanimità in Consiglio, la Commissione,

²¹⁰ Consiglio, Sistema migliorato dei brevetti in Europa, Documento 17229/09. Si veda, inoltre, l'approccio generale alla proposta di regolamento sul brevetto dell'Unione, Documento 16113/09/1 del Consiglio.

²¹¹ Proposta di Regolamento sulle regole di traduzione per il brevetto unitario, 30 giugno 2010, COM (2010) 350. Con riferimento alla proposta di regolamento sulle regole di traduzione si veda KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, in *European Intellectual Property Review*, 2014, p. 172.

²¹² Nella *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Iniziativa faro Europa 2020, L'Unione dell'innovazione*, COM(2010) 546 def., del 9 ottobre 2010, la Commissione ha sottolineato, in particolare, la funzione essenziale di un titolo brevettuale unitario nell'ambito della strategia 'Horizon 2020'. Per un'analisi della strategia "Horizon 2020" si veda tra gli altri, MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, in *Munich Intellectual Property Law Center Master Thesis*, p. 1 e ss.

²¹³ L'Ufficio, con sede ad Alicante, è preposto alla gestione di marchi e *design* industriale per il mercato interno all'Unione europea.

sollecitata dagli Stati²¹⁴, ha proposto di ricorrere alla cooperazione rafforzata²¹⁵ ai sensi degli articoli 20 TUE e 326 e ss. TFUE, per istituire una protezione unitaria del brevetto nei territori degli Stati partecipanti²¹⁶. La proposta, ottenuto il consenso del Parlamento europeo, è stata adottata dal Consiglio nel 2011²¹⁷ ed ha previsto l'adozione di due distinti regolamenti, uno istitutivo del nuovo titolo brevettuale unitario ed uno relativo

²¹⁴ La richiesta di ricorrere alla cooperazione rafforzata è stata presentata da: Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Slovenia, Svezia e Regno Unito. Con riferimento alle esortazioni da parte di alcuni Stati membri si vedano: Consiglio, Press release, *The long road to unitary patent protection in Europe*, 17 dicembre 2012, reperibile al sito www.consilium.europa.eu; MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, in *Munich Intellectual Property Law Center Master Thesis*, p. 14.

²¹⁵ L'istituto della cooperazione rafforzata, introdotto con il Trattato di Amsterdam del 1997 e successivamente modificato dal Trattato di Nizza del 2000 e dal Trattato di Lisbona del 2007, è una procedura decisionale che attribuisce la facoltà ad un gruppo di almeno nove Stati membri di istituire una maggior integrazione in materie in cui l'Unione dispone di una competenza non esclusiva. Gli atti adottati nell'ambito della cooperazione rafforzata hanno efficacia vincolante per i soli Stati che abbiano aderito alla cooperazione. In aggiunta al numero minimo di adesioni ed ai limiti posti per materia, la cooperazione è consentita solo nel caso in cui non arrechi pregiudizio al mercato unico o alla concorrenza e non crei discriminazioni tra i diversi Stati. Così delineato l'istituto, ne emerge la principale finalità di stimolo al processo di integrazione dell'Unione. Per un approfondimento circa il ricorso alla cooperazione rafforzata in ambito di tutela brevettuale si vedano, tra gli altri, ULLRICH H., *Select from Within the System: The European Patent with Unitary Effect*, in *Max Planck Institute for innovation and competition research paper*, p. 36, reperibile al sito www.ssrn.com; LAMPING M., *Enhanced Cooperation - A Proper Approach to Market Integration in the Field of Unitary Patent Protection?*, in *IIC*, 2011, 42, 884 ss.; ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, in *Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law research Paper*, 2012, p. 17 ss.; BALLARDINI R. M., NORRGARD M., BRUUN N., *Transitions in European patent law. Influences of the unitary patent package*, 2015, p. 26; JAEGER T., *All back to square one? - An assessment of the latest proposals for a patent and court for the internal market and possible alternatives*, in *Max Planck Institute for innovation and competition research paper*, p. 4, reperibile al sito www.ssrn.com; JAEGER T., *What's in the unitary patent package?*, in *Max Planck Institute for innovation and competition research paper*, p. 15, reperibile al sito www.ssrn.com; BÉLOHLÁVEK A. J., *International Perspectives on Intellectual Property Protection*, 2014, reperibile al sito www.ssrn.com; POCAR F., *Brevi note sulle Cooperazioni Rafforzate e il diritto internazionale privato europeo*, in *Rivista di diritto internazionale private e processuale*, 2011, n. 2, p. 299; ROSSOLILLO G., *Cooperazione Rafforzata e Unione economica e monetaria: modelli di flessibilità a confronto*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2014, n. 2, p. 334.

²¹⁶ Commissione, Comunicazione relativa alla cooperazione rafforzata in materia di brevetti, COM (2010) 790 def.

²¹⁷ Consiglio, 10 marzo 2011, Decisione che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, decisione 2011/167/UE.

al regime linguistico²¹⁸.

Con riferimento alla base giuridica dell'istituto, l'articolo 20 TUE delinea le condizioni cui deve necessariamente adeguarsi la cooperazione rafforzata²¹⁹. Emerge, in particolare, il carattere residuale ed eccezionale dell'istituto che può essere adottato solo nel caso in cui gli obiettivi, indicati nell'articolo 3 TUE, non siano raggiungibili in altro modo entro un termine ragionevole. È chiaro, infatti, che un abuso del meccanismo della cooperazione rafforzata potrebbe comportare un danno al processo di integrazione tra Stati membri²²⁰. A tali condizioni si aggiungono quelle delineate dagli articoli 326 e 327 TFUE secondo i quali la cooperazione rafforzata deve rispettare i Trattati ed il diritto dell'Unione, non deve recare pregiudizio al mercato interno o alla coesione economica, sociale o territoriale e non può essere di ostacolo agli scambi tra Stati membri o provocare una distorsione della concorrenza. Inoltre, deve rispettare le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi prendano parte.

Il Consiglio ha evidenziato che la cooperazione rafforzata in materia brevettuale ha lo scopo di fornire un quadro giuridico specifico ove collocare il brevetto unitario, di promuovere il progresso scientifico e tecnologico e, infine, migliorare il funzionamento del mercato interno assicurando la concorrenza tra imprese²²¹.

La scelta di attuare la cooperazione rafforzata per l'adozione dei due regolamenti il cui fondamento giuridico sia l'articolo 118 TFUE è stata fortemente criticata in dottrina. Parte della dottrina reputa che la scelta di ricorrere all'istituto della cooperazione rafforzata sia stata strumentale ad aggirare il requisito dell'unanimità richiesto per l'adozione del regime linguistico ai sensi del secondo comma dell'articolo 118 TFUE²²². Tuttavia, è opportuno evidenziare che la funzione propria della cooperazione rafforzata è il superamento stesso di uno stallo determinato dall'impossibilità di raggiungere l'unanimità in Consiglio. La scelta di ricorrere alla

²¹⁸ La scelta di mantenere i due regolamenti distinti si spiega in ragione del fatto che i due regolamenti richiedono procedure legislative differenti per la loro adozione. Il regolamento che istituisce il brevetto europeo con effetto unitario, infatti, può essere adottato tramite una procedura legislativa ordinaria; il regolamento relativo al regime linguistico, invece, può essere adottato solo tramite una procedura legislativa speciale che richiede l'unanimità in Consiglio.

²¹⁹ Ai sensi dell'articolo 20 TUE, non possono essere istituite delle cooperazioni rafforzate con riferimento alle competenze esclusive dell'Unione.

²²⁰ Si veda in tal senso Corte di Giustizia, 16 aprile 2013, *Regno di Spagna e Repubblica italiana v. Consiglio dell'Unione europea*, Cause riunite C-274/11 e C-295/11, ECLI:EU:C:2013:240.

²²¹ Consiglio, 10 marzo 2011, Decisione che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, decisione 2011/167/UE, punto 6 e ss.

²²² FABBRINI F., *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, p. 197.

cooperazione rafforzata è, pertanto, perfettamente rispondente alla *ratio* dell'istituto²²³.

Altra critica mossa dalla dottrina riguarda la presunta distorsione della natura dell'articolo 118 TFUE²²⁴. La norma favorisce la creazione di un titolo brevettuale uniforme per rafforzare la tutela brevettuale e la coesione nel territorio dell'Unione. Inoltre, si determinerebbero due distinte aree territoriali determinate dall'adesione o meno alla cooperazione rafforzata, con conseguente erosione della coesione economica e territoriale dell'Unione. La cooperazione rafforzata, invece, rappresenta il meccanismo di scissione e divisione delle tutele all'interno dell'Unione. A tale critica ha risposto parte della dottrina evidenziando la differenza tra la disomogeneità fisiologica, conseguente al ricorso alla cooperazione rafforzata, e la disomogeneità patologica che consegue ad un uso non corretto dell'istituto²²⁵.

Inoltre, secondo alcuni autori, l'articolo 118 TFUE ha creato una nuova competenza esclusiva per la quale è esclusa la possibilità di ricorrere alla cooperazione rafforzata²²⁶. Tuttavia, dal dato letterale della norma si evince che la stessa limita il suo campo di applicazione all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, che rientra tra le competenze condivise ai sensi dell'articolo 4 TFUE²²⁷.

La scelta di ricorrere alla cooperazione rafforzata per favorire l'istituzione di un brevetto europeo unitario si è rivelata particolarmente efficace²²⁸ ed ha condotto all'adozione del regolamento 1257/2012²²⁹ istitutivo del nuovo brevetto europeo con

²²³ Tale ricostruzione ha trovato l'avallo della Corte di Giustizia nelle cause Corte di Giustizia, 16 aprile 2013, *Regno di Spagna e Repubblica italiana v. Consiglio dell'Unione europea*, Cause riunite C-274/11 e C-295/11, ECLI:EU:C:2013:240.

²²⁴ Si veda, in tal senso, MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, in *Munich Intellectual Property Law Center Master Thesis*, p.10 e ss; reperibile al sito www.ssrn.com

²²⁵ PISTOIA E., *Enhanced cooperation as a tool to enhance integration? Spain and Italy v. Council*, in *Common Market law review*, 2014, p. 247 e ss.

²²⁶ LAMPING M., *Enhanced Cooperation - A Proper Approach to Market Integration in the Field of Unitary Patent Protection?*, in *IIC*, 2011, p. 884 ss.

²²⁷ A ciò si aggiunge il fatto che le competenze esclusive dell'Unione sono espressamente delineate nell'articolo 3 TFUE, come definito nel corso dei negoziati sul Trattato di Lisbona.

²²⁸ In tal senso, FERACI O., *L'attuazione della cooperazione rafforzata nell'Unione Europea, un primo bilancio critico*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2013, p. 963; POCAR F., *La cooperazione rafforzata in materia di brevetti e la Corte di giustizia dell'Unione europea*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Torino, 2014, p. 2.

²²⁹ Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria; OJ L 361, 31.12.2012, p. 1 e ss. Per un approfondimento in merito al regolamento 1257/2012 si veda quanto esposto nel terzo capitolo.

effetto unitario e del regolamento 1260/2012 sul relativo regime linguistico²³⁰. Parallelamente, tenuti in considerazione i rilievi manifestati dalla Corte di Giustizia nel parere 1/09, il 14 giugno del 2011 il Consiglio ha presentato una nuova versione del progetto di accordo sul tribunale unificato su cui è stato raggiunto definitivamente l'accordo a giugno del 2012²³¹. Attualmente, l'adozione dell'accordo versa in una condizione di stallo determinata dall'incertezza causata dall'esito del referendum Brexit²³².

Alla cooperazione rafforzata hanno aderito tutti gli Stati membri, eccetto Italia e Spagna i quali hanno proposto, ai sensi dell'articolo 263 TFUE, alla Corte di Giustizia un ricorso per l'annullamento della decisione del Consiglio di autorizzazione della cooperazione rafforzata, contestandone la legittimità sotto molteplici profili²³³.

La Spagna ha lamentato, in primo luogo, lo sviamento di potere del Consiglio nell'adozione della cooperazione rafforzata al fine di evitare il protrarsi della

²³⁰ Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile; OJ L 361, 31.12.2012, p. 89 e ss. Per un approfondimento in merito al regolamento 1260/2012 si veda quanto esposto nel terzo capitolo.

²³¹ *Draft agreement on a unified patent court and draft statute – presidency text* del 14 giugno 2011 (11533/11). Sul progetto c.d. “*Patent Package*” si rimanda a quanto esaminato nel terzo capitolo, tuttavia è qui opportuno segnalare che parte della dottrina ha evidenziato la particolarità del regime di segretezza adottato per lo svolgimento dei negoziati successivi al parere reso dalla Corte di Giustizia. L'impossibilità di reperire il materiale relativo allo svolgimento dei negoziati rende quantomeno complesso ricostruire le ragioni sottese alle principali scelte adottate nella versione definitiva degli atti. Si vedano, in tal senso, BALLARDINI R. M., NORRGARD M., BRUUN N., *Transitions in European patent law. Influences of the unitary patent package*, 2015, p. 7; CAGGIANO G., *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 *Il Diritto dell'Unione Europea*, 2012, p. 700; PAGENBERG J., *Unitary patent and Unified court – What lies ahead?*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2013, Vol. 8, No. 6, p. 480; ULLRICH H., *Select from Within the System: The European Patent with Unitary Effect*, in *Max Planck Institute for innovation and competition research paper*, p. 1, reperibile al sito www.ssrn.com.

²³² Sui riflessi del referendum Brexit sul nuovo sistema di tutela brevettuale si veda quanto ampiamente esposto nel terzo capitolo.

²³³ Corte di Giustizia, 16 aprile 2013, *Regno di Spagna e Repubblica italiana v. Consiglio dell'Unione europea*, Cause riunite C-274/11 e C-295/11, ECLI:EU:C:2013:240. Sui ricorsi presentati da Italia e Spagna si vedano, tra gli altri, POCAR F., *La cooperazione rafforzata in materia di brevetti e la Corte di giustizia dell'Unione europea*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Torino, 2014, p. 1; SCUFFI M., *Il brevetto europeo con effetto unitario e l'Unified Patent Court*, in *Il diritto industriale*, 2013, p. 157.

negoziiazione con uno Stato membro. Dato il carattere eccezionale dell'istituto della cooperazione rafforzata sancito dall'articolo 20 TUE, ha evidenziato che il medesimo risultato si sarebbe potuto raggiungere tramite la conclusione di accordi di diritto internazionale conclusi nell'ambito della Convenzione di Monaco sul brevetto europeo. Inoltre, in mancanza di un sistema di risoluzione delle controversie in relazione a titoli giuridici soggetti al diritto dell'Unione, il nuovo sistema comporterebbe una violazione del sistema giudiziario dell'Unione.

Quale ulteriore motivo di annullamento, il governo spagnolo ha evidenziato che non sarebbero stati soddisfatti i requisiti necessari per l'attuazione della cooperazione rafforzata. La decisione del Consiglio si porrebbe, infatti, in violazione dell'articolo 20 TUE dal momento che la creazione di un titolo brevettuale unitario rientrerebbe tra le competenze esclusive dell'Unione per le quali è vietato il ricorso alla cooperazione rafforzata. Inoltre, vi sarebbe violazione degli articoli 326 e 327 TFUE dal momento che la cooperazione rafforzata comporta una distorsione della concorrenza nel mercato interno, avvantaggiando gli operatori economici di Stati che hanno come lingue ufficiali le lingue adottate per il regime linguistico dal nuovo sistema.

L'Italia ha dichiarato di agire in difesa dei valori e degli obiettivi dell'Unione, nonché dei principi di pari dignità e di rispetto delle diversità linguistiche e culturali degli Stati membri²³⁴. Tra i principali motivi di ricorso, ha lamentato la violazione dell'articolo 20 TUE dal momento che l'istituzione di un brevetto unitario, ipotesi di monopolio di diritto, attiene alla materia della concorrenza nel mercato interno e, conseguentemente, è riconducibile alle competenze esclusive dell'Unione. Inoltre, la cooperazione rafforzata è di ostacolo al processo di integrazione dell'Unione²³⁵. A tali rilievi si aggiunge la convinzione che il sistema del trilinguismo distorca la concorrenza determinando effetti discriminatori.

I due ricorsi sono stati successivamente riuniti ai fini della fase orale e della sentenza. La Corte ha trattato cinque motivi di ricorso: incompetenza del Consiglio ad adottare la cooperazione rafforzata; sviamento di potere, violazione della condizione di ultima istanza imposta dal Trattato per l'attuazione della cooperazione rafforzata; violazione del sistema giurisdizionale dell'Unione.

Con riferimento al motivo dell'incompetenza del Consiglio ad adottare la cooperazione rafforzata, le ricorrenti hanno addotto che la creazione di titoli brevettuali europei uniformi rientri nella competenza esclusiva dell'Unione prevista all'art. 3.1 lett. b TFUE, essendo riconducibile alla definizione delle regole di concorrenza necessarie

²³⁴ Si veda in tal senso il Comunicato del Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, reperibile al sito www.politichecomunitarie.it.

²³⁵ La scelta di ricorrere alla cooperazione rafforzata si pone, quindi, in contrasto con l'articolo 20.1 TUE.

al funzionamento del mercato interno. Conseguentemente, il Consiglio non avrebbe avuto la competenza ad autorizzare la cooperazione rafforzata dal momento che l'articolo 20.1 TUE esclude espressamente la possibilità di ricorrere a questo istituto nell'ambito delle competenze esclusive dell'Unione.

A contrario, la Corte di Giustizia ha evidenziato che l'articolo 118 TFUE conferisce la competenza a creare titoli europei di proprietà intellettuale nonché ad istituire regimi di autorizzazione, coordinamento e controllo centralizzati, nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno. Limitando espressamente il proprio ambito di applicazione materiale. La competenza a stabilire i relativi regimi linguistici è strettamente legata all'istituzione dei titoli unitari e, conseguentemente, ricade anch'essa nell'ambito del funzionamento del mercato interno²³⁶. Ciò posto, ha ribadito che l'articolo 4.2 lettera a TFUE ricomprende tra le competenze concorrenti tra l'Unione e gli Stati membri il settore del mercato interno, così come delineato dall'articolo 26 TFUE²³⁷. Inoltre, è corretto ritenere che le norme in materia di proprietà intellettuale siano essenziali per il mantenimento di una concorrenza non falsata nel mercato interno, tuttavia esse non costituiscono delle regole di concorrenza ai sensi dell'articolo 3.1 lettera b TFUE, la cui portata e modalità di esercizio è stabilita agli articoli 101 e ss. TFUE²³⁸.

Con riferimento al secondo motivo di ricorso, vertente sul presunto sviamento di potere, le ricorrenti hanno sostenuto che il Consiglio abbia autorizzato la cooperazione rafforzata con lo scopo di aggirare il requisito dell'unanimità richiesto ai sensi dell'articolo 118.2 TFUE per l'adozione del regime linguistico del nuovo sistema di tutela unitaria. Nel corso dei negoziati, Spagna e Italia si erano fortemente opposte all'adozione del regime trilingue, ritenuto penalizzate per i propri operatori economici, impedendo la formazione del consenso unanime richiesto dalla norma per l'adozione del regime linguistico. Sarebbe, pertanto, evidente che la cooperazione rafforzata sia stata attuata in contrasto con la sua finalità principale di strumento residuale che consenta a uno o più Stati membri, che non si sentano ancora pronti a partecipare ad

²³⁶ Corte di Giustizia, 16 aprile 2013, *Regno di Spagna e Repubblica italiana v. Consiglio dell'Unione europea*, Cause riunite C-274/11 e C-295/11, ECLI:EU:C:2013:240, punto 17 e ss.

²³⁷ La Corte ha chiarito che la nozione di 'mercato interno' richiamata dall'articolo 4 TFUE è quella propria dell'articolo 26 TFUE, ossia di spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, conformemente alle disposizioni pertinenti dei Trattati. Pertanto, le competenze rientranti nel settore del mercato interno si estendono a ogni competenza connessa agli obiettivi enunciati all'articolo 26 TFUE, quali le competenze attribuite all'Unione dall'articolo 118 TFUE.

²³⁸ La ricostruzione secondo cui le competenze attribuite dall'articolo 118 TFUE siano riconducibili alle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno determina, pertanto, un'indebita estensione della portata dell'articolo 3.1 lettera b TFUE.

un'azione legislativa dell'Unione nel suo insieme, di escludere la propria partecipazione.

In merito, la Corte ha chiarito che lo sviamento di potere sussiste se, e solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, un atto risulta adottato esclusivamente, o quanto meno in maniera determinante, per fini diversi da quelli per i quali il potere di cui trattasi è stato conferito o allo scopo di eludere una procedura appositamente prevista dai Trattati per far fronte alle circostanze del caso di specie²³⁹. I Trattati non vietano l'attuazione della cooperazione rafforzata con riferimento alle competenze dell'Unione che devono essere esercitate all'unanimità, in tali casi l'unanimità sarà rappresentata dai voti dei soli Stati membri che partecipino alla cooperazione rafforzata. Inoltre, le cause che, ai sensi dell'articolo 20 TUE, possono giustificare l'attuazione della cooperazione rafforzata per abbreviare i tempi per il conseguimento degli obiettivi prefissati sono molteplici e non sono limitate alla sola ipotesi in cui uno o più Stati membri non siano pronti a partecipare all'azione legislativa dell'Unione, come erroneamente dedotto da Spagna e Italia.

Per tali motivi, la Corte ha concluso che la decisione del Consiglio di attuare la cooperazione rafforzata non integri uno sviamento di potere, ma contribuisca al processo di integrazione, consentendo di abbreviare i tempi per il conseguimento dell'obiettivo comune²⁴⁰.

Con riferimento alla presunta violazione della condizione secondo cui, ai sensi dell'articolo 20 TUE, una decisione che autorizza una cooperazione rafforzata deve essere adottata in ultima istanza, le ricorrenti hanno sostenuto che non fossero ancora state esaurite le possibilità di trattative tra gli Stati membri in merito al regime linguistico da adottare per il nuovo sistema di tutela brevettuale unitaria.

La Corte ha respinto tale motivo di ricorso ritenendo che la decisione sia stata assunta dal Consiglio tenendo pertinentemente conto dell'iter dei negoziati e dell'impossibilità di raggiungere il sostegno necessario all'adozione di uno dei tanti regimi linguistici oggetto di discussione.

Il quarto motivo di ricorso fa riferimento alla violazione degli articoli 20 TUE e 118, 326 e 327 TFUE per la compromissione dell'uniformità della tutela brevettuale tra

²³⁹ Corte di Giustizia, 16 aprile 2013, *Regno di Spagna e Repubblica italiana v. Consiglio dell'Unione europea*, Cause riunite C-274/11 e C-295/11, ECLI:EU:C:2013:240, punto 33. In senso conforme, Corte di Giustizia, 15 maggio 2008, *Regno di Spagna c. Consiglio dell'Unione europea*, causa C-442/04, ECLI:EU:C:2008:276, punto 49; 22 novembre 2001, *Regno dei Paesi Bassi c. Consiglio dell'Unione europea*, causa C-110/97, ECLI:EU:C:2001:620, punto 137.

²⁴⁰ Corte di Giustizia, 16 aprile 2013, *Regno di Spagna e Repubblica italiana v. Consiglio dell'Unione europea*, Cause riunite C-274/11 e C-295/11, ECLI:EU:C:2013:240, punto 37.

gli Stati membri con conseguente erosione dell'integrazione tra gli Stati membri. Le ricorrenti hanno lamentato la violazione dell'art. 20 TUE, secondo cui le cooperazioni rafforzate sono intese a rafforzare il processo di integrazione dell'Unione, dell'articolo 118 TFUE che costituisce il fondamento giuridico del regolamento sul brevetto unitario, nonché degli articoli 326 e 327 TFUE. La creazione di un brevetto unitario applicabile solo ad alcuni Stati membri che partecipino alla cooperazione rafforzata, sarebbe idonea a pregiudicare il livello uniformità già esistente negli Stati membri per effetto della conformità della loro legislazione alle disposizioni della Convenzione di Monaco sul brevetto europeo.

La Corte ha respinto queste censure evidenziando che i brevetti europei rilasciati conformemente alle norme della Convenzione di Monaco non conferiscono una protezione uniforme²⁴¹. Il nuovo sistema unitario cui dà vita la cooperazione rafforzata è in grado di conferire una tutela uniforme, se pur limitatamente ai territori degli Stati membri che vi aderiscano, nel rispetto della competenza attribuita ex articolo 118 TFUE.

La Corte ha respinto le diverse censure con argomentazioni legate alle norme aventi rilievo nel caso di specie ma ha evitato di esprimersi in merito alla compatibilità dell'istituto della cooperazione rafforzata con il sistema dei Trattati, come richiesto, invece, dai ricorrenti i quali hanno evidenziato in più passaggi l'incoerenza dell'istituto rispetto ai principi cardine dell'Unione. È indubbio che l'attuazione di una cooperazione rafforzata possa incrementare il grado di integrazione tra gli Stati aderenti ma determini, parimenti, un allontanamento tra gli Stati membri che vi aderiscano e quelli che non vi prendano parte. La Corte ha evitato di pronunciarsi sul punto in considerazione del fatto che l'istituto è espressamente previsto e disciplinato dai Trattati, la cui coerenza non può essere oggetto di vaglio da parte della Corte di Giustizia.

Infine, l'ultimo motivo di ricorso è relativo alla violazione del sistema giurisdizionale dell'Unione posta in essere, secondo le ricorrenti, autorizzando la cooperazione rafforzata senza la precisazione in merito al regime giurisdizionale applicabile, in termini di rimedi giuridici volti a garantire il controllo di legittimità sugli atti. In merito, la Corte ha chiarito che la decisione del Consiglio ha ad oggetto l'autorizzazione degli Stati membri richiedenti ad avviare la cooperazione rafforzata e non doveva contenere, pertanto, informazioni aggiuntive circa il contenuto del regime che gli Stati avrebbero adottato. Spetta successivamente agli Stati membri che prendano parte alla cooperazione rafforzata istituire il brevetto unitario e delinearne le rispettive norme, ricorrendo alle istituzioni dell'Unione ai sensi dell'articolo 20 TUE e 326 e ss. TFUE.

²⁴¹ La Corte ha sottolineato che il sistema della Convenzione di Monaco non garantisce una tutela unitaria dal momento che i brevetti sono soggetti alle diverse discipline nazionali.

In seguito al rigetto di tutti i motivi di ricorso, i ricorsi sono stati respinti con sentenza del 16 aprile 2013.

La Spagna, prima della sentenza della Corte di Giustizia, ha presentato due ulteriori ricorsi avverso i regolamenti attuativi della cooperazione rafforzata²⁴², in cui ha sollevato una pluralità di profili di violazione²⁴³. Tra i motivi di ricorso avverso il regolamento 1257/2012, spicca la denuncia circa il collegamento tra l'istituzione del nuovo titolo brevettuale unitario e la ratifica dell'accordo sul tribunale unificato dei brevetti. In particolare, la denuncia non verteva sulla legittimità dell'accordo ma sul modo in cui l'Unione ha concesso e imposto agli Stati membri di ratificare l'accordo, in violazione del principio di autonomia e applicazione uniforme del diritto dell'Unione. La Corte ha evitato di entrare nel merito della questione limitandosi a ritenere che la previsione dell'obbligo di ratifica dell'accordo istitutivo del tribunale unificato non di per sé sia lesiva perché il tribunale stesso garantisce il funzionamento della tutela unitaria, con un'argomentazione quantomeno contraddittoria²⁴⁴.

Tra i principali motivi di ricorso avverso il regolamento 1260/2012, invece, vi è il fatto che il sistema sia caratterizzato da un notevole squilibrio a favore del titolare del brevetto ed in pregiudizio dell'asserito contraffattore. Inoltre, il sistema ostacolerebbe gli operatori economici che non comprendono una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, dal momento che sarebbero obbligati a ricorrere a traduzioni sostenendone gli elevati costi. La Corte ha respinto tali osservazioni ritenendo che il regime di compensazioni ed il periodo transitorio siano di per sé idonei a ricondurre ad equilibrio il rapporto tra gli operatori economici di Stati la cui lingua ufficiale sia diversa da una delle lingue ufficiali

²⁴² Si tratta dei procedimenti: Corte di Giustizia, 5 maggio 2015, *Regno di Spagna v. Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea*, C-146/13, ECLI:EU:C:2015:298; 5 maggio 2015, *Regno di Spagna v. Consiglio dell'Unione europea*, C-147/13, ECLI:EU:C:2015:299; con i quali ha impugnato il regolamento 1257/12 sul brevetto europeo con effetto unitario ed il regolamento 1260/12 sul regime di traduzione applicabile. Sui regolamenti che costituiscono parte del c.d. *Patent Package* si rimanda quanto esaminato nel terzo capitolo.

²⁴³ Sui ricorsi presentati dalla Spagna avverso i due regolamenti si vedano, tra gli altri, CAGGIANO G., *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 *Il Diritto dell'Unione Europea*, 2012, p. 691; STROWEL A., DE VISSCHER F., CASSIERS V., *L'Unione non può essere privata dei suoi poteri da parte degli Stati membri: il pericoloso precedente del pacchetto brevetti*, in *Diritto industriale*, 2015, p. 222; MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, in *Munich Intellectual Property Law Center Master Thesis*, p.40.

²⁴⁴ Per un commento critico alle argomentazioni della Corte si veda PRADO I. M., *Giurisdizione unificata e regime linguistico nelle sentenze della Corte UE sui ricorsi del Regno di Spagna*, in *Diritto industriale*, 3/2015, p. 241.

adottate dal nuovo sistema e i soggetti con ambizione di esclusiva brevettuale. La Corte ha mostrato di non voler entrare nel merito della questione, limitandosi a rispondere solo superficialmente ai rilievi manifestati nel ricorso. Tuttavia, nel tentativo di approfondire quanto evidenziato nel ricorso spagnolo, non si può non concordare con i rilievi in merito allo squilibrio determinato dal regime trilingue adottato dal nuovo sistema di tutela. In particolare, i correttivi delineati, quali quello dell'obbligo di deposito della traduzione del brevetto, intervengono solo nel caso in cui stia sorgendo una controversia ma non si è tenuto in considerazione il fatto che gli operatori economici possono avere l'interesse e la necessità di conoscere il brevetto anche prima della fase contenziosa. Nel caso in cui non abbiano familiarità con una delle lingue ufficiali, sono costretti a sostenere i costi delle traduzioni.

Anche questi due ultimi ricorsi presentati dalla Spagna sono stati rigettati dalla Corte di Giustizia che ha ritenuti i regolamenti compatibili con il diritto dei Trattati.

2.3 L'ambito statunitense.

Quale antecedente del cambiamento attualmente in corso in ambito europeo, l'evoluzione del sistema brevettuale statunitense è stata mossa dalla necessità di uniformare il diritto sostanziale applicabile ed accentrare sempre più la tutela giurisdizionale. La *ratio* di tali scelte è rinvenibile nella volontà di limitare il fenomeno del *forum shopping* verso Corti di appello notoriamente più favorevoli, garantendo ai titolari dei brevetti l'accesso a corti neutrali. Questo obiettivo ha richiesto, inoltre, che le decisioni siano valide nel territorio di tutti gli Stati, onde escludere la proposizione di procedimenti paralleli che potrebbero rivelarsi negative sia per il titolare del brevetto che per il presunto contraffattore che si troverebbero a dover sostenere i costi di una pluralità di procedimenti²⁴⁵.

La disciplina statunitense della proprietà intellettuale²⁴⁶ è caratterizzata dal concorso

²⁴⁵ Parte della dottrina ha evidenziato che i procedimenti paralleli rischiano di tradursi in un diniego di giustizia effettiva dal momento che i soggetti che versino in uno stato di difficoltà dal punto di vista economico possono essere indotti a trovare una soluzione transattiva, pur non essendo in torto, per evitare di sostenere i costi dei procedimenti. DREYFUSS R., *An international Perspective I: a view from the United States*, in PILA J., WADLOW C., *The unitary EU patent system*, Hart Publishing, Oxford and Portland - Oregon, 2015, p. 150.

²⁴⁶ I diritti di proprietà intellettuale nell'Ordinamento statunitense ricomprendono, nel loro ambito, i brevetti, i segreti industriali, i *copyrights*, i marchi e altri titoli quali i brevetti di design, i brevetti su prodotti vegetali. Per una ricostruzione dei diversi titoli cui venga riconosciuta la tutela in ambito statunitense si

di norme scritte e regole di natura giurisprudenziale. Le tre fonti principali del diritto brevettuale statunitense si rinvencono nella Costituzione degli Stati Uniti, negli statuti federali e statali e, infine, nelle decisioni delle Corti federali circa l'interpretazione e applicazione di questi ultimi²⁴⁷. A queste fonti interne si affiancano i numerosi trattati internazionali multilaterali cui hanno preso parte gli Stati Uniti²⁴⁸.

La Costituzione degli Stati Uniti attribuisce al Congresso il potere di legiferare in materia di proprietà intellettuale per garantire agli autori e agli inventori il diritto allo sfruttamento esclusivo delle proprie opere o invenzioni, per un tempo limitato²⁴⁹. Il potere di concedere un diritto di proprietà intellettuale, ed in particolar modo un brevetto industriale, incontra il limite dato dal fatto che può essere esercitato solo al fine di promuovere il progresso e lo sviluppo delle invenzioni²⁵⁰. Tale potere si è concretizzato nell'emanazione di numerose leggi federali integrate, per quanto non disciplinato da queste, da leggi statali che possono divergere in maniera significativa.

2.3.1. La tutela brevettuale sostanziale statunitense.

La disciplina dei brevetti è contenuta nel titolo 35 dello *United States Code* che raccoglie tutte le leggi federali vigenti negli Stati Uniti, dal quale emerge che il brevetto consta nella concessione del diritto di impedire ad altri di produrre, utilizzare, vendere o importare l'invenzione negli Stati Uniti²⁵¹. È evidente, quindi, la diversa impostazione rispetto a quanto previsto dalla maggior parte degli Stati Europei in cui il diritto riconosciuto al titolare di un brevetto è descritto con un'accezione positiva e consta nella concessione di un diritto di usare, fare, vendere o importare l'innovazione.

In termini di *patent law strictu sensu*, è possibile distinguere tre diverse forme di

veda CHISUM D. S., OCHOA T. T., GHOSH S., LAFRANCE M., *Understanding intellectual property law*, Lexis Nexis, 2015.

²⁴⁷ MUELLER J. M., *Mueller on patent law: the patentability and validity*, Wolters Kluwer, Philadelphia (USA), 2015, §1.06.

²⁴⁸ Si ricordano, tra tutti, la Convenzione di Parigi del 1883, il Patent Cooperation Treaty e l'Accordo TRIPS.

²⁴⁹ Costituzione degli Stati Uniti, articolo I, §8, cl. 8, il Congresso ha il potere di “*promuovere il progresso della scienza e delle arti utili, assicurando per periodi limitati di tempo agli Autori ed agli Inventori il diritto esclusivo sui loro scritti e scoperte*”.

²⁵⁰ Come sancito dall'articolo 8 della Costituzione degli Stati Uniti.

²⁵¹ Emerge qui la differenza rispetto alla maggior parte degli Stati europei in cui il brevetto consta nella concessione di un diritto di usare, fare, vendere o importare l'innovazione.

brevetti: il brevetto di utilità, il brevetto di *design* e, infine, il brevetto avente ad oggetto piante vegetali.

Il brevetto di utilità può essere concesso a chi inventi o scopra un processo utile, una macchina, un articolo di fabbricazione o manufatto, una composizione della materia o un miglioramento della stessa che sia caratterizzato da novità e utilità. In considerazione dell'ampio spettro che ne caratterizza l'oggetto, rappresenta la tipologia di brevetto in cui si registra il maggior numero di domande per ottenerne il rilascio.

Il brevetto di *design*, infine, è concesso a chi inventi un nuovo *design* originale e ornamentale per un bene da produrre²⁵². Il brevetto ha ad oggetto la forma e non gli aspetti strutturali o funzionali del bene ed ha una durata di 14 anni che decorrono dal rilascio del brevetto²⁵³. Ai sensi dell'articolo 35 della Costituzione, affinché possa essere rilasciato un brevetto, il *design* deve essere nuovo, non ovvio e ornamentale²⁵⁴.

Il brevetto avente ad oggetto piante vegetali, invece, è concesso a chi inventi, scopra o riproduca in maniera asessuata una varietà nuova e distinta di seme o pianta.

Anche in ambito statunitense è possibile apprezzare gli sforzi tendenti all'armonizzazione e unificazione del diritto brevettuale. A tal fine, si rende opportuno ripercorrere l'evoluzione storica della tutela apprestata, per individuarne gli indici di riforma.

Il primo statuto federale in materia di tutela brevettuale del Congresso degli Stati Uniti risale al 1790²⁵⁵ ed è successivamente stato abrogato dalla riforma del 1793 che ne ha sostituito il testo. La riforma si è resa necessaria in considerazione dell'alto

²⁵² I beni che possono essere caratterizzati da un *design* oggetto di brevettazione sono tutti i beni tangibili che possano essere prodotti dall'uomo, anche con l'ausilio di macchinari.

²⁵³ BARRETT M., *Intellectual property*, Wolters Kluwer law & business, New York, 2012, p. 83.

²⁵⁴ Articolo 35 § 171 Costituzione degli Stati Uniti. La Corte d'Appello federale è intervenuta più volte per delineare il carattere di ovvietà dei brevetti di *design* stabilendo che debba sussistere un bene che presenti caratteristiche tali da far sì che il design che si intende brevettare sia riconducibile, agli occhi dell'uomo medio, al primo bene. U.S. Court of Appeal, *International Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp.*, 589 F.3d 1233 (Fed. Circ. 2009). Con riferimento al carattere ornamentale del bene, invece, la Corte ha avuto modo di chiarire che esso non sia escluso automaticamente nel caso in cui il bene risponda

²⁵⁵ Patent Act, 10 aprile 1790. Lo statuto non prevedeva l'istituzione di un ufficio preposto all'esame delle domande di brevetto ma affidava il compito ad una Commissione composta dal Segretario di Stato, Thomas Jefferson, dal Ministro della Difesa, Henry Knox e dall'Avvocato generale Edmund Randolph. Ben presto il numero delle domande di rilascio di un brevetto crebbe così tanto da manifestare la necessità di affidarne l'esame ad un numero di funzionari maggiore.

numero di depositi di domande volte a ottenere il rilascio di un brevetto.

Con la riforma del 1793 si è provveduto a delineare i principali aspetti sostanziali, tra cui la definizione di invenzione brevettabile²⁵⁶, nonché a semplificare il processo di deposito della domanda di brevetto. La semplificazione procedurale è stata ottenuta eliminando l'esame preliminare del carattere di novità dell'invenzione nonché il requisito del carattere 'sufficientemente utile e importante' dell'invenzione per la quale venga richiesto il brevetto. Conseguentemente, il requisito della novità era oggetto di esame solo una volta iniziata la fase giudiziale, aspetto che comportava una riduzione della qualità dei brevetti registrati e un notevole incremento del contenzioso²⁵⁷.

Per questa ragione, l'esame del carattere di novità è stato introdotto nuovamente con la riforma del 1836 ed è stato creato un Ufficio dei brevetti centralizzato, incardinato nel Dipartimento di Stato, competente ad esaminare le domande di brevetto²⁵⁸. L'Ufficio, incardinato nel Dipartimento di Stato, è divenuto così un organo dotato di una certa autonomia e presieduto dal Commissario dei brevetti. Ciò ha consentito di organizzare il procedimento di esame delle domande di brevetto, riducendo il rischio di brevetti plurimi sulla medesima invenzione e di creare un archivio dei brevetti esistenti accessibile al pubblico²⁵⁹.

²⁵⁶ Patent Act, 1793, section 1: “*any new and useful art, machine, manufacture or composition of matter and any new and useful improvement on any art, machine, manufacture or composition of matter*”. Sull'evoluzione del diritto brevettuale statunitense si veda NARD C. A., *The law of patents*, Wolters Kluwer, United States, 2008, p. 14 e ss.; CHISUM D. S., OCHOA T. T., GHOSH S., LAFRANCE M., *Understanding intellectual property law*, Lexis Nexis, 2015, p. 45.

²⁵⁷ La giurisprudenza era solita attribuire carattere di novità alle invenzioni in tutti i casi in cui queste non fossero conosciute prima della data in cui il richiedente sostenesse di averla presentata al pubblico. Tuttavia, questo approccio consentiva all'inventore di ritardare il deposito della domanda di brevetto fino al momento in cui il rischio di concorrenza fosse molto alto, determinandone un effetto distortivo. Nel 1829 ci fu un importante *leading case* in cui il giudice negò la protezione del brevetto a chi avesse già usato pubblicamente la propria invenzione. Si veda in tal senso U.S. Supreme Court, 1829, *Pennock v. Dialogue*, 27 U.S. 1.

²⁵⁸ Parte della dottrina evidenzia la difficoltà nell'individuare l'esatto momento in cui è stato creato l'Ufficio dei brevetti. Nel 1802 il Segretario di Stato ha istituito all'interno del Dipartimento di Stato una divisione *ad hoc* per l'esame delle domande di rilascio dei brevetti. In un certo senso, quello è stato l'atto che ha fondato l'Ufficio dei brevetti, tuttavia è stato il Patent Act del 1836 ad attribuire per legge all'ufficio le competenze in materia brevettuale. NARD C. A., *The law of patents*, Wolters Kluwer, United States, 2011, p. 20.

²⁵⁹ La pubblicazione dei brevetti esistenti era funzionale a consentire agli inventori di operare una prima verifica per vagliare se la propria invenzione fosse effettivamente nuova, determinando così una

La riforma del 1836 ha comportato, inoltre, l'estensione della facoltà di chiedere la registrazione di un brevetto anche a soggetti stranieri residenti negli Stati Uniti. Tuttavia, non vi è stata totale parificazione delle condizioni dal momento che ai cittadini stranieri era chiesto l'esborso di una tassa per la registrazione di dieci volte maggiore rispetto a quanto chiesto ai cittadini americani. La differenza era giustificata dal Senato in ragione del principio di reciprocità. Inoltre, quale ulteriore condizione, era chiesto agli stranieri di immettere le invenzioni sul mercato statunitense ad un prezzo ragionevole ed accessibile, pena il mancato riconoscimento del brevetto²⁶⁰.

Una successiva riforma del 1870 ha enfatizzato l'importanza delle rivendicazioni dei brevetti e la loro funzione di pubblicità. Questa considerazione si è tradotta nell'imposizione di una maggior esaustività della descrizione dell'invenzione al fine di delinearne con maggior precisione i confini²⁶¹. La *ratio* è riconducibile al fatto che una descrizione più dettagliata facilita sia la fase di esame della domanda di brevetto sia il vaglio dei giudici in caso di asserita contraffazione dello stesso. La rivendicazione si afferma, quindi, come fase essenziale cui far riferimento per determinare cosa sia oggetto di un brevetto²⁶².

Il diritto brevettuale statunitense moderno trova la propria origine nel *Patent Act* del 1952 che ha cristallizzato il nucleo fondamentale della disciplina²⁶³.

Con riferimento alla tutela sostanziale, i requisiti di brevettabilità, ripresi dalla normativa precedente, si rinvencono nei caratteri di novità, utilità e, infine, della non ovvietà.

L'utilità consiste nel fatto che l'invenzione rappresenti un utile e sostanzioso avanzamento dello stato dell'arte. L'assenza del carattere di novità comporta l'impossibilità di rilascio del brevetto e si determina nel caso in cui l'invenzione sia già

riduzione del deposito di domande su invenzioni già esistenti, che avrebbero dovuto essere rigettate dall'Ufficio centrale.

²⁶⁰ FLYNN W. J., *Patents since the renaissance*, 2006, Booklocker.com Inc., p. 77.

²⁶¹ Patent Act, 1870, 230, § 26, 116 Stat. 198. Si veda quanto in KAHRL, R. C., *Patent claim construction*, Panel publishers, New York (USA), 2009, § 2.04.

²⁶² Si veda in tal senso, *Merrill v. Yeomans*, 94 U.S. 568, 570 (1876).

²⁶³ Patent Act, 19 luglio 1952, Public Law 82-593, 66 Stat. 792 (1952), in vigore il 1° gennaio 1953.

Nel 1999, il Congresso ha approvato l'*American Inventors Protection Act*, c.d. AIPA, che ha ulteriormente emendato le leggi in materia di tutela brevettuale. American Inventors Protection Act, Public Law 106-113, 113 Stat. 1501 del 1999. Sulla riforma che ha portato all'adozione del Patent Act del 1952 si veda RICH G. S., *Congressional Intent – Or, who wrote the Patent Act of 1952?*, in WITHERSPOON J. F., *Nonobviousness – The ultimate condition of patentability*, Bureau of National Affairs, Washington, 1978.

stata descritta in una pubblicazione o immessa sul mercato prima di un anno²⁶⁴ dalla richiesta di rilascio del brevetto, o se sia già conosciuta ed utilizzata da altri prima della data in cui il ricorrente abbia presentato la domanda. La non ovvietà implica, invece, che l'invenzione non sia il frutto del normale sviluppo, da parte di una persona in possesso di competenze ordinarie, di quanto già oggetto di brevetto.

Il diritto sostanziale ha subito, poi, le influenze dei trattati internazionali conclusi dagli Stati Uniti. Al riguardo, l'accordo TRIPS ha indotto importanti modifiche sostanziali nella disciplina brevettuale statunitense²⁶⁵. Il Patent Act conteneva, infatti, una clausola che precludeva ai soggetti che avessero realizzato l'invenzione all'estero, di determinare la data della loro invenzione sulla base dell'uso o della conoscenza della stessa in territorio estero²⁶⁶. Questa previsione comportava una discriminazione rispetto a chi avesse raggiunto l'invenzione nel territorio degli Stati Uniti. L'abolizione della clausola fu imposta nel corso dei negoziati dell'*Uruguay Round*²⁶⁷. Inoltre, un'altra modifica resasi necessaria a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo TRIPS ha riguardato la durata della privativa brevettuale che è stata estesa da 17 anni a 20.

Il *Patent Act* del 1952 ha determinato un incremento del distacco tra le corti fondato sulle diverse interpretazioni dello statuto. Conseguentemente, ha favorito il ricorso al fenomeno del *forum shopping*, consentendo all'attore di radicare la causa nel foro in cui abbia una maggiore chance di vedere soddisfatte le proprie richieste.

Con riferimento al procedimento, sono state introdotte alcune rilevanti modifiche intorno agli anni '90. In ragione dell'aumento costante del carico di lavoro, l'Ufficio centrale dei brevetti, *United States Patent and Trademark Office* c.d. USPTO, è stato trasformato in un'agenzia indipendente. Conseguentemente, trattandosi di un'agenzia che deve essere autosufficiente anche dal punto di vista economico, sono stati eliminati i finanziamenti pubblici derivanti dalle tasse, stabilendo che l'Ufficio si dovesse sostenere economicamente tramite le imposte di registrazione delle domande di brevetto²⁶⁸. Lo USPTO si occupa, in particolare, dell'esame delle domande di brevetti e del rilascio nel caso in cui l'invenzione sia in possesso dei requisiti richiesti, inoltre è competente in materia di registrazione dei marchi. Al suo interno, dispone di apposite strutture amministrative per i procedimenti relativi alle domande di brevetto che non

²⁶⁴ Si fa qui riferimento al c.d. *grace period*.

²⁶⁵ Le modifiche al sistema statunitense sono state apportate dalla Public law, 103-465, del 1994.

²⁶⁶ Patent Act, §104.

²⁶⁷ BONADIO E., *Sistema brevettuale TRIPS e risorse genetiche*, Jovene, Napoli, 2008, p. 50 e ss.

²⁶⁸ Questo cambiamento ha avuto una notevole incidenza sull'operato dei funzionari dell'Ufficio, dal momento che eventuali bonus e promozioni sono state basate sulla loro produttività. JAFFE A. B., LERNER J., *Innovation and its discontents. How our broken patent system is endangering innovation and progress, and what to do about it*, Princeton University Press, Princeton, 2007, p. 137.

abbiano avuto immediato accoglimento o che abbiano fatto sorgere dei contenziosi *inter partes*²⁶⁹. Nel caso in cui il richiedente decida di presentare un ricorso avverso il parere finale emesso dall'esaminatore dello UPSTO, può ricorrere all'*Office's board of patent appeals and interferences*, c.d. BPAI, organo amministrativo che si occupa del riesame delle domande nel caso di contestazioni. L'Ufficio si compone di un tribunale amministrativo, c.d. *Trial Division*, costituito da 11 giudici amministrativi esperti in materia brevettuale. Ha competenza in materia di contenziosi e di procedimenti *inter partes* volti a determinare la priorità nel caso di procedimenti paralleli. Al tribunale si affianca una Corte di Appello, c.d. *Appeals Division*, composta da 69 giudici amministrativi esperti in materia brevettuale²⁷⁰. Ha competenza in materia di domande di rilascio di brevetti rigettate.

L'istituzione di procedimenti amministrativi esperibili in caso di contestazioni si inserisce nell'ottica di semplificazione e di riduzione del contenzioso. Obiettivo che ha accomunato diversi Stati esteri nel ripensamento dei sistemi di tutela brevettuale.

Il sistema brevettuale statunitense è caratterizzato da costi estremamente contenuti. Non sono previsti costi di convalida o traduzione ma unicamente costi connessi al rinnovo del brevetto.

2.3.2. La tutela brevettuale giurisdizionale statunitense.

Suscita particolare interesse, nello studio della tutela brevettuale statunitense, l'esame del sistema giurisdizionale. Esso si fonda su una ripartizione binaria dei poteri tra sistema federale e sistema statale. La giurisdizione federale si compone di tre gradi di giudizio. Il primo grado è affidato ai Tribunali federali distrettuali, c.d. *U.S. District Courts*, con competenza in materia di procedimenti civili e penali. Ogni Stato della federazione ha al suo interno almeno un Tribunale federale. I procedimenti si svolgono dinanzi al giudice monocratico con eventuale ausilio di una giuria, composta da cittadini statunitensi.

Il secondo grado di giudizio è affidato, invece, alle Corti di Appello federali, c.d. *U.S. Courts of Appeals*, composte da tre giudici amministrativi. La corte è competente per i ricorsi avverso le decisioni dei Tribunali federali distrettuali che rientrano nel medesimo distretto regionale.

Infine, il terzo e ultimo grado di giudizio è affidato alla Corte Suprema, c.d. *U.S.*

²⁶⁹ Si segnala che i procedimenti in questione hanno natura amministrativa.

²⁷⁰ La Corte gode di una suddivisione interna per settori tecnologici di specializzazione.

Supreme Court, che giudica in composizione collegiale, formata da un Presidente e otto giudici. La Corte Suprema è competente a conoscere ricorsi in materia di interpretazione della Costituzione o delle leggi federali. L'accesso alla Corte richiede necessariamente il passaggio attraverso un tribunale di grado inferiore cui si richiederà di trasmettere, se ritenuto opportuno, il ricorso alla Corte Suprema²⁷¹.

La medesima articolazione è stata adottata anche con riferimento alle Corti statali.

In tema di giurisdizione, una riforma di particolare importanza è stata quella del 1982 con cui è stata istituita la Corte federale di Appello, esempio di corte centralizzata specializzata con competenza esclusiva in materia di rivendicazioni di brevetti²⁷². L'alto grado di specializzazione ha determinato il delinearsi di un diritto brevettuale uniforme per il tramite di una riforma processuale²⁷³.

Le ragioni che hanno portato alla creazione della corte specializzata unitaria, sono molteplici²⁷⁴. In primis, la creazione della nuova Corte d'appello rispondeva all'esigenza

²⁷¹ È la procedura del c.d. *writ of certiorari*. Il ricorrente deve depositare il proprio ricorso presso un tribunale inferiore affinché venga sottoposto ad un primo vaglio. A seconda della materia trattata, si applicherà la '*rule of four*' o la '*rule of five*' secondo le quali occorre il voto favorevole di quattro o cinque giudici per consentire l'inoltro del caso alla Corte Suprema.

²⁷² Federal courts improvement Act, 1982, P.1.997-164, 96 Stat. 25, del 2 aprile 1982. Inizialmente alla nuova Corte sono state trasferite tutte le controversie in materia di brevetti. Successivamente, con la causa *Holmes Group v. Vornado Air Circulation Systems*, 535 U.S. 826 (2002) la Corte Suprema ha limitato la competenza della Corte federale ai soli ricorsi aventi ad oggetto le rivendicazioni di brevetto in via principale, escludendo le domande riconvenzionali lasciate alle corti distrettuali. JAFFE A. B., LERNER J., *Innovation and its discontents. How our broken patent system is endangering innovation and progress, and what to do about it*, Princeton University Press, Princeton, 2007, p. 99 e ss.; NARD C. A., *The law of patents*, Wolters Kluwer, United States, 2008, p. 23 e ss.; DREYFUSS R. C., *The federal circuit: a case study in specialized courts*, in *New York University Law Review*, 1989; KHAN B.Z., *An economic history of patent institutions*, 2008, reperibile al sito www.eh.net; JANICKE P., *To be or not to be: the long gestation of the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit (1887-1982)*, in *Antitrust Law Journal*, 2002, p. 645; NEWMAN P., *Origins of the Federal Circuit: the role of industry*, in *Federal Circuit Bar Journal*, 2001, p. 541; SWANSON R. D., *Implementing the E.U. Unified Patent Court: lessons from the Federal Circuit*, in *Brigham Young University International Law & Management Review*, 2013, p. 186 e ss.

²⁷³ Tra le strategie poste in essere per incrementare l'uniformità del diritto rilevano la presenza di un tecnico coadiutore che verifichi la compatibilità con i precedenti giurisprudenziali e la prassi di inviare le decisioni agli altri giudici del *panel* affinché possano segnalare eventuali orientamenti conformi e difformi.

²⁷⁴ Per una disamina delle ragioni che hanno indotto la creazione della Corte di appello centralizzata si veda, in particolare, MAY C., SELL S. K., *Intellectual property rights: a critical history*, Lynne Rienner Publisher,

di ridurre l'assenza di uniformità e l'incertezza dell'esito dei giudizi che caratterizzava il sistema di tutela giurisdizionale in materia brevettuale. La difformità tra l'esito dei giudizi nei diversi distretti comportava, altresì, l'aumento del fenomeno del *'forum shopping'*²⁷⁵ e delle richieste di trasferimento delle cause in altro distretto. La dottrina ha accolto con favore la scelta di istituire una corte unitaria, poiché si pone quale soluzione concreta alla difformità di giudizi²⁷⁶.

La difformità di giudizio tra Corti appartenenti a distretti diversi rispecchia quanto avviene in Europa con il *forum shopping* tra corti nazionali, se pur con alcune differenze. I procedimenti paralleli erano meno frequenti negli Stati Uniti rispetto all'Europa dal momento che il titolo brevettuale è lo stesso per tutto il territorio degli Stati Uniti, tuttavia, nella comparazione tra l'incremento dei procedimenti paralleli negli Stati Uniti e in Europa bisogna tenere in considerazione il fatto che in Europa è la stessa legge a richiedere in alcuni casi l'instaurarsi di procedimenti paralleli, rendendoli pertanto giustificati.

A ciò si aggiungeva il fatto che la Corte Suprema non fosse solita occuparsi della materia brevettuale, con conseguente difficoltà nell'esame delle relative cause²⁷⁷. L'approccio garantista nei confronti dei brevetti adottato dalla Corte ha comportato un aumento del contenzioso in materia brevettuale e la definizione degli strumenti rimediali a disposizione dell'attore²⁷⁸. In particolare, è stata riconosciuta al soggetto che ritenga violato il proprio brevetto, la possibilità di agire per ottenere il risarcimento dei danni e l'ingiunzione volta a far cessare la violazione del brevetto. Tuttavia, permane tuttora la difficoltà nel veder risarciti i costi sostenuti per il giudizio, aspetto che rischia di tradursi in un diniego di giustizia per le piccole-medie imprese.

L'esame del sistema giurisdizionale statunitense risulta di particolare interesse in considerazione del nuovo progetto di instaurare in Europa una corte unificata specializzata²⁷⁹.

Londra, 2006, p. 142; JANICKE P., *To be or not to be: the long gestation of the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit (1887-1982)*, in *Antitrust Law Journal*, 2002, p. 645.

²⁷⁵ Fenomeno che consta nell'instaurazione della causa nel foro ritenuto di maggior favore per la materia oggetto del contendere.

²⁷⁶ HARMON R. L., *Harmon on patents: black letter law and commentary*, Bna Books, 2007, p. 18.

²⁷⁷ DREYFUSS R., *The Federal Circuit: a case study in specialized courts*, in *New York University Law Review*, 1989, p. 6.

²⁷⁸ LANDES W.M., POSNER R.A., *The economic structure of Intellectual property law*, in *Harvard University Press*, Cambridge, 2003, p. 336.

²⁷⁹ Sul progetto della nuova corte unificata dei brevetti e sui punti di contatto e differenza tra i due sistemi di giurisdizione unificata si veda quanto esposto nel terzo capitolo.

L'istituzione di una tutela giurisdizionale di secondo grado accentrata nel sistema statunitense ha comportato notevoli benefici a vantaggio delle imprese, tra cui spiccano l'eliminazione del rischio del *forum shopping* e l'incremento della certezza del diritto brevettuale²⁸⁰. Quale ulteriore conseguenza si è registrato un aumento del numero dei brevetti e degli investimenti in ricerca e sviluppo²⁸¹.

Considerato il parallelismo tra le corti locali del nuovo sistema europeo e le corti federali degli Stati Uniti, è possibile ipotizzare che simili vantaggi si avranno anche in seguito all'entrata in vigore del nuovo sistema di tutela brevettuale unitaria europeo.

A fronte dei numerosi vantaggi, parte della dottrina ha evidenziato che il rafforzamento della tutela giurisdizionale dei brevetti ha comportato uno svantaggio per i consumatori ed i ricercatori dal momento che può essere di ostacolo al progresso ed allo sviluppo di nuove invenzioni²⁸². Tali critiche sembrano essere state assunte a parametro di giudizio dalla Corte Suprema che ha iniziato a manifestare un certo grado di scetticismo nei confronti delle decisioni assunte dalla Corte d'appello federale, ritenute spesso eccessivamente a favore dei titolari dei brevetti a discapito del progresso e della scienza²⁸³. Conseguentemente, sono aumentati notevolmente le azioni promosse davanti alla Corte Suprema per impugnare le decisioni della Corte d'appello federale. Questo notevole incremento delle azioni promosse ha portato gli esperti a interrogarsi sull'opportunità di mantenere una competenza esclusiva della Corte d'appello federale, in luogo del riconoscimento dell'alternatività tra la proposizione del giudizio di appello

²⁸⁰ Per l'esame dei benefici riscontrati dalle imprese a seguito dell'attribuzione della competenza per il secondo grado di giudizio alle corti federali si veda DREYFUSS R., *In search of institutional identity: the Federal circuit comes of age*, in *Berkeley technology law journal*, 2008, p. 787. Permane, invece, il fenomeno del forum shopping nel primo grado di giudizio la cui competenza spetta alle corti statali.

²⁸¹ Le stime offerte mostrano che il numero delle domande di brevetto è aumentato da circa 70.000 nel 1960 a circa 170.000 nel 2000. Per una ricostruzione dell'incremento delle domande di brevetto su rimanda a quanto esaminato da LANDES W. M., POSNER R. A., *An empirical analysis of the Patent Court*, in *University of Chicago Law Review*, 2009, p. 199.

²⁸² U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, *Antitrust enforcement and intellectual property rights: promoting innovation and competition*, 2007. Reperibile al sito www.ftc.gov.

²⁸³ Negli ultimi quindici anni sono state molteplici le decisioni in cui la Corte Suprema è apparsa contestare il metro di giudizio adottato dalla corte d'appello federale, ritenendolo eccessivamente a favore della concessione dei brevetti. Tra le questioni che hanno destato maggiori critiche rilevano quelle in merito a cosa sia brevettabile e alla limitazione della ricerca. Si vedano, tra le altre, *Merck KGaA v. Integra Lifesciences I, Ltd* (03-1237) 545 U.S. 193 (2005), 331 F.3d 860; *Mayo collaborative services v. Prometheus Laboratories*, 132 SCt 1289 (2012); *Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetic*, 133 SCt 2107 (2013); *Bilski v. Kappos*, 130 SCt 3218 (2010).

davanti alla Corte di appello o davanti a corti distrettuali che comprendano la corte del primo grado di giudizio²⁸⁴.

Parte della dottrina, tuttavia, ha evidenziato come il recente contrasto tra le decisioni della Corte d'appello federale e della Corte Suprema possano spiegarsi in ragione del diverso grado di specializzazione delle due corti²⁸⁵. La Corte d'appello è altamente specializzata e, conseguentemente, può apparire tendenzialmente più favorevole alla concessione dei brevetti e del mantenimento della loro validità agli occhi di una corte, quale la Corte Suprema, non specializzata nella materia brevettuale²⁸⁶, materia notoriamente estremamente tecnica.

Il sistema di tutela brevettuale unitaria europeo appare, ad un primo esame, correre un minor rischio di contrasto tra i diversi gradi di giudizio dal momento che anche le corti di prima istanza godono di un alto grado di specializzazione in materia brevettuale. Aspetto che consente di uniformare l'applicabilità del diritto sostanziale.

²⁸⁴ Si veda in tal senso DUFFY J. F., *Rethinking patent law's uniformity principle*, in *Northwestern university law review*, 2007, p. 1619.

²⁸⁵ Ad aumentare il possibile contrasto tra giudicati, si aggiunge il fatto che le corti statali cui è attribuita la competenza per il primo grado di giudizio non sono corti specializzate in materia brevettuale. DREYFUSS R., *An international Perspective I: a view from the United States*, in PILA J., WADLOW C., *The unitary EU patent system*, Hart Publishing, Oxford and Portland (Oregon), 2015, p. 154.

²⁸⁶ Alla Corte Suprema sono, infatti, devolute le questioni inerenti l'ambito costituzionale.

CAPITOLO III

EUROPEAN PATENT PACKAGE.

Sommario: Introduzione. European Patent Package: brevetto europeo con effetto unitario, regime linguistico e tribunale unificato dei brevetti. – 1. La tutela brevettuale uniforme. Il brevetto europeo con effetto unitario. – 1.1. Il principio di esaurimento e l'ambito territoriale. – 1.1.2. Le licenze. – 1.2 La tutela brevettuale uniforme. Il tribunale unificato dei brevetti. – 1.2.1. La competenza internazionale del tribunale unificato ed i criteri di riparto di giurisdizione. – 1.2.2. La composizione interna del tribunale ed il relativo riparto di competenze. – 1.2.3. Le fonti del diritto applicabili dal tribunale dei brevetti, il primato del diritto dell'Unione e le norme di diritto sostanziale contenute nell'accordo. – 1.2.4. L'entrata in vigore dell'accordo e le possibili ripercussioni di Brexit sull'uniformità della tutela predisposta. – 1.2.4.1. Perdita dello status di Stato membro prima della ratifica dell'Accordo sul tribunale unificato dei brevetti. – 1.2.4.2. Perdita dello status di Stato membro dopo la ratifica dell'Accordo sul tribunale unificato dei brevetti. – 1.2.4.3. La divisione centrale di Londra. – 2. Incremento della sicurezza giuridica del sistema. – 2.1. I procedimenti dinanzi al tribunale. – 2.2. Le decisioni del tribunale unificato. – 3. Incremento dell'accesso al sistema e riduzione della complessità. – 3.1. Il regime linguistico applicabile. – 3.2. La sostenibilità finanziaria del tribunale unificato.

Introduzione. European Patent Package: brevetto europeo con effetto unitario, regime linguistico e tribunale unificato dei brevetti.

Con le risoluzioni adottate l'11 dicembre 2012, il Parlamento europeo ha approvato le proposte di regolamento della Commissione per l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e del relativo regime linguistico, nonché la proposta di istituire un sistema

giurisdizionale unificato per le controversie in materia brevettuale¹.

Il progetto è frutto di numerosi compromessi che vedono parzialmente risolte le divergenze del passato e le contestazioni in merito al regime linguistico. Esso, infatti, ha raccolto le principali caratteristiche dei progetti precedentemente redatti e mai adottati tra cui, in particolare, la Convenzione sul brevetto comunitario del 1975, l'accordo di Lussemburgo del 1989 ed i regolamenti sul brevetto comunitario del 2000². Tuttavia, nonostante i punti di contatto, il nuovo progetto diverge significativamente dai precedenti.

Per comprenderne meglio le peculiarità, è opportuno ripercorrere i motivi che hanno condotto all'abbandono dei precedenti progetti e all'interruzione dei lunghi negoziati iniziati a Lisbona nel 2000³.

In particolare, la convenzione sul brevetto comunitario è fallita principalmente per la complessità del procedimento di ratifica che, data la natura di accordo internazionale, avrebbe comportato per la maggior parte degli Stati membri la necessità di emendamenti costituzionali e, per alcuni, l'espletamento di un *referendum*. A ciò si aggiungeva l'eccessiva onerosità del regime di traduzioni che imponeva la necessaria traduzione in tutte le lingue degli Stati membri.

Il progetto di convenzione sul brevetto comunitario del 1975 era caratterizzato da un alto grado di centralizzazione per le controversie in materia di validità dei brevetti che erano affidate in primo grado all'Ufficio europeo dei brevetti con possibilità di appello alla Corte di Giustizia della Comunità Europea. Per quanto concerne, invece, le controversie in materia di contraffazione, erano rimesse ai tribunali nazionali per tutti i gradi di giudizio ed ammettevano un limitato ricorso alla Corte di Giustizia.

Il fallimento dell'accordo di Lussemburgo, invece, è dovuto principalmente a questioni connesse al regime linguistico che imponeva, al pari della Convenzione di Lussemburgo, la traduzione del brevetto e delle specifiche in tutte le lingue degli Stati membri.

¹ Rispettivamente trattasi della Risoluzione del Parlamento Europeo dell'11 dicembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, COM(2011)0215-C7-0099/0111-2011/0093(COD); Risoluzione del Parlamento Europeo dell'11 dicembre 2012 sulla Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile, COM(2011)0216-C7-0145/2011-2011/0094(CNS); Risoluzione del Parlamento Europeo dell'11 dicembre 2012 sull'ordinamento giurisdizionale per le controversie brevettuali, 2011/2176(INI).

² Sui precedenti progetti non adottati si veda quanto esaminato nel secondo capitolo.

³ Per una ricostruzione dei tentativi intercorsi dall'adozione del Trattato di Lisbona per instaurare un sistema di tutela brevettuale unitaria si rimanda a quanto esaminato nel secondo capitolo.

Inoltre, il protocollo sui litigi risultava particolarmente complesso e costoso al punto tale da porsi quale diniego di giustizia. La giurisdizione era affidata ai tribunali degli Stati membri designati quali corti per i brevetti comunitari e le decisioni erano appellabili davanti ad una corte comune agli Stati membri.

Il sistema proposto nel progetto di Convenzione sul brevetto comunitario è stato profondamente modificato nella proposta di accordo del 1989, prendendo in parte spunto dal sistema statunitense. La proposta di accordo prevedeva, infatti, la delocalizzazione con riferimento al primo grado di giudizio di tutte le controversie, di validità e contraffazione, e la costituzione di una corte di appello centralizzata comune agli Stati contraenti.

Infine, il progetto di regolamento comunitario del 2000, modificato più volte fino al 2009, è stato abbandonato definitivamente a seguito del parere negativo reso dalla Corte di Giustizia che ne ha contestato, in particolare, l'apertura verso Stati terzi⁴.

Le risoluzioni determinano la creazione di un sistema di tutela brevettuale unitaria fondato, per quanto concerne la tutela sostanziale, sui due regolamenti e, per la tutela giurisdizionale, sull'accordo sul tribunale unificato dei brevetti. A riprova della volontà di istituire un sistema di tutela completo e in considerazione della diversa natura giuridica dei tre strumenti, questi sono stati collegati al fine di permetterne la contemporanea applicabilità, scindendone l'entrata in vigore dall'applicazione⁵.

L'applicabilità dei regolamenti è stata condizionata all'entrata in vigore dell'accordo sul tribunale unificato⁶, mentre l'articolo 89 dell'accordo prevede quali condizioni per la sua entrata in vigore il decorso del 1 gennaio 2014, il deposito degli strumenti di ratifica da parte di Francia, Germania e Regno Unito e, infine, l'entrata in vigore delle modifiche al regolamento concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale⁷.

⁴ Sull'opinione 1/09 resa dalla corte di Giustizia si veda quanto esposto nel secondo capitolo.

⁵ La possibilità per il legislatore di scindere la data dell'entrata in vigore dalla data dell'applicazione dell'atto è stata sancita dalla Corte di Giustizia che ha giustificato tale prassi nel caso in cui la scissione sia necessaria a compiere atti preliminari indispensabili. Si veda Corte di Giustizia, 17 novembre 2011, C-412/10, *Deo Antoine Homawoo v. GMF Assurances SA*, ECLI:EU:C:2011:747, par. 20 e ss. Per un approfondimento si rimanda a LUGINBUEHL S., *An institutional perspective I: the role of the EPO in the Unitary (EU) patent system*, in PILA J., WADLOW C., *The unitary EU patent system*, Hart Publishing, Oxford and Portland (Oregon), 2015, p. 46.

⁶ Ai sensi dell'articolo 18 par. 2, il regolamento 1257/2012 è entrato in vigore il 20 gennaio 2013, la sua applicazione è stata differita al trascorso del 1° gennaio 2014 o, se successiva, all'entrata in vigore dell'accordo sul tribunale unificato dei brevetti. Parimenti, ai sensi dell'articolo 7 par. 2, il regolamento 1260/2012 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 o dalla data di entrata in vigore dell'accordo su un tribunale unificato dei brevetti, se successiva.

⁷ Il Regolamento *Bruxelles I bis* è stato oggetto di modifica da parte del Regolamento 542/2014.

Attualmente, due condizioni imposte dall'accordo si sono verificate, tuttavia, si attende ancora il deposito degli strumenti di ratifica necessari per l'entrata in vigore dell'accordo⁸.

Oltre all'entrata in vigore, sono diversi i punti in cui i regolamenti e l'accordo interagiscono, in particolare con riferimento agli aspetti procedurali e organizzativi del tribunale unificato. Ciò denota ulteriormente la volontà di istituire un sistema completo.

Il nuovo sistema si affianca alle tutele nazionali e alla tutela disposta dal sistema della convenzione di Monaco ampliando le forme di tutela già esistenti e istituendo, così, il c.d. regime di opzionali delle tutele brevettuali⁹. Infatti, permane la libertà dei richiedenti di optare per un brevetto nazionale, un brevetto europeo con effetto unitario, un brevetto europeo con efficacia in uno o più Stati contraenti la convenzione sul brevetto europeo o, infine, un brevetto europeo con effetto unitario convalidato in uno o più Stati contraenti la convenzione sul brevetto europeo che non siano Stati membri che aderiscano al nuovo sistema unitario¹⁰.

La tutela sostanziale è stata predisposta tramite l'adozione di due regolamenti dell'Unione che disciplinano il nuovo titolo di brevetto europeo unitario. Essi sono il regolamento 1257/2012¹¹ che istituisce il c.d. effetto unitario per i brevetti europei ed

⁸ Sul ritardo nel deposito degli strumenti di ratifica si veda quanto *infra par. 2.7*.

⁹ Parte della dottrina ha fortemente criticato la scelta di istituire la tutela unitaria quale terza opzione di tutela in ambito europeo, ritenendo che la sovrapposizione tra modelli di tutela e organi giurisdizionali determini un incremento dei costi di consulenza e si ponga quale ostacolo alla semplificazione e unificazione che avrebbero dovuto essere perseguiti con l'istituzione del nuovo sistema unitario. In tal senso, ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 12-03, p. 52, reperibile al sito www.ssrn.com; ULLRICH H., *Select from Within the System: The European Patent with Unitary Effect*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper, p. 10 ss., reperibile al sito www.ssrn.com; HILTY R., JAEGER T., LAMPING M., ULLRICH H., *The Unitary Patent Package: 12 reasons for concern*, in *Chartered Institute of patent agents journal*, 2012, p.553, reperibile al sito www.ssrn.com; JAEGER T., *What's in the unitary patent package?*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-08, p. 17, reperibile al sito www.ssrn.com; DI CATALDO V., *Concorrenza (o confusione) di modelli e concorrenza di discipline di fonte diversa nel brevetto europeo ad effetto unitario. Esiste un'alternativa ragionevole?*, in *Rivista di diritto industriale*, 2013, p. 301 ss.; ULLRICH H., *The European patent and its courts: an uncertain prospect and an unfinished agenda*, in *IIC*, 2015, p. 2.

¹⁰ Si veda quanto enunciato nel considerando 26 del regolamento 1257/2012.

¹¹ Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria; OJ L 361, 31.12.2012, p. 1 e ss.

il regolamento 1260/2012¹² che disciplina il regime linguistico applicabile alla concessione dei nuovi titoli brevettuali.

Il regolamento 1257/2012 si fonda sull'articolo 118 par. 1 TFUE ed è volto alla creazione di un brevetto concesso ai sensi della Convenzione di Monaco e dotato di un effetto unitario, ossia con validità estesa a tutti gli Stati membri che partecipino alla cooperazione rafforzata.

Il regolamento ha natura di accordo particolare ai sensi della Convenzione di Parigi del 1883, di trattato che istituisce un brevetto regionale ai sensi dell'articolo 45 del *Patent Cooperation Treaty* e, infine, di accordo particolare, ai sensi dell'articolo 142 della Convenzione di Monaco¹³. Conseguentemente, le disposizioni del regolamento non possono essere in disaccordo con i tre strumenti internazionali. L'articolo 142 della convenzione attribuisce la facoltà ad un gruppo di Stati contraenti di concludere un accordo particolare che preveda la possibilità per gli Stati contraenti di concedere un brevetto dal carattere unitario nei loro territori¹⁴.

¹² Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria; OJ L 361, 31.12.2012, p. 1 e ss.

¹³ Non tutta la dottrina concorda sul fatto che il regolamento sia qualificabile come accordo particolare ai sensi dell'articolo 142 della convenzione di Monaco. Parte della dottrina, infatti, sostiene che la natura del regolamento di atto dell'Unione non consenta di includerlo tra le ipotesi di accordi particolari ai sensi della convenzione di Monaco. In tal senso, ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, in JANSSENS M.C., VAN OVERWALLE G., *Harmonisation of European IP law: from European rules to Belgian law and practice - contributions in honour of Frank Gotzen*, Bruylant, Bruxelles, 2012, p. 243 ss. In senso conforme alla ricostruzione offerta, invece, ILARDI A., *Il nuovo brevetto europeo*, Zanichelli, Torino, 2013, p. 77; SANDRINI L., *La convenzione di Monaco sul brevetto europeo e i suoi rapporti col pacchetto brevetti*, in HONORATI C., *Luci e ombre nel nuovo Sistema UE di tutela brevettuale*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 49 e ss. Gli autori evidenziano, in particolare, la necessità di interpretare l'articolo 142 della convenzione di Monaco tenendo in considerazione il periodo storico in cui è stato scritto. Infatti, al tempo, la Comunità europea non godeva ancora delle attribuzioni necessarie a consentire alla stessa di concludere un accordo in materia. La tesi a favore della natura di accordo particolare trova conferma nel considerando 6 del regolamento 1257/2012.

¹⁴ La facoltà è stata già utilizzata da Svizzera e Liechtenstein che hanno concluso il 22 dicembre 1978 il Trattato tra la Confederazione svizzera ed il Principato del Liechtenstein sulla protezione conferita dai brevetti di invenzione, in OJ EPO 1980, 407ff. Il trattato istituisce un territorio unitario di protezione costituito dalla Svizzera e dal Principato del Liechtenstein in cui i brevetti abbiano carattere unitario. Nel caso in cui sia presentata una domanda di brevetto europeo con designazione di uno dei due Stati contraenti, la designazione vale per tutto il territorio unitario. Il carattere unitario del brevetto comporta che esso produca i medesimi effetti nei due Stati contraenti. Il sistema unitario così descritto risulta di

Il regolamento si articola in quattro parti che disciplinano, rispettivamente, la natura dell'effetto unitario, i diritti conferiti al titolare, le condizioni di equiparazione del brevetto unitario ai brevetti nazionali e, infine, i compiti attribuiti all'Ufficio europeo dei brevetti¹⁵.

La seconda parte del regolamento disciplina le regole applicabili al brevetto unitario in quanto oggetto di proprietà. Nelle versioni iniziali del regolamento, questa parte includeva una serie di disposizioni di diritto sostanziale in materia di trasferimento, diritti reali, licenze di diritto ed opponibilità ai terzi. Per quanto non disciplinato, era fatto rinvio alle norme nazionali.

Tuttavia, in seguito ai forti contrasti tra gli Stati in sede di negoziati¹⁶, la parte di norme sostanziali è stata espunta dal regolamento, ad eccezione di due disposizioni, ed il contenuto degli articoli rimossi, è stato trasposto nell'accordo istitutivo del tribunale dei brevetti¹⁷.

particolare interesse perché si pone quale primo esempio di tutela unitaria istituita mediante accordo internazionale basato sulla convenzione di Monaco.

¹⁵ Nonostante l'ampiezza della materia, il regolamento si compone di soli 18 articoli. Sulla suddivisione in parti si veda ILARDI A., *Il nuovo brevetto europeo*, Zanichelli, Torino, 2013, p. 77.

¹⁶ Nel corso dei negoziati il Regno Unito, supportato da esponenti dell'industria e operatori giuridici, si è opposto strenuamente al mantenimento della disciplina sostanziale all'interno del regolamento. Tra i principali motivi di opposizione, rilevava, in particolare, l'opportunità di sindacato della Corte di Giustizia in considerazione della complessità della materia brevettuale, caratterizzata da un forte tecnicismo, e del rischio che lunghi tempi di giudizio non consentissero una tutela adeguata. Sulle contestazioni promosse dal Regno Unito e sulle possibili critiche, si rimanda a GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, in HONORATI C., *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 16; WADLOW C., *Hamlet without the Prince: can the unitary patent regulation strut its stuff without Articles 6-8?*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2013, p. 107.

¹⁷ La soluzione di compromesso è stata trovata nel novembre del 2012 a seguito della forte opposizione del Parlamento europeo all'eliminazione delle norme. Il Parlamento evidenziava che una simile eliminazione avrebbe compromesso l'unitarietà del sistema e la tenuta ai sensi dell'articolo 118 TFUE. Con il c.d. compromesso cipriota, che prende il nome dal fatto che sia stato trovato nel corso della presidenza di Cipro del Consiglio Europeo, si è optato per il trasferimento del contenuto degli articoli da 6 a 8 nell'accordo istitutivo del tribunale unificato e la relativa proposta è stata approvata dal Parlamento l'11 dicembre 2012. Secondo alcuni commentatori, tuttavia, questa scelta non comporterebbe l'esclusione del sindacato della Corte di Giustizia nel caso in cui si ritenesse il rinvio operato dall'articolo 5 alle norme dell'accordo, un rinvio di natura materiale. In tal caso, infatti, le norme richiamate sarebbero incorporate nell'articolo 5 ed essendo quest'ultimo una norma di diritto dell'Unione, consentirebbe il sindacato della Corte di Giustizia. Questa tesi è sostenuta da ULLRICH H., *Select from Within the System: The European Patent with Unitary Effect*, op. cit., p. 42, reperibile al sito

Il regolamento 1260/2012, invece, si basa sull'articolo 118.2 TFUE ed è volto alla determinazione di un regime di traduzione semplice ed economico, in linea con quanto proposto dalla Commissione nel 2010¹⁸. Il regime linguistico è da sempre un aspetto estremamente critico nei progetti di tutela unitaria ed ha destato i principali motivi di opposizione degli Stati ai progetti precedenti. In questo caso, considerata primaria l'esigenza di istituire un sistema di tutela brevettuale unitaria, la scelta è ricaduta su una soluzione di compromesso. Si è optato, infatti, per l'adozione del sistema trilingue adottato dall'Ufficio europeo dei brevetti, responsabile per il rilascio dei brevetti europei tradizionali ed unitari. Il regime così pensato dovrebbe stimolare l'innovazione e favorire, in particolare, le piccole e medie imprese.

La parte di sistema di tutela brevettuale unitaria dedicata alla tutela giurisdizionale ha richiesto la creazione, mediante accordo aperto all'adesione degli Stati membri dell'Unione¹⁹, di un tribunale unificato per la materia brevettuale, avente natura di tribunale comune agli Stati membri secondo il modello della Corte di Giustizia del Benelux²⁰. Il progetto accoglie quanto previsto dal *European Patent Litigation agreement* e

www.ssrn.com; TILMANN W., *The compromise on the uniform protection for EU patents*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2013, p. 81; ROMANDINI R., KLICZNIK A., *The territoriality principle and transnational use of patented inventions, the wider reach of a unitary patent and the role of the CJEU*, in *IIC*, 2013, p. 537; GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, in HONORATI C., *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 18; JAEGER T., *All back to square one? - An assessment of the latest proposals for a patent and court for the internal market and possible alternatives*, in *IIC*, 2012, p. 7. Secondo altra tesi, invece, il richiamo operato dall'articolo 5 avrebbe natura di richiamo formale e, conseguentemente, le disposizioni dell'accordo conserverebbero la loro natura convenzionale che non consente il sindacato della Corte di Giustizia. In tal senso DI CATALDO V., *Concorrenza (o confusione) di modelli e concorrenza di discipline di fonte diversa nel brevetto europeo ad effetto unitario. Esiste un'alternativa ragionevole?*, in *Rivista di diritto industriale*, 2013, p. 310; STROWEL A., DE VISSCHER F., CASSIERS V., *L'Unione non può essere privata dei suoi poteri da parte degli Stati membri: il pericoloso precedente del pacchetto brevetti*, in *Diritto industriale*, 2015, p. 222. Sul c.d. compromesso cipriota si veda STJERNA I., *"Unitary patent" and court system - 'Cypriot compromise' compromised*, 20 aprile 2015, reperibile al sito www.stjerna.de.

¹⁸ COM (2010)350 def.

¹⁹ Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, OJ C 175, 20.6.2013, p. 1 e ss. L'accordo si compone di cinque parti e ad esso sono allegati uno Statuto ed uno schema che riporta la distribuzione dei casi per materia.

²⁰ La natura del nuovo tribunale riflette quanto espresso dalla Corte di Giustizia nel parere 1/09. Tuttavia, parte della dottrina reputa che la natura e la struttura della Corte di Giustizia del Benelux non siano applicabili al tribunale unificato dei brevetti. Ciò in quanto la Corte del Benelux trae il proprio fondamento direttamente dai Trattati all'articolo 350 TFUE. Inoltre, dal punto di vista dell'ambito soggettivo, la Corte del Benelux è comune a solo tre Stati membri, ossia Belgio, Olanda e Lussemburgo

dalla convenzione di Lussemburgo²¹ e si pone quali obiettivi principali l'unità e la coerenza della giurisprudenza nonché il rafforzamento della certezza del diritto.

L'accordo è stato concluso ai sensi dell'articolo 149 lett. a della convenzione di Monaco che consente agli Stati contraenti di concludere accordi c.d. particolari sulle questioni concernenti i brevetti europei che siano disciplinate dal diritto nazionale. La norma in esame consente espressamente l'istituzione di un tribunale dei brevetti europei comune agli Stati che aderiscano all'accordo.

Il sistema delineato dall'accordo si caratterizza per un alto grado di centralizzazione dei procedimenti, basato sul grado di giudizio, in linea con quanto previsto dall'accordo europeo sulle controversie in materia di brevetti, c.d. *European Patent Litigation Agreement*. In particolare, era prevista la creazione di una Corte di prima istanza con divisioni locali nei vari Stati aderenti, ed una Corte d'appello comune²².

L'istituendo tribunale ha natura di tribunale comune agli Stati membri che abbiano aderito all'accordo ed è parte integrante del sistema giurisdizionale dell'Unione, in linea con le osservazioni espresse dalla Corte di Giustizia nel parere 1/09²³.

In qualità di organismo a composizione multinazionale, ha personalità giuridica internazionale in ciascuno Stato membro che aderisca all'accordo, nonché ampia capacità di agire ed è rappresentato dal Presidente della Corte di Appello.

rappresentando, pertanto, una realtà ben diversa rispetto a quella di una corte destinata ad essere comune alla quasi totalità degli Stati membri. Infine, la Corte del Benelux è chiamata a fornire un'interpretazione uniforme delle norme alla luce del *Benelux trademark agreement*, non sostituendosi alle corti nazionali, aspetto che la differenzia ulteriormente dal tribunale unificato dei brevetti.

Per un approfondito esame degli aspetti problematici sottesi all'attribuzione al tribunale unificato della natura di corte comune agli Stati membri si veda JAEGER T., *All back to square one? - An assessment of the latest proposals for a patent and court for the internal market and possible alternatives*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper, in IIC, 2012, p. 286 e ss. Sul parere 1/09 reso dalla Corte di Giustizia si veda quanto esposto nel secondo capitolo.

²¹ In merito ai due accordi menzionati si rimanda a quanto esposto nel secondo capitolo.

²² WADLOW C., *An historical perspective II: the Unified patent Court*, in PILA J., WADLOW C., *The unitary EU patent system*, Hart Publishing, Oxford and Portland (Oregon), 2015, p. 38.

²³ Sul parere 1/09 reso dalla Corte di Giustizia si veda quanto esposto nel secondo capitolo. Parte della dottrina continua a mostrarsi critica nei confronti delle scelte adottate, ritenendo che non siano idonee a soddisfare i requisiti imposti dalla Corte di Giustizia per la creazione di un tribunale comune agli Stati, nel parere 01/09. In tal senso si vedano, tra gli altri, HILTY R., JAEGER T., LAMPING M., ULLRICH H., *The Unitary Patent Package: 12 reasons for concern*, in *Chartered Institute of Patent Agents Journal*, 2012, p. 555; DI CATALDO V., *Concorrenza (o confusione) di modelli e concorrenza di discipline di fonte diversa nel brevetto europeo ad effetto unitario. Esiste un'alternativa ragionevole?*, in *Rivista di diritto industriale*, 2013, p. 316; ULLRICH H., *The European patent and its courts: an uncertain prospect and an unfinished agenda*, in IIC, 2015, p. 4.

La capacità processuale davanti al tribunale unificato è riconosciuta a tutte le persone fisiche o giuridiche che godano di capacità giuridica, secondo il proprio diritto nazionale. Possono avviare un'azione il titolare del brevetto ed il licenziatario²⁴. Ai sensi dell'articolo 48, le parti possono stare in giudizio con l'assistenza di un avvocato, abilitato all'esercizio del patrocinio secondo il diritto nazionale, o di un mandatario per i brevetti europei.

A chiusura del primo capo, contenente le disposizioni generali, l'articolo 4 dispone l'alternatività tra la tutela del brevetto unitario e la tutela dei brevetti europei tradizionali²⁵. A contrario, nulla dispone in merito alla protezione simultanea di un brevetto unitario ed un brevetto nazionale la cui possibile coesistenza è rimessa alle discipline nazionali, così come nel caso di coesistenza tra un brevetto europeo tradizionale ed un brevetto nazionale. L'articolo 139 della convenzione di Monaco prevede espressamente che sia lasciata agli Stati contraenti la facoltà di decidere se e a quali condizioni consentire il cumulo di protezione²⁶. In merito alla possibilità di cumulo tra brevetti unitari e brevetti nazionali la dottrina è divisa tra chi reputa che, per questioni di coerenza, gli Stati dovrebbero optare per la medesima soluzione adottata in seno alla convenzione di Monaco e chi reputa che, nel caso dei brevetti unitari, sia auspicabile la scelta a favore del cumulo tra le tutele che consentirebbe di rafforzare ed incentivare i sistemi di tutela brevettuale nazionali²⁷.

Alla luce della ricostruzione posta in essere, è possibile individuare nell'accordo due tipologie di norme di diritto sostanziale, quelle istituzionali e quelle organizzativo procedurali. La presenza di norme di diritto sostanziale collocate nell'accordo comprova la volontà di creare un sistema unitario, fortemente integrato sul piano materiale e procedimentale. Con riferimento alle norme sostanziali, è altresì opportuno evidenziarne una particolarità che consiste nel fatto che esse si applicano anche al

²⁴ La legittimazione ad agire è riconosciuta sia al licenziatario esclusivo che a quello non esclusivo, quest'ultimo a patto che vi sia il consenso del titolare del brevetto.

²⁵ L'alternatività della tutela si evince dal considerando 8 e dall'articolo 4.2 del regolamento 1257/2012. Come suesposto, resta salva la possibilità di chiedere la concessione di un brevetto europeo tradizionale per gli Stati che non aderiscano al sistema di tutela brevettuale unitaria.

²⁶ Solo un esiguo numero di Stati contraenti rappresentato da Austria, Ungheria, Polonia e i Paesi Scandinavi ha optato per consentire il cumulo di tutela. Il monitoraggio degli Stati contraenti che consentano il cumulo di tutela è reperibile al sito www.epo.org. L'Italia ha optato, in linea con la maggior parte degli Stati contraenti, per non consentire il cumulo. L'articolo 59 del codice di proprietà intellettuale, infatti, sancisce la preminenza del brevetto europeo tradizionale sul brevetto nazionale.

²⁷ Tra i sostenitori della scelta coerente con quanto previsto per la coesistenza tra brevetti europei tradizionali e brevetti nazionali si veda, tra tutti, SCUFFI M., *Il nuovo sistema europeo dei brevetti*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 25; tra i sostenitori della tesi opposta si veda LUGINBUEHL S., *An institutional perspective I: the role of the EPO in the Unitary (EU) patent system*, in PILA J., WADLOW C., *The unitary EU patent system*, Hart Publishing, Oxford and Portland (Oregon), 2015, p. 48.

brevetto europeo tradizionale, soggetto alla giurisdizione del tribunale unificato. In particolare, è stata estesa la disciplina degli effetti del brevetto e delle limitazioni²⁸.

Così delineato brevemente il nuovo sistema unitario, è possibile individuare due macro obiettivi sottesi alla sua creazione. Il primo concerne l'incremento del progresso scientifico e tecnologico, ritenuto fondamentale per lo sviluppo della società²⁹. Il secondo è lo sviluppo del mercato interno, da sempre uno dei principali obiettivi prefissati in ambito europeo. Al fine di favorire il perseguimento di tali obiettivi si è ritenuto necessario incrementare la tutela brevettuale in ambito europeo. L'incremento della tutela brevettuale si configura pertanto, allo stesso tempo, quale obiettivo e quale passaggio funzionale al perseguimento dei predetti obiettivi³⁰.

Il rafforzamento della tutela brevettuale è perseguito tramite la creazione di una tutela brevettuale uniforme, l'incremento del grado di sicurezza giuridica del sistema e l'agevolazione dell'accesso al sistema.

Con riferimento alla creazione di una tutela uniforme, il sistema è intervenuto nella predisposizione di una tutela sostanziale e giurisdizionale. Nell'ottica di incrementare la sicurezza giuridica del sistema, invece, è stata incrementata la certezza e la prevedibilità dei giudicati e si è ridotto il rischio di giudicati contrastanti. Inoltre, sono stati predisposti meccanismi volti a ridurre il fenomeno del *forum shopping*.

In merito all'agevolazione dell'accesso al sistema e alla riduzione della sua complessità, infine, sono stati predisposti meccanismi volti a ridurre i costi di gestione e mantenimento dei brevetti ed è stata semplificata la procedura.

²⁸ ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper, 2012, p. 49.

²⁹ Il merito al rapporto tra il progresso scientifico e tecnologico e lo sviluppo della società si rimanda a quanto nel primo capitolo.

³⁰ Il Considerando 4 del regolamento 1257/2012 indica gli obiettivi perseguiti dal nuovo sistema unitario: "la tutela brevettuale unitaria favorirà il progresso scientifico e tecnologico e il funzionamento del mercato interno, rendendo l'accesso al sistema più facile, meno costoso e giuridicamente più sicuro. Esso migliorerà altresì il livello della tutela brevettuale rendendo possibile l'ottenimento di una protezione brevettuale uniforme negli Stati membri partecipanti e l'eliminazione dei costi e della complessità a beneficio delle imprese dell'Unione". La formulazione del considerando porta il lettore a pensare che l'incremento del progresso scientifico e tecnologico, il funzionamento del mercato interno e il miglioramento della tutela brevettuale siano tutti obiettivi perseguiti nella creazione del nuovo sistema e si pongano su uno stesso piano. Ad un'attenta analisi, tuttavia, si ritiene di poter distinguere tra obiettivi e strumenti predisposti per la realizzazione degli stessi. In particolare, l'incremento del progresso scientifico e tecnologico e lo sviluppo del mercato interno si reputano obiettivi primari perseguiti tramite il ricorso allo sviluppo di una maggior tutela brevettuale, funzionale al loro perseguimento.

Si è scelto, in questa sede, di affrancarsi da un approccio giuspositivista ai tre atti che costituiscono il nuovo sistema per prediligere un'analisi fondata sul rapporto tra obiettivi prefissati e strumenti predisposti per il loro perseguimento.

1. La tutela brevettuale uniforme. Il brevetto con effetto unitario.

L'obiettivo di istituire una tutela brevettuale uniforme per favorire il progresso scientifico e tecnologico, nonché lo sviluppo del mercato interno ha richiesto un intervento sui titoli brevettuali esistenti. L'articolo 118 TFUE fa espressamente riferimento alla creazione di titoli europei, tuttavia, considerate le evidenti difficoltà nella creazione di un titolo brevettuale europeo, per la necessità di trovare un accordo tra gli Stati membri, si è optato per una soluzione di compromesso consistente nella creazione del c.d. effetto unitario.

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento 1257/2012, l'effetto unitario è un effetto accessorio³¹ attribuito, su espressa domanda del richiedente, al brevetto europeo così come regolato dalla convenzione di Monaco³². Ne deriva che debbano essere rispettati i requisiti di brevettabilità sanciti dalla convenzione di Monaco agli articoli 52 e seguenti³³. La nozione di effetto unitario evoca il fatto che non si tratti di un medesimo titolo valido in tutti gli Stati membri ma di un fascio di brevetti caratterizzato da una procedura di rilascio unificata e da una disciplina applicabile unitaria. Se pur generalmente diffuso, risulta, pertanto, improprio parlare di creazione di un nuovo titolo brevettuale europeo.

L'effetto unitario si attiva solo una volta che sia stata esperita, con esito positivo, la procedura davanti all'Ufficio europeo dei brevetti.

Nell'ottica di assicurare l'uniformità della tutela brevettuale, in linea con quanto sancito dall'articolo 118 TFUE, spicca tra i requisiti imposti per la concessione dell'effetto unitario, la necessità che vi sia identità di rivendicazioni³⁴. La difformità di rivendicazioni si verifica nel caso di anteriorità nazionali che, se invocate, possono condurre alla revoca del brevetto europeo ai sensi dell'articolo 139 della Convenzione di Monaco, e, conseguentemente, alla revoca dell'effetto unitario per effetto del

³¹ La natura accessoria dell'effetto unitario è sancita dal considerando 7 del regolamento 1257/12 che dispone che "l'effetto unitario attribuito a un brevetto europeo dovrebbe avere natura accessoria e si dovrebbe considerare come non prodotto nella misura in cui il brevetto europeo di base è stato revocato o limitato".

³² Per un approfondimento sulla convenzione di Monaco si veda quanto esposto nel secondo capitolo.

³³ In particolare si tratta del requisito di novità, attività inventiva e applicazione industriale. In merito, si veda quanto esposto nel secondo capitolo *infra* par. 2.1.1.

³⁴ Articolo 3 del regolamento 1257/2012.

richiamo operato dall'articolo 65 dell'accordo istitutivo del tribunale dei brevetti. Nonostante la centralità assunta dal requisito in esame, il dato letterale della norma fa sorgere alcune questioni interpretative, cui non è ancora stata data soluzione univoca.

In particolare, l'articolo 3 del regolamento 1257/2012, non chiarisce se le rivendicazioni necessarie siano quelle di tutti gli Stati aderenti alla cooperazione rafforzata o se siano necessarie le sole rivendicazioni per gli Stati che aderiscano alla cooperazione rafforzata e che abbiano già ratificato l'accordo sul tribunale dei brevetti, dal momento che solo a questi è effettivamente possibile estendere la validità dell'effetto unitario.

In merito, si ritiene possibile ipotizzare che la corretta interpretazione della norma sia quella coerente con quanto previsto dal regolamento di procedura e consti nella necessaria rivendicazione per tutti gli Stati aderenti alla cooperazione rafforzata³⁵. A tale conclusione si perviene analizzando quanto disposto dalla *Rule 5* in materia di diritto di opt out. La norma fa espressamente riferimento al fatto che siano necessarie le rivendicazioni negli Stati aderenti alla cooperazione rafforzata, indipendentemente dal fatto che essi abbiano o meno ratificato l'accordo sul tribunale unificato dei brevetti. Conseguentemente, per coerenza del sistema, sembra potersi affermare la stessa regola con riferimento all'articolo 3 del regolamento 1257/2012.

Un'ulteriore argomentazione a sottolineare quanto sia improprio parlare di un nuovo titolo di brevetto europeo si fonda sul fatto che l'ambito territoriale dell'effetto unitario è esteso a tutti gli Stati membri che, alla data della registrazione del brevetto, partecipino alla cooperazione rafforzata e abbiano aderito all'accordo istitutivo del tribunale dei brevetti³⁶. Pertanto, non coincide con il territorio dell'Unione europea³⁷.

Conseguentemente, le sorti del brevetto con effetto unitario in relazione a limitazioni, trasferimenti, revoche o estinzioni godono automaticamente di efficacia in tutti gli Stati che aderiscano al nuovo sistema.

Con riferimento all'estensione dell'effetto unitario è qui opportuno evidenziare un aspetto problematico in grado di limitare l'uniformità della tutela. Dal combinato disposto dell'articolo 3 con l'articolo 18 del regolamento 1257/2012, che disciplina l'estensione dell'effetto unitario, sorgono dubbi circa la possibilità di estendere automaticamente l'effetto unitario agli Stati che aderiscano alla cooperazione rafforzata o ratifichino l'accordo istitutivo del tribunale dei brevetti in un secondo momento rispetto alla registrazione dell'effetto unitario.

³⁵ Rules relating to Unitary Patent Protection, SC/D 1/15, adottato il 15 dicembre 2015, dalla Commissione *ad hoc* istituita presso il Consiglio dell'Ufficio europeo dei brevetti.

³⁶ Attualmente gli Stati che soddisfino entrambi i requisiti sono Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia Francia, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo, Svezia, Finlandia.

³⁷ Resta ferma, per il richiedente, la possibilità di estendere il brevetto europeo tradizionale, privo di effetto unitario, agli Stati che aderiscano alla Convenzione di Monaco.

Il dato letterale delle due norme sembra far propendere per una soluzione negativa dal momento che l'estensione automatica dell'effetto unitario potrebbe determinare il pregiudizio dei diritti di preuso già maturati. Eventualmente si potrebbe valutare la possibilità di un'estensione dell'effetto unitario *ex nunc*, con il mantenimento dei diritti di preuso maturati prima dell'adesione alla cooperazione rafforzata o della ratifica dell'accordo da parte dello Stato.

Tuttavia, questa ricostruzione comporterebbe illogicità nel sistema di tutela unitaria, determinando la coesistenza di brevetti europei con effetto unitario caratterizzati da una diversa efficacia territoriale. Data l'impossibilità di giungere ad una soluzione soddisfacente in via interpretativa, è auspicabile un intervento chiarificatore sul punto prima che il sistema diventi operativo.

L'uniformità della tutela brevettuale nel sistema unitario è garantita ulteriormente dall'estensione della portata dei diritti conferiti al titolare di un brevetto europeo con effetto unitario e delle limitazioni a tutto il territorio degli Stati membri partecipanti³⁸.

La definizione degli atti avverso i quali il brevetto unitario fornisce la tutela e delle limitazioni è rimessa al diritto nazionale dello Stato membro partecipante individuato in base al criterio di collegamento previsto all'articolo 7 del regolamento³⁹.

Viene meno, pertanto, la frammentarietà data dai confini nazionali. Parte della dottrina evidenzia che sia necessario distinguere tra efficacia dei diritti conferiti dall'effetto unitario ed efficacia delle singole privative nazionali che costituiscono il fascio di brevetti di cui consta il brevetto europeo tradizionale cui sia attribuito effetto

³⁸ I diritti di esclusiva conferiti al titolare di un brevetto europeo unitario sono elencati all'articolo 5 del regolamento. Il brevetto unitario conferisce il diritto di impedire a terzi il compimento di atti avverso i quali il brevetto fornisce tutela.

³⁹ Il terzo comma dell'articolo 5 richiama i criteri di collegamento disposti dall'articolo 7 del regolamento 1257/2012. È possibile ricorrere ai criteri di collegamento solo nel caso in cui lo Stato membro partecipante, designato dal criterio, aderisca alla cooperazione rafforzata e all'accordo sul tribunale unificato al momento del deposito della domanda di rilascio del brevetto europeo con effetto unitario. Il richiamo operato dall'articolo 5 è più ampio rispetto a quello dell'articolo 7, limitato alle discipline nazionali, dal momento che richiama tutta la normativa applicabile nello Stato membro individuato in base al criterio di collegamento dell'articolo 7. In caso contrario, la norma sarebbe incompatibile con il dettato dell'articolo 118 TFUE che impone l'uniformità di protezione, dal momento che determinerebbe una frammentazione della legge applicabile al brevetto. In tal senso si vedano GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, in HONORATI C., *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 15; MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, 2013, p.23, reperibile al sito www.ssrn.com.

unitario⁴⁰.

Ciò poiché l'effetto unitario non sarebbe di per sé in grado di estendere oltre i confini nazionali i brevetti nazionali, violando il principio di territorialità che li caratterizza ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Monaco⁴¹.

Il momento genetico dovrebbe essere pertanto scisso dal momento patologico per il quale, invece, è estesa la tutela tramite l'effetto unitario.

L'articolo 7 del regolamento, in linea con quanto previsto dai regolamenti concernenti gli altri diritti di proprietà intellettuale, equipara il brevetto unitario ai brevetti nazionali richiamando la disciplina sostanziale dei diversi Stati membri che aderiscono al sistema unitario nel caso in cui il richiedente abbia la residenza o la sede principale di attività in detto Stato al momento del deposito della domanda, o, in mancanza, una sede di attività nello Stato⁴². A questo riguardo, il richiamo operato dalla norma non si estende all'intero ordinamento nazionale comprensivo delle norme di diritto internazionale privato poiché queste ultime potrebbero comportare un rinvio ad una diversa legge nazionale. Analizzando con spirito critico la disposizione, si evidenzia che la scelta di operare un rinvio alle norme nazionali invece di delineare delle norme sostanziali uniformi, rischia di rivelarsi problematica dal punto di vista dell'applicazione⁴³. Infatti, possono sorgere difficoltà nell'interpretazione delle diverse leggi nazionali e può richiedere alti costi di consulenza che si rende necessaria data la complessità del rinvio. Questi inconvenienti si pongono in contrasto con gli stessi principi ispiratori della creazione della tutela unitaria.

È con riferimento alle ipotesi di contraffazione che emerge uno dei principali

⁴⁰ Si veda, in tal senso, JAEGER T., *All back to square one? - An assessment of the latest proposals for a patent and court for the internal market and possible alternatives*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper, in IIC, 2012, p. 292.

⁴¹ Sul principio di territorialità si veda quanto esposto nel primo capitolo.

⁴² Con riferimento al criterio di collegamento previsto all'articolo 7, si evidenzia che parte della dottrina ha fortemente criticato la scelta del criterio della residenza o sede quale collegamento sottolineando l'inadeguatezza nel caso in cui oggetto della controversia siano atti di contraffazione. Infatti, verrebbe a mancare il nesso con la condotta posta in essere dal momento che questa può essere tenuta anche in altri Stati. In alternativa, sarebbe stato auspicabile il ricorso al criterio del luogo in cui è avvenuta o potrebbe avvenire la contraffazione, in linea con quanto previsto nel regolamento 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali. Si veda, tra tutti, HONORATI C., *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, in HONORATI C., *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 142; ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 12-03, p. 52, reperibile al sito www.ssrn.com.

⁴³ Sulla portata del richiamo effettuato dall'articolo 7, si veda MÜLLER STOY T., PASCHOLD F., *European patent with unitary effect as property right*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, p. 850.

vantaggi offerti dalla tutela unitaria⁴⁴. Il fenomeno della contraffazione ha assunto dimensioni particolarmente gravi in ambito europeo, arrivando ad interessare tutti i settori produttivi. Nei casi di contraffazione in cui le porzioni della condotta siano poste in essere in diversi Stati, l'effetto unitario del brevetto europeo comporta che le condotte siano valutate unitariamente facilitando il riconoscimento della violazione.

La tutela tramite procedimenti paralleli propria del brevetto europeo tradizionale, invece, imponendo la valutazione della singola frazione di condotta compiuta nello Stato del procedimento, comportava spesso il rigetto delle domande per mancato compimento degli atti necessari a configurare la contraffazione.

È proprio questo, pertanto, uno dei profili in cui emerge maggiormente l'idoneità e la capacità della tutela uniforme di favorire il progresso scientifico e tecnologico dal momento che la lotta al fenomeno contraffattivo consente di incentivare gli investimenti in ricerca e sviluppo e l'immissione del prodotto dell'innovazione sul mercato.

Secondo i primi commentatori, l'uniformità del diritto brevettuale perseguita nel nuovo sistema trova un limite nell'assenza di una nuova regolamentazione della fase antecedente la concessione del brevetto, che avrebbe potuto sopperire alle mancanze della disciplina prevista dalla convenzione di Monaco⁴⁵. In particolare, sarebbe stato opportuno introdurre una nuova disciplina della teoria degli equivalenti la cui diversa interpretazione da parte dei giudici nazionali conduce, da sempre, a giudicati contrastanti.

Inoltre, è stata criticata l'assenza di una disciplina delle invenzioni poste in essere dai lavoratori dipendenti per le quali la convenzione di Monaco rimanda alle discipline nazionali⁴⁶. Si tratta, infatti, di un ambito caratterizzato da forti divergenze nelle tutele nazionali in grado di incidere sull'andamento del mercato interno inducendo le aziende a trasferire il settore della ricerca in Stati che accordino una minor tutela al dipendente⁴⁷.

⁴⁴ La nozione di contraffazione si ricava dalle norme della convenzione di Monaco e dall'accordo istitutivo del tribunale unificato e consiste nel produrre qualcosa al fine di scambiarla per l'originale. In tal senso WADLOW C., *'Hamlet without the prince': Can the Unitary Patent Regulation strut its stuff without Articles 6-8?*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2013, p. 208.

⁴⁵ KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, in *European Intellectual Property Rights*, 2014, p. 173.

⁴⁶ Articolo 60 della convenzione di Monaco.

⁴⁷ KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, in *European Intellectual Property Rights*, 2014, p. 174; DI CATALDO V., *Concorrenza (o confusione) di modelli e concorrenza di discipline di fonte diversa nel brevetto europeo ad effetto unitario. Esiste un'alternativa ragionevole?*, in *Rivista di diritto industriale*, 2013, p. 314.

1.1. Il principio di esaurimento e l'ambito territoriale.

Quale ulteriore effetto di un brevetto europeo unitario, l'articolo 6 del regolamento disciplina il principio di esaurimento dei diritti conferiti dal brevetto unitario, in linea con quanto disposto dall'articolo 29 dell'accordo istitutivo del tribunale dei brevetti⁴⁸. La norma sancisce una restrizione all'estensione di alcuni dei diritti conferiti tramite il brevetto unitario, limitandoli al primo atto di immissione dell'invenzione sul mercato. Il principio di esaurimento, di origine comunitaria, resta ancorato al territorio dell'Unione e, conseguentemente, il brevetto si esaurisce anche nel caso in cui venga immesso nel territorio di uno Stato membro che non abbia aderito alla cooperazione rafforzata. Il mancato collegamento tra l'esaurimento del brevetto e l'adesione degli Stati membri al nuovo sistema di tutela rischia di manifestarsi problematico e di richiedere l'intervento chiarificatore della Corte di Giustizia.

L'articolo 29 dell'accordo disciplina il principio di esaurimento stabilendo che il titolare del brevetto europeo, una volta messa in commercio l'invenzione, non potrà impedire che essa circoli liberamente all'interno del mercato unico, salvo non sussistano validi motivi di opposizione⁴⁹. La norma si coordina necessariamente con quanto disposto dall'articolo 6 del regolamento e prevede che la tutela riconosciuta al titolare del brevetto sia circoscritta al primo atto di messa in commercio dell'invenzione e non copre i successivi atti di circolazione del prodotto⁵⁰. La *ratio* del suo riconoscimento a livello europeo è il contemperamento del riconoscimento dei diritti di privativa ed il principio di libera circolazione delle merci ma tale principio è proprio anche degli ordinamenti nazionali che l'hanno adottato ritenendo che la soluzione contraria di riconoscimento di un potere assoluto di controllo sull'invenzione fosse dannosa per i mercati.

Il principio di esaurimento, così descritto, mantiene un parallelismo con quanto disposto in tema di esaurimento internazionale nel sistema statunitense che parimenti dispone che i diritti di esclusiva del titolare si esauriscano con la prima immissione sul mercato del bene, onde evitare un eccessivo controllo sul bene e l'interferenza sulla sua rivendita o uso. Il principio nel sistema statunitense, di creazione giurisprudenziale,

⁴⁸ Entrambe le norme riprendono quanto previsto dall'articolo 32 della convenzione di Lussemburgo. Per un approfondimento in merito al principio di esaurimento si veda quanto esposto nel primo capitolo.

⁴⁹ Sul principio di esaurimento si veda quanto esposto nel primo e secondo capitolo. Con riferimento ai motivi legittimi di opposizione, essi devono essere individuati alla luce dell'invenzione oggetto di brevetto. In merito, possono venire in soccorso i precedenti della Corte di Giustizia in materia di marchi dell'Unione europea, la cui disciplina prevedeva già la possibilità di limitazioni del principio di esaurimento.

⁵⁰ In merito alla disciplina del principio dell'esaurimento nel regolamento 1257/2012 si veda quanto *infra* par. 1.1.

ha trovato costante applicazione in ragione della sentita necessità di promuovere il progresso della scienza tutelando, parimenti, il mercato⁵¹.

1.1.2. Le licenze.

Un ulteriore aspetto di notevole interesse nella creazione di una tutela brevettuale uniforme in ambito europeo è rappresentato dalla disciplina delle licenze.

La proposta formulata dalla Commissione nel 2011 prevedeva l'assoggettamento del sistema delle licenze alla regola dell'estensione dell'efficacia a tutto il territorio del sistema unitario⁵².

Non soggiacciono a questa regola le licenze che possono avere efficacia limitata al territorio di uno o più Stati designati. Tale previsione è stata oggetto di forti critiche poiché ritenuta comprimere in maniera eccessiva i diritti del titolare del brevetto, determinando un aumento dei costi delle licenze e un effetto negativo sulla concorrenza. Per questo motivo, la previsione è stata oggetto di modifica ed è stata disposta la concepibilità della licenza per frazioni di territorio.

Nel nuovo regolamento 1257/2012 è stato possibile inserire unicamente la disciplina delle licenze di diritto, ossia di quelle licenze concluse al termine di un'offerta

⁵¹ Una delle prime pronunce in cui è stato affermato il principio è quella attinente al caso *Bloomer v. McQuewan*, 55 U.S. (1 How.) 539, 549 (1852). A questa, fanno seguito numerose pronunce costanti in tema di esaurimento dei diritti del titolare tra cui si rimanda, per una descrizione del principio e delle ragioni sottese alla necessità della sua osservanza, a *Henry v. A.B. Dick Co.*, 224 U.S. 1, 11–12 (1912); *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.*, 243 U.S. 502, par. 513 (1917); *Quanta Computer Inc. v. LG Electronics Inc.*, 553 U.S. 617, par. 634 (2008). Recentemente, il principio è stato ribadito dalla decisione *Impression products Inc. v. Lexmark International Inc.*, 581 U.S., (2017) in cui la Corte Suprema ha affermato che il titolare del brevetto esaurisce il proprio diritto con il contratto di vendita. La violazione di condizioni inserite nel contratto non configura una violazione del brevetto ma una mera ipotesi di responsabilità da inadempimento del contratto. Per un approfondimento in merito al principio di esaurimento nel sistema statunitense si vedano ERNST S.F., *Patent exhaustion for the exhausted defendant: should parties be able to contract around exhaustion in settling patent litigation?*, in *Journal of law, technology & policy*, 2014, p. 445 e ss.; DYK T. B., ERNST S. F., *Patents*, in HAIG R.L., *Business and commercial litigation in federal courts*, Thompson Reuters, 2016, §78:18.

⁵² Per una ricostruzione delle ragioni che hanno portato alla modifica si veda KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, in *European Intellectual Property Rights*, 2014, p. 176.

al pubblico depositata presso l'Ufficio europeo dei brevetti⁵³. Per questa tipologia di licenze è stata prevista una riduzione delle tasse di rinnovo, previsione che si inserisce nel quadro dei tentativi di incentivare la circolazione delle invenzioni per favorire il progresso⁵⁴.

L'efficacia delle licenze fa eccezione, pertanto, alla regola generale dell'effetto unitario, essendo possibile limitarne l'efficacia al territorio di uno o più Stati designati.

Le licenze obbligatorie, invece, restano disciplinate, con riferimento alle diverse frazioni nazionali, dalle legislazioni degli Stati membri che abbiano aderito al sistema unitario⁵⁵. Restano del pari assoggettate alla disciplina nazionale le licenze contrattuali, che non implicano trasferimento di titolarità del brevetto, cui sono equiparate le licenze di diritto⁵⁶.

L'assoggettamento delle licenze obbligatorie alle diverse discipline nazionali è uno dei punti ritenuto critico del nuovo sistema. Parte della dottrina, infatti, evidenzia che questo aspetto sia uno dei tanti che comproverebbe il fatto che il nuovo sistema unitario non sia in grado di aumentare l'indipendenza e l'autonomia del diritto europeo della proprietà intellettuale⁵⁷. Tale ricostruzione trova ulteriore avallo nel fatto che il progetto di convenzione sul brevetto comunitario e le proposte di regolamento del 2000 e del 2009 prevedevano espressamente una limitazione dell'ingerenza delle discipline nazionali ad un periodo transitorio.

La scelta si spiega se si considera che in materia di concessione di licenze obbligatorie risultava particolarmente complesso trovare un accordo tra gli Stati che riuscisse a condurre all'adozione di una disciplina sostanziale uniforme. Si è optato, così, per una soluzione di compromesso attribuendo priorità all'istituzione del nuovo sistema, se pur con alcune lacune.

Risulta, inoltre, di rilievo la disposizione all'articolo 15 del regolamento che sancisce che quest'ultimo non pregiudica l'applicazione del diritto della concorrenza e delle norme relative alla concorrenza sleale⁵⁸. Conseguentemente, le pratiche commerciali devono seguire un doppio vaglio che ne verifichi la liceità secondo quanto disposto dal regolamento e secondo il diritto europeo della concorrenza inteso in senso ampio.

⁵³ La norma consente al titolare del brevetto di depositare una dichiarazione per permettere a chiunque voglia di utilizzare l'invenzione come licenziatario, in cambio di adeguato corrispettivo.

⁵⁴ LANDI A., VENTURELLO M., *La circolazione del brevetto ad effetto unitario*, in *Contratto e impresa Europa*, 2014, p. 510.

⁵⁵ Si veda, in tal senso, il considerando 10 del regolamento 1257/2012.

⁵⁶ Articolo 8.2 del regolamento 1257/2012.

⁵⁷ PILA J., *An historical perspective I: the Unitary Patent package*, in PILA J., WADLOW C., *The unitary EU patent system*, Hart Publishing, Oxford and Portland (Oregon), 2015, p. 18.

⁵⁸ Sul rapporto tra i diritti di privativa intellettuale ed il diritto della concorrenza si veda quanto esaminato nel primo capitolo.

Inoltre, deve essere operato un controllo sulle pratiche poste in essere dal titolare di un brevetto per vedere se siano conformi a quanto disposto dall'articolo 101 e 102 TFUE.

La norma suscita particolare interesse se vista in relazione a quanto nel terzo comma dell'articolo 3 del regolamento che dispone che il brevetto unitario possa essere concesso in licenza in relazione all'intero territorio degli Stati membri partecipanti o in una parte di esso. La possibilità di frammentare le licenze determina una frammentazione del mercato interno che si pone in contrasto con l'obiettivo perseguito dal regolamento di favorire lo sviluppo del mercato interno⁵⁹. Pertanto, la previsione deve coordinarsi con quanto disposto dal diritto europeo della concorrenza e non può comportare un'ingiustificata suddivisione del mercato interno. Con riferimento alle licenze, deve essere preso in considerazione quanto disposto dal regolamento sugli accordi di trasferimento di tecnologia e dalle relative linee guida⁶⁰. Il quarto considerando del regolamento 316/2010 chiarisce che gli accordi di trasferimento di tecnologia, aventi ad oggetto la licenza per diritti tecnologici, favoriscono un più efficiente uso delle risorse e promuovono, così, la concorrenza consentendo di ridurre la duplicazione delle attività di ricerca e sviluppo. Pertanto, nel caso in cui una licenza, concessa sulla base dell'articolo 3.2 del regolamento 1257/2012, comporti una suddivisione del mercato interno, deve essere valutato se tale suddivisione sia o meno rispettosa di quanto sancito dal regolamento sugli accordi di trasferimento di tecnologia e delle norme in materia di mercato interno che consentono una frammentazione in ragione di un interesse superiore.

Ciò posto, in relazione all'introduzione del nuovo brevetto europeo con effetto unitario, l'articolo 15 appare di per sé sufficiente a coordinare il nuovo titolo brevettuale con il diritto europeo della concorrenza senza richiedere ulteriori interventi di coordinamento. La previsione della possibilità di limitazioni territoriali alla concessione delle licenze si pone in linea con quanto già disposto per le tipologie di brevetti già esistenti e non presenta caratteri di novità. Pertanto, risultano sufficienti i divieti già esistenti di frammentazione illegittima del mercato interno.

La portata fortemente innovativa dell'istituzione della tutela uniforme è data dalla creazione di un sistema di giurisdizione centralizzato.

⁵⁹ Si veda, in tal senso, il considerando 1 del regolamento 1257/2012.

⁶⁰ Regolamento (UE) n. 316/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia, in OJ L 93, 28.3.2014, p. 17 e ss.

1.2 La tutela brevettuale uniforme. Il tribunale unificato dei brevetti.

L'uniformità del diritto brevettuale è stata perseguita, altresì, attraverso l'istituzione di una giurisdizione unificata con competenza esclusiva.

Limitatamente ai brevetti europei, tradizionali ed unitari, ai sensi dell'articolo 32 dell'accordo, il tribunale ha competenza esclusiva in materia di azioni per violazione o minaccia di violazione, azioni di accertamento negativo⁶¹, azioni per misure cautelari e ingiunzioni, azioni di revoca, domande riconvenzionali di revoca, azioni per il risarcimento dei danni o indennizzi da protezione provvisoria⁶², azioni correlate all'utilizzazione dell'invenzione precedente la concessione del brevetto, azioni di compensazione per licenze di diritto⁶³ ed infine, azioni in materia di decisioni assunte dall'Ufficio europeo dei brevetti relative alla gestione del brevetto unitario⁶⁴. L'elenco è da intendersi tassativo, le azioni non contemplate restano di competenza dei tribunali nazionali.

L'ampiezza dell'ambito di cognizione attribuito al tribunale unificato consente di realizzare al meglio l'obiettivo primario del sistema unificato, realizzando l'unificazione del contenzioso brevettuale e limitando la proposizione di giudizi paralleli.

⁶¹ L'azione di accertamento negativo deve essere necessariamente proposta davanti alla divisione centrale e non impedisce al titolare del brevetto di proporre, entro tre mesi, un'azione di contraffazione davanti ad una qualsiasi sezione locale competente. La proposizione dell'azione di contraffazione determina la sospensione dell'azione di accertamento negativo. La scelta di concentrare le azioni di accertamento davanti alla divisione centrale risponde all'esigenza di evitare il fenomeno del *forum shopping*.

⁶² Ai sensi dell'articolo 67 dell'accordo, la domanda di brevetto gode di una protezione provvisoria analoga a quella conferita dal brevetto nazionale già concesso. Nel caso in cui una disciplina nazionale accordi una tutela ulteriore rispetto a quella indennitaria, il richiedente potrà adire l'autorità giudiziaria nazionale per proporre domande diverse da quella di natura risarcitoria o indennitaria. In tal caso, i rapporti tra le azioni instaurate dinanzi alle autorità nazionali ed il tribunale unificato sono regolati dalle norme in materia di litispendenza e connessione del regolamento *Bruxelles I bis*. Eventuali conflitti possono essere sottoposti in via di interpretazione pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

⁶³ Le azioni di compensazione sono proponibili davanti alla divisione locale o regionale dello Stato membro che aderisca all'accordo, in cui il convenuto abbia la residenza o la sede principale di attività.

⁶⁴ Per una ricostruzione delle materie di competenza esclusiva si vedano, tra gli altri, CERULLI IRELLI V., *Il tribunale unificato dei brevetti: rischi e compatibilità con il nostro ordinamento*, in *Il diritto industriale*, 2013, p. 399; FERRARI F., *Il sequestro nell'anima: natura e funzione del sequestro in materia di proprietà intellettuale*, in *I Quaderni di AIDA*, 2016, p. 58; MAYR C. E., *L'accordo istitutivo del tribunale unificato dei brevetti*, in *Studium Iuris*, 2017, p. 817; SCUFFI M., *Il nuovo sistema europeo dei brevetti*, Giuffrè, 2017, p. 78 e ss.

Il tribunale unificato ha competenza esclusiva in materia di contraffazione, sia per le ipotesi di accertamento positivo che negativo⁶⁵. Inoltre, il tribunale è competente a conoscere le domande riconvenzionali proposte in tali procedimenti⁶⁶. Il tribunale ha altresì competenza esclusiva in materia cautelare, questa previsione segna un'evoluzione rispetto al precedente progetto *European Patent Litigation Agreement* nel quale questa competenza era concorrente tra tribunale unificato e tribunali nazionali⁶⁷.

Con riferimento alle controversie in materia di contraffazione di brevetti europei tradizionali, esse sono attratte nella giurisdizione del tribunale unificato ma l'esame deve necessariamente essere condotto per ogni frazione di condotta posta in essere in ogni Stato. Aspetto che può avere un effetto dirompente nel caso di contraffazioni *cross border*. Nel caso di giudizi di contraffazione di brevetti europei tradizionali, è esclusa la possibilità di sindacato della Corte di Giustizia in via pregiudiziale sull'interpretazione della disciplina contenuta nell'accordo.

Sono altresì devolute alla competenza esclusiva le cause relative alla revoca e alla nullità dei brevetti, proposte in via principale o riconvenzionale. Con riferimento alle cause in materia di validità il tribunale gode di competenza esclusiva anche rispetto alle

⁶⁵ La scelta di attrarre nella competenza di un tribunale unificato i casi in materia di contraffazione, ambito principale del contenzioso brevettuale, è da sempre uno degli obiettivi principali perseguiti dagli Stati e alla base della scelta stessa di istituire una tutela unitaria. La ragione di questo intento si rinviene nella necessità di eliminare il fenomeno del *forum shopping* tra corti. La medesima esigenza è ora sentita in ambito statunitense con riferimento alle ipotesi di *patent troll*, ragione per cui la Corte Suprema ha iniziato a delineare criteri di collegamento più stringenti tra i detentori di brevetti e le sedi in cui possano presentare ricorso. Con *patent troll* si fa riferimento alla prassi, diffusa negli Stati Uniti, di alcune imprese o singoli individui di acquisire brevetti non per svilupparne l'invenzione ma con il solo scopo di lucrare sulle azioni di contraffazione dello stesso. Gli attori avevano la facoltà di radicare i contenziosi relativi allo stesso brevetto in tutte le giurisdizioni federali, potendo scegliere di volta in volta quella che avesse mostrato un maggior *favor* nel riconoscimento dell'asserita violazione. Ad esempio, spesso le cause di contraffazione per violazione di brevetti aventi ad oggetto innovazioni tecnologiche erano radicate presso la *Eastern District Court of Texas*, ritenuta favorevole dal momento che il distretto non aveva un'industria tecnologica sviluppata. Recentemente la Corte Suprema si è espressa sul punto stabilendo che i titolari dei brevetti possono radicare la causa solo dove i presunti contraffattori abbiano la loro sede d'affari, o nel *locus commissi delicti*. La scelta manifesta la volontà, anche in ambito statunitense di limitare il fenomeno del *forum shopping*. Si veda, in tal senso, *TC Heartland v. Kraft Foods*, 581 U.S. (2017).

⁶⁶ L'articolo 32 elenca le sole azioni di rivendica. Parte della dottrina reputa che la domanda riconvenzionale di contraffazione sia proponibile davanti ai giudici degli Stati membri, ferma restando la possibilità di proporre procedimenti paralleli.

⁶⁷ Sul progetto EPLA si veda quanto esposto nel secondo capitolo.

giurisdizioni degli Stati che non aderiscono all'accordo. La competenza concorre, però, con la competenza in via amministrativa attribuita all'Ufficio europeo dei brevetti⁶⁸.

I brevetti unitari restano, infatti, soggetti al procedimento di opposizione dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti ai sensi dell'articolo 99 della convenzione di Monaco. Tuttavia, la competenza nel caso di appello ad una decisione assunta dall'Ufficio europeo dei brevetti è attribuita in via esclusiva al tribunale unificato⁶⁹. In ragione di tale differenza rispetto all'appellabilità dei brevetti europei tradizionali⁷⁰, il comitato ristretto ha optato per la costituzione presso l'Ufficio europeo dei brevetti di una Commissione *ad hoc* per l'esame delle questioni relative ai brevetti unitari⁷¹.

Altro aspetto che suscita particolare interesse, è la previsione della facoltà di optare per la c.d. biforcazione, ossia di scindere l'esame delle questioni di validità da quelle di contraffazione. L'articolo 33 dispone che la divisione locale o regionale davanti alla quale sia proposta un'azione di contraffazione possa esaminarla o possa sospendere il procedimento nel caso in cui sia promossa una domanda riconvenzionale che deve essere deferita alla divisione centrale⁷². Nel sistema del tribunale unificato la biforcazione è a discrezione della divisione locale o regionale. Il meccanismo della biforcazione è proprio del sistema processuale tedesco, in cui si configura come meccanismo obbligatorio di esame delle controversie, ed ha caratterizzato il sistema della convenzione sul brevetto comunitario del 1975. L'accordo sul brevetto europeo ed i progetti di regolamenti, invece, prevedevano una ripartizione tra livello locale e livello centralizzato di giurisdizione basata sul grado di giudizio, ritenendo la biforcazione eccessivamente rischiosa in termini di possibilità di giudizi contrastanti. Ad un primo esame, la scelta di mantenere la possibilità di biforcazione nel nuovo sistema unificato, se pur con carattere meramente facoltativo, appare discutibile dal momento che incrementa il rischio di interpretazioni contraddittorie del medesimo brevetto nonché che si delineino prassi differenti a seconda della cultura giuridica dei

⁶⁸ Con riferimento ai rapporti tra la giurisdizione del tribunale unificato e la competenza amministrativa attribuita all'Ufficio europeo dei brevetti si veda LANCASTER D., MENNEN A., GILBERT P., *Virgin Atlantic Airways Ltd v Zodiac Seats UK Ltd: implications for stays in English patent proceedings*, in *European Intellectual Property Right*, 2013, 609 ss.; LUGINBUEHL S., *An institutional perspective I: the role of the EPO in the Unitary (EU) patent system*, in PILA J., WADLOW C., *The unitary EU patent system*, Hart Publishing, Oxford and Portland (Oregon), 2015, p. 52 e ss.; ENGLAND P., *Parallel patent proceedings between the European Patent Office and UK courts*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2015, p. 515 ss.

⁶⁹ La competenza esclusiva del tribunale unificato si evince dagli articoli 31.1 lett. i e 47.7 dell'accordo.

⁷⁰ Le decisioni assunte dall'Ufficio europeo dei brevetti in merito ai brevetti europei tradizionali sono appellabili davanti ad una commissione *ad hoc* istituita presso l'Ufficio europeo.

⁷¹ La possibilità di istituire un comitato ad hoc è concessa dall'articolo 143.2 della convenzione di Monaco.

⁷² Articolo 33.3 lett. b dell'accordo per la costituzione di un tribunale unificato dei brevetti.

giudici che compongono le diverse divisioni⁷³. Inoltre, altro aspetto che induce a criticare la scelta a favore della biforcazione è che il timore che la biforcazione comportasse un incremento dei costi di giudizio tale da tradursi in un ostacolo per l'accesso alla giustizia per le piccole e medie imprese è stato uno dei motivi che ha comprato il fallimento del progetto di convenzione sul brevetto comunitario. Pur evidenziando che sono state adottate delle forme di tutela a protezione delle parti, non è chiaro come mai si sia scelto di introdurre nuovamente il meccanismo nel nuovo sistema⁷⁴. È possibile ricondurre tale scelta alla forte influenza degli esperti di proprietà intellettuale tedeschi nelle commissioni di lavoro per il nuovo sistema unitario, tuttavia, in considerazione del carattere facoltativo, resta da valutare se nella pratica il meccanismo sarà effettivamente utilizzato.

Una deroga alle regole che sanciscono la giurisdizione esclusiva deriva dalla previsione di un periodo transitorio di sette anni dalla data dell'entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 83 dell'accordo⁷⁵. Nel corso del periodo transitorio, la giurisdizione del tribunale unificato è alternativa a quella degli organi nazionali, infatti il ricorrente può esercitare il diritto di *opt out* con il quale rinuncia alla competenza esclusiva del tribunale unificato a favore dei giudici nazionali⁷⁶.

⁷³ WADLOW C., *An historical perspective II: the Unified Patent Court*, in PILA J., WADLOW C., *The unitary EU patent system*, Hart Publishing, Oxford and Portland (Oregon), 2015, p. 41. La critica secondo la quale la facoltà di biforcazione comporta il rischio che nascano prassi differenti a seconda della cultura giuridica dei giudici che compongono le divisioni appare mitigata dal fatto che quasi tutti i Paesi europei, ad eccezione della Germania che ha familiarità con l'istituto, sono apparsi sfavorevoli alla gestione separata delle cause di validità e contraffazione.

⁷⁴ Tra i meccanismi che possono tradursi in una maggior tutela delle parti in causa rispetto al sistema della convenzione sul brevetto comunitario si annoverano la natura meramente facoltativa della biforcazione ed il fatto che, ai sensi dell'articolo 33 dell'accordo, possa essere posta in essere solo una volta sentite le parti in causa.

⁷⁵ L'articolo 83 dispone che dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, il comitato amministrativo sia tenuto a svolgere una consultazione ed uno studio sui primi anni di funzionamento del sistema. Al termine, qualora lo reputi necessario, può adottare la decisione di estendere fino ad ulteriori sette anni il periodo transitorio.

⁷⁶ Il diritto di *opt out*, diritto soggettivo di chi detiene il brevetto di rinunciare alla giurisdizione unitaria, è esercitato a mezzo di notifica alla cancelleria del tribunale unificato ed ha effetto dall'iscrizione nell'apposito registro. Il contenuto e la forma della notifica sono liberi, l'unico limite imposto è il fatto che il diritto di *opt-out* deve essere esercitato per l'intero brevetto europeo non unitario, e non può essere esercitato solo con riferimento ad alcuni Stati. Se, prima dell'iscrizione, è stata proposta un'azione davanti al tribunale unificato, l'*opt out* espresso è inefficace. Con lo stesso procedimento, il titolare può revocare il diritto di *opt out*.

La norma ha suscitato non pochi dubbi in relazione alla portata del diritto di *opt out*⁷⁷. In particolare, ci si è chiesti se la scelta a favore della giurisdizione nazionale comportasse la disapplicazione di tutta la disciplina contenuta nell'accordo sul tribunale unificato e, conseguentemente, anche della disciplina sostanziale a favore di quella nazionale. Parte della dottrina era a favore di un'interpretazione rigorosa che escludesse l'applicazione delle norme sostanziali contenute nell'accordo, dal momento che il loro ambito applicativo è strettamente connesso alla creazione di un sistema di giurisdizione unificata⁷⁸. Questa ricostruzione trovava, poi, conferma in una nota emessa dal *Preparatory Committee* nel 2014. Tuttavia, parte della dottrina ha evidenziato l'illogicità e gli errori interpretativi dell'opinione espressa dal *Preparatory Committee*, oltre al fatto che l'opinione stessa non ha valore vincolante per gli Stati⁷⁹. In particolare, è stato evidenziato che la ricostruzione fornita contrasta con l'articolo 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati sia con riferimento ad un'interpretazione letterale che ad un'interpretazione che tenga conto del contesto in cui è inserita la norma. Conseguentemente, la corretta ricostruzione della natura del diritto di *opt out* è quella di una clausola di scelta del foro e non di una clausola di scelta della legge applicabile, determinando, così, l'applicazione delle norme sostanziali dell'accordo da parte dei tribunali nazionali⁸⁰.

⁷⁷ YARSKY J. K., *Hastening harmonization in European Union patent law through a preliminary reference power*, in *Boston College International and Comparative Law Review*, 2017, p. 182 e ss.

⁷⁸ Secondo i sostenitori di questa tesi, dal combinato disposto degli articoli 3 e 83 emergerebbe che il periodo transitorio si pone quale eccezione all'applicabilità dell'intero accordo e non della sola giurisdizione. Pertanto, l'applicazione delle norme sostanziali dell'accordo da parte dei giudici nazionali può arrecare un pregiudizio all'uniformità del sistema. A favore di questa tesi HONORATI C., *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, in HONORATI C., *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 150.

⁷⁹ Sul punto si veda TILMAN W., *The transitional period of the Agreement on a Unified Patent Court*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2014, p. 577.

⁸⁰ L'articolo 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati indica, quale primo approccio interpretativo, l'interpretazione letterale della norma. A questo riguardo, l'articolo 83 dell'accordo prevede che l'azione possa essere ancora promossa davanti ai giudici nazionali competenti ma non impone questa scelta. Questo implica che la norma abbia introdotto nel sistema una clausola di scelta del foro che consente al ricorrente di scegliere tra due fori alternativi. Inoltre, ai sensi dell'articolo 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, l'interpretazione letterale della norma incontra i limiti del comune significato attribuito ai termini utilizzati. Conseguentemente, avendo riguardo alle clausole di scelta del foro in materia brevettuale disciplinate dal Regolamento Bruxelles I bis, si evince che la clausola si limita a consentire la scelta del foro in cui radicare la causa ma non incide sulla legge applicabile alla fattispecie. Altro termine degno di attenzione, è quello inserito nel terzo comma dell'articolo 83 che fa riferimento al fatto che il ricorrente possa rinunciare alla 'competenza esclusiva

Ulteriore conseguenza dell'esercizio del diritto di *opt out* è che le corti nazionali saranno chiamate ad applicare solo la disciplina nazionale e non potranno applicare le disposizioni dell'accordo. In merito all'interpretazione della norma, in dottrina sono state sostenute due tesi contrapposte. Secondo parte della dottrina, la norma deve essere intesa nel senso che i tribunali nazionali possono essere aditi in alternativa rispetto al tribunale unificato, per tutte le materie di competenza esclusiva di quest'ultimo. Altra parte della dottrina, invece, reputa che la competenza dei tribunali nazionali durante il periodo transitorio sia limitata alle sole azioni per violazione, revoca o accertamento di nullità di brevetti europei⁸¹. Una volta esercitato l'*opt out*, si impedisce l'intervento di qualsiasi natura del tribunale unificato e la causa resta radicata davanti alla corte nazionale anche allo scadere del periodo transitorio, in virtù del principio della *perpetuatio iurisdictionis*⁸².

Le ragioni che possono indurre la scelta a favore di una corte nazionale durante il periodo transitorio sono molteplici⁸³. Innanzitutto, il ricorrente è agevolato dal relazionarsi con una corte di cui conosce già il funzionamento ed ha, quindi, familiarità. Inoltre, nel caso di controversie in tema di validità del brevetto, il ricorso alle corti nazionali consente che un'eventuale dichiarazione di nullità del brevetto sia limitata alla frazione nazionale di brevetto, e non infici le altre porzioni dello stesso⁸⁴. Infine, la scelta può avvenire in base al costo dei procedimenti, indubbiamente più ridotto nel

del tribunale', tale riferimento è da intendersi, secondo parte della dottrina, alla sola giurisdizione e non comporta l'esclusione di tutto quanto il sistema unificato. Per una disamina approfondita delle argomentazioni a sostegno dell'interpretazione secondo la quale l'esercizio del diritto di *opt out* determina una mera scelta del foro si veda TILMAN W., *The transitional period of the Agreement on a Unified Patent Court*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2014, p. 575 e ss.

⁸¹ Questa tesi si basa sul fatto che l'articolo 83 non riporta pedissequamente l'elenco di azioni previsto dall'articolo 32 che disciplina la competenza esclusiva del tribunale unificato. A favore di questa tesi PINCKNEY R., *Understanding the transitional provisions of the Agreement on the Unified Patent Court*, in *European Intellectual Property Right*, 2015, p. 269.

⁸² Per una ricostruzione si vedano BOSSHARD M., *L'entrata in vigore del pacchetto sul brevetto unitario: il regime transitorio e la dichiarazione di opt out*, in HONORATI C., *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 221; ULLRICH H., *The European patent and its courts: an uncertain prospect and an unfinished agenda*, in *IIC*, 2015, p. 2; JAEGER T., *What's in the unitary patent package?*, *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-08*, 2009, p. 17, reperibile al sito www.ssrn.com; SCUFFI M., *Il nuovo sistema europeo dei brevetti*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 42 e ss.

⁸³ CONTI M., *Brevetti e modelli di utilità. L'Italia e i progetti UP e UPC: dentro o fuori?*, in *Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in proprietà industriale*, 2013.

⁸⁴ Cosa che avverrebbe, invece, nel caso di dichiarazione di nullità pronunciata dal tribunale unificato dei brevetti.

caso di procedimento nazionale⁸⁵.

L'articolo 2 lett. g fornisce la nozione di brevetto, da questa è possibile evincere che la cognizione esclusiva del tribunale si estende anche alle cause relative ai brevetti europei tradizionali, e alle relative porzioni nazionali, che siano stati concessi dopo l'entrata in vigore dell'accordo. Tuttavia, residuano degli spazi di cognizione delle giurisdizioni nazionali degli Stati aderenti nel caso di materie escluse dalla cognizione del tribunale unitario, che si evincono a contrario dall'articolo 32 dell'accordo, e delle controversie relative a porzioni di brevetti europei valide in Stati che non aderiscano all'accordo⁸⁶. Inoltre, restano di competenza delle giurisdizioni nazionali le controversie relative ai brevetti europei che siano sorte durante il regime transitorio.

1.2.1 La competenza internazionale del tribunale unificato ed i criteri di riparto di giurisdizione.

La creazione del nuovo tribunale unificato con competenza esclusiva ha reso necessarie alcune modifiche al regolamento *Bruxelles I bis* per disciplinare le questioni di giurisdizione che possono sorgere tra il tribunale unificato e i tribunali nazionali degli Stati che non aderiscono al sistema di tutela unitaria⁸⁷. Infatti, il regolamento *Bruxelles I bis* non contemplava rapporti con tribunali comuni agli Stati ma si limitava a

⁸⁵ La bozza di regolamento relativa ai costi delle cause davanti al tribunale stima in 11.000 euro il costo del contributo per una causa di contraffazione dal valore inferiore ai 500.000 euro. A questi costi vanno aggiunti quelli relativi ai professionisti incaricati. La tematica dei costi del contenzioso è oggetto di particolare attenzione poiché sono ritenuti proibitivi per le piccole e medie imprese rispetto ai costi del contenzioso nazionale. Tuttavia, l'attuale sistema costituito dalla Convenzione di Monaco, imponendo la duplicazione di giudizi nazionali, non risulta necessariamente più economico e comporta un'ingiustificata differenza di costi di accesso alla giustizia.

⁸⁶ A titolo esemplificativo, restano di competenza esclusiva dei tribunali nazionali le controversie in materia di trasferimenti di brevetti, licenze contrattuali e obbligatorie, rivendicazione della titolarità del brevetto nei confronti dell'usurpatore.

⁸⁷ L'attuale articolo 31 dell'accordo, rinvia alla disciplina del regolamento *Bruxelles I bis* e della convenzione di Lugano per la risoluzione delle questioni di giurisdizione tra la nuova corte e le corti nazionali. La necessità di una modifica al regolamento è stata avvertita fin da subito dalla Commissione ed è stata formalizzata nel 2013. Si veda Commissione, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 26 luglio 2013, COM(2013)554 final. Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in OJ L 351, 20.12.2012, p. 1 e ss.

disciplinare i rapporti tra giurisdizioni nazionali. Ai sensi dell'articolo 89 dell'accordo, l'adeguamento del regolamento è condizione necessaria per l'entrata in vigore dello stesso accordo⁸⁸. L'adeguamento è stato posto in essere tramite l'adozione del regolamento 542/2014, entrato in vigore il 30 maggio 2014, che ha introdotto quattro nuovi articoli nel regolamento *Bruxelles I bis*⁸⁹.

Il nuovo articolo 71 *bis* equipara, per la materia civile e commerciale, le autorità giurisdizionali comuni agli Stati membri alle autorità nazionali. In particolare, la norma chiarisce che si intendono autorità giurisdizionali comuni a più Stati membri il tribunale unificato dei brevetti e la Corte di Giustizia del Benelux, istituita nel 1965.

Ai sensi dell'articolo 71 *ter*, il tribunale unificato è competente per tutte le controversie che, applicando i criteri di collegamento del regolamento *Bruxelles I bis*, sarebbero attribuite ai tribunali nazionali degli Stati aderenti al sistema unificato⁹⁰.

Uno degli aspetti di maggior interesse della nuova disciplina è l'estensione della competenza nel caso di convenuti di Stati terzi rispetto all'Unione. Questa esigenza era stata evidenziata già dalla Commissione nella proposta del 2013⁹¹. Inoltre, la

⁸⁸ In merito si veda quanto esposto nell'introduzione del presente capitolo. L'articolo 2 del regolamento 542/2014 dispone che il regolamento sia applicabile dal 10 gennaio 2015. La data è la medesima prevista per l'entrata in vigore delle modifiche al regolamento *Bruxelles I* apportate dal regolamento *Bruxelles I bis*.

⁸⁹ Regolamento (UE) n. 542/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 1215/2012 per quanto riguarda le norme da applicare con riferimento al Tribunale unificato dei brevetti e alla Corte di giustizia del Benelux, in GU L 163, 29.5.2014, p. 1 e ss. Per un approfondimento sulle modifiche apportate dal regolamento 542/2014 si veda DE MIGUEL ASENSIO P. A., *Regulation 542/14 and the international jurisdiction of the Unified Patent Court*, in IIC, 2014, p. 871 e ss.; IGLESIAS BUHIGUES J. L., *Derecho internacinal privado, patente europea con efecto unitario y Tribunal Unificado de Patentes*, in PONS M., *La unificación convencional y regional del Derecho internacional privado*, Pellisé, Madrid, 2014, p. 145 e ss.

⁹⁰ Con riferimento ai criteri di collegamento si evidenzia che il criterio di collegamento per eccellenza previsto dal regolamento *Bruxelles I bis* è quello del domicilio del convenuto. È possibile, tuttavia, che questo criterio ponga dei problemi di coordinamento con il criterio stabilito dall'articolo 62 del regolamento 1215/2012. La norma da ultimo citata, infatti, regola l'individuazione del domicilio delle persone fisiche stabilendo il ricorso al criterio della *lex fori*. Tuttavia, nel caso del tribunale unificato, suddiviso in molteplici divisioni locali che costituiscono un'appendice dell'organo giurisdizionale ma non sono dotati di autonomia, non è applicabile il criterio della *lex fori*. Per una ricostruzione delle possibili questioni connesse alla mancanza di autonomia delle divisioni locali e all'applicabilità del criterio della *lex loci* si veda LUGINBUHEL S., STAUDER D., *Application of Revised Rules on Jurisdiction under Brussels I Regulation to patent lawsuits*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2015, p. 141 e ss.

⁹¹ Commissione, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e

competenza è stata estesa a tal punto da consentire al tribunale unificato l'emissione di provvedimenti provvisori, anche di natura cautelare, anche qualora la competenza a conoscere del merito della controversia spetti a Stati terzi.

La competenza del tribunale unificato è estesa, altresì, alle controversie in cui il convenuto non abbia il domicilio nel territorio di uno Stato membro ma non sia possibile individuare una diversa competenza sulla base dei criteri di collegamento del regolamento. In questi casi, l'articolo 33 dell'accordo dispone che la competenza sia attribuita alla divisione locale o regionale individuata in base al criterio del *locus commissi delicti* e, in mancanza, davanti alla divisione centrale.

Il regolamento *Bruxelles I bis* contiene una disposizione, mantenuta dal precedente regolamento *Bruxelles I*, in materia di validità del brevetto che attribuisce, in caso di controversie in materia di validità, la competenza esclusiva ai tribunali nazionali dello Stato membro cui appartenga il brevetto⁹². Conseguentemente, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 24 del regolamento *Bruxelles I bis* e dell'articolo 71 *ter* dell'accordo, il tribunale unificato avrà sempre giurisdizione per le controversie in materia di validità dei brevetti europei unitari e dei brevetti europei per le frazioni degli Stati non aderenti al sistema di giurisdizione unificata⁹³.

Al generale criterio del domicilio del convenuto si affiancano ulteriori criteri per l'individuazione dei fori alternativi, tra cui rileva la possibilità per le parti di prorogare la competenza⁹⁴.

l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 26 luglio 2013, COM(2013)554 final. La Commissione ha sottolineato che l'estensione della competenza a convenuti di Stati terzi incontra il limite dell'accordo tra l'unione e il Regno di Danimarca del 2005 e la convenzione di Lugano del 2007 per quanto concerne i convenuti svizzeri, norvegesi e islandesi. Il 19 ottobre del 2005 è stato concluso con la Danimarca un accordo concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, entrato in vigore il 1° luglio 2007. L'accordo persegue lo scopo di estendere l'applicazione delle disposizioni del regolamento Bruxelles I ai rapporti con la Danimarca per garantire l'applicazione e l'interpretazione uniforme delle disposizioni del regolamento e delle misure di attuazione. Analogamente, la convenzione di Lugano del 2007, conclusa tra la Comunità europea, la Danimarca e gli Stati parte dell'Associazione europea di Libero Scambio, c.d. EFTA (Norvegia, Islanda e Svizzera), disciplina la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La convenzione ha sostituito la precedente convenzione del 1988, innovandola sulla base del modello del regolamento Bruxelles I.

⁹² Articolo 24 del regolamento 1215/2012.

⁹³ Le porzioni di brevetto europeo di Stati non aderenti all'accordo istitutivo del tribunale unificato dei brevetti restano, invece, di competenza dei rispettivi organi giurisdizionali nazionali.

⁹⁴ La possibilità di prorogare la competenza del tribunale si riflette, in maniera speculare, nella possibilità per le parti di prorogare la competenza ad una diversa divisione rispetto a quella designata secondo i

Infine, un'ulteriore ipotesi di estensione della competenza alle controversie in cui il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro è prevista nel caso in cui il convenuto abbia dei beni⁹⁵ in uno Stato membro che aderisca al sistema unitario e la controversia abbia uno stretto collegamento con detto Stato. Al ricorrere di tali presupposti, e nel caso in cui i criteri di collegamento attribuiscono la competenza al tribunale unificato, la controversia in materia di violazione di un brevetto può essere proposta dinanzi al tribunale unificato sia nel caso in cui la violazione abbia prodotto danni nel territorio dell'Unione sia che li abbia prodotti all'esterno⁹⁶. La scelta di considerare la presenza di beni quale valido elemento in sostituzione del fatto che il convenuto si trovi in uno Stato membro, si spiega in ragione del fatto che garantisce che la decisione possa essere eseguita nello Stato in cui è emessa. Con riferimento al tribunale unificato dei brevetti, il fatto che la competenza si basata sul luogo di ubicazione dei beni consente una maggior attrazione delle cause nella competenza del tribunale consentendo una maggior tutela nei confronti di convenuti di Stati terzi che violino un brevetto europeo valido in Stati membri e non⁹⁷.

Questo criterio suscita particolare interesse perché si pone in contrasto con la costante tesi della Corte di Giustizia che per ragioni di prevedibilità e corretta amministrazione della giustizia ha da sempre reputato che la competenza debba essere attribuita, sulla base della concretizzazione del danno, ai giudici dello Stato membro in cui il diritto in causa è tutelato⁹⁸. Dal momento che questi, per ragioni di prossimità,

normali criteri di collegamento. Proroga possibile ad eccezione dei casi in cui sia competente la divisione centrale, come ad esempio in ipotesi di controversie aventi ad oggetto le decisioni assunte dall'Ufficio europeo dei brevetti.

⁹⁵ La proposta di regolamento formulata dalla Commissione prevedeva la precisazione che il valore dei beni dovesse essere non trascurabile rispetto al valore della pretesa.

⁹⁶ La cognizione del tribunale unificato viene quindi estesa rispetto a quella cui spetterebbe se si applicasse il criterio del *locus commissi delicti*, che non consente il radicamento della causa presso il tribunale unificato nel caso di danni arrecati dalla contraffazione di frazioni di brevetto europeo efficaci in Stati che non sono membri dell'Unione. Questo criterio di collegamento è stato oggetto di forti critiche da parte della dottrina che l'ha ritenuto esorbitante. Tra tutti si veda DE MIGUEL ASENSIO P. A., *Regulation 542/14 and the international jurisdiction of the Unified Patent Court*, in *IIC*, 2014, p. 881 e ss. Con riferimento al requisito della presenza di beni sul territorio di uno Stato membro, il Considerando 7 del regolamento *Bruxelles I bis* precisa che i beni non devono essere collegati alla controversia, ma il loro valore dovrebbe essere non trascurabile.

⁹⁷ Commissione, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 26 luglio 2013, COM(2013)554 final, p. 7.

⁹⁸ Si vedano, tra tutte, le cause della Corte di Giustizia 22 gennaio 2015, C-441/13, *Peř Hejduk v. EnergieAgentur.NRW GmbH*, ECLI:EU:C:2014:2212, punto 22 e ss.; 5 giugno 2014, C-360/12, *Coty*

sono facilitati nella valutazione dell'effettiva sussistenza di una violazione di detto diritto e possono applicare il loro diritto nazionale in virtù del regolamento c.d. Roma II. Inoltre, l'estensione della competenza sui danni cagionati nei territori di Stati che non aderiscono all'Unione, appare un controsenso in relazione al fatto che il dato letterale della norma non consente di ricomprendere nella giurisdizione del tribunale unitario le controversie in materia di danni prodotti all'interno dell'Unione in seguito alla contraffazione di una porzione di brevetto unitario efficace nel territorio di uno Stato che non abbia aderito all'accordo sul tribunale unificato. Questa scelta si giustifica in relazione alla volontà di rispettare la scelta di questi Stati membri di non aderire al sistema di giurisdizione unificata. Scelta che sarebbe vanificata nel caso in cui si estendesse la competenza del tribunale unificato a queste controversie.

L'articolo 71 *quater* estende la disciplina in materia di litispendenza e connessione del regolamento Bruxelles I bis alle controversie tra l'autorità giurisdizionale comune e le autorità di Stati che non sono parte dell'accordo. Inoltre, durante il periodo transitorio tale estensione trova applicazione nei confronti di Stati membri contraenti.

Infine, l'articolo 71 *quinquies* disciplina l'applicazione delle norme in materia di riconoscimento ed esecuzione nelle relazioni tra Stati membri che abbiano ratificato o meno l'accordo. La norma estende la disciplina del riconoscimento e dell'esecuzione delle sentenze del regolamento Bruxelles I bis alle sentenze emesse dal tribunale unificato che debbano essere riconosciute ed eseguite in Stati che non aderiscano al sistema unitario e alle decisioni emesse dagli Stati membri, che non sono parte del sistema, che debbano essere riconosciute ed eseguite in uno Stato membro che siano parte dell'accordo.

Ai sensi del quinto considerando, le modifiche apportate dal regolamento 542/2014 al regolamento Bruxelles I bis riguardano la competenza internazionale e non pregiudicano l'assegnazione interna delle controversie alle divisioni del tribunale né il regime della competenza durante il periodo transitorio, disciplinata dall'articolo 33 dell'accordo⁹⁹. Parimenti, la disciplina introdotta non si applica a ipotesi di litispendenza o connessione tra cause proposte dinanzi a diverse divisioni del tribunale unitario.

Germany GmbH v. First Note Perfumes NV, ECLI:EU:C:2014:1318; 3 ottobre 2013, C-170/12, *Peter Pinckney v. KDG Mediatech AG*, ECLI:EU:C:2013:635, punto 45; 19 aprile 2012, C-523/12, *Wintersteiger AG v. Products 4U Sondermaschinenbau GmbH*, ECLI:EU:C:2012:220, punto 238.

⁹⁹ DE MIGUEL ASENSIO P. A., *Tribunal Unificado de Patentes: competencia judicial y reconocimiento de resoluciones*, in *Anuario Español de Derecho Internacional Privado*, 2013, p. 80

1.2.2 La composizione interna del tribunale ed il relativo riparto di competenze.

Ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo, il tribunale unificato si compone un tribunale di primo grado, una corte di appello ed una cancelleria¹⁰⁰. Le articolazioni del tribunale sono collocate in Stati diversi, soluzione di compromesso che ha consentito di superare lo stallo dei negoziati tra il 2011 e il 2012 a causa dell'impossibilità di raggiungere il consenso su dove collocare le divisioni. La soluzione adottata sembra voler evocare la natura di corte comune a più Stati membri ed è stata in grado di incontrare il *favor* degli Stati che l'hanno ritenuta più egualitaria¹⁰¹.

L'accordo ha previsto, altresì, l'istituzione di un comitato amministrativo, un comitato del bilancio e un comitato consultivo nonché la costituzione un centro di mediazione e arbitrato per i brevetti, con sede a Lubiana e Lisbona, che affianchi il tribunale unificato¹⁰². L'intento è quello di favorire la deflazione del contenzioso, in linea con il *WIPO arbitration and mediation Centre* con sede a Ginevra. Il centro fa parte del sistema di giurisdizione unificata ma è indipendente rispetto al tribunale.

Un aspetto problematico che si coglie con riferimento all'impiego di mezzi di composizione alternativa della lite, è che, ai sensi dell'articolo 79 dell'accordo, è esclusa la possibilità che un brevetto possa essere revocato o limitato tramite una transazione. Resta, pertanto, estremamente limitato il ricorso ai mezzi di composizione alternativa della lite.

Il tribunale di primo grado è articolato in una divisione centrale e in più divisioni locali e regionali ed è dotato di un ufficio di presidenza.

La divisione centrale ha sede a Parigi e presenta due articolazioni rispettivamente a Monaco e Londra. Ad ogni sede è attribuita una diversa competenza per materia in base ad una suddivisione che tiene conto della classificazione internazionale dei

¹⁰⁰ La cancelleria è istituita presso la Corte di Appello. Il cancelliere è nominato dal Comitato e resta in carica sei anni rinnovabili. Ha il compito di assistere il tribunale e i Presidenti delle corti nello svolgimento delle loro funzioni

¹⁰¹ In questo modo, inoltre, la scelta di distribuire tra tutti gli Stati le articolazioni del tribunale consente di distribuire i vantaggi economici che possono derivare dal fatto di avere sul proprio territorio una sede del tribunale.

¹⁰² Articolo 35 dell'accordo istitutivo del tribunale unificato dei brevetti. Per un approfondimento sul centro di arbitrato e mediazione si veda DE WERRA J., *New Developments of IP Arbitration and Mediation in Europe: The Patent Mediation and Arbitration Center Instituted by the Agreement on a Unified Patent Court*, in *Revista Brasileira de Arbitragem*, 2014, p. 17, reperibile al sito www.ssrn.com.

brevetti¹⁰³. La ripartizione delle controversie interna al tribunale unificato avviene secondo le norme dell'accordo e non secondo le norme del regolamento *Bruxelles I bis*¹⁰⁴, ed è un aspetto che ha suscitato particolare attenzione in sede di negoziati per limitare il rischio di *forum shopping* tra divisioni locali¹⁰⁵.

La sede di Parigi della divisione centrale è competente per le controversie in materia di tecniche industriali e trasporti, tessili e carta, costruzioni fisse, elettricità e fisica.

La sezione di Monaco è competente per le controversie in materia di meccanica, illuminazione, riscaldamento, armi ed esplosivi.

La sezione di Londra, infine, è competente per le controversie in materia di necessità umane, chimica e metallurgia¹⁰⁶.

Con riferimento alle divisioni locali, si evidenzia che ogni Stato membro che abbia aderito all'accordo, può chiedere l'istituzione nel proprio territorio di una divisione locale¹⁰⁷. Nel caso in cui ne facciano richiesta due o più Stati, può inoltre essere istituita una divisione regionale¹⁰⁸. Non è chiaro se sia possibile per uno Stato avere sia una divisione locale che una divisione regionale, tuttavia si evidenzia che questa opzione non è espressamente vietata dall'accordo e sembra, pertanto, compatibile.

Il tribunale di primo grado si compone di un collegio di tre giudici, salvo nel caso in cui una delle parti non faccia esplicita richiesta di un giudice aggiuntivo, qualificato

¹⁰³ La classificazione internazionale dei brevetti è istituita in virtù dell'Accordo di Strasburgo sulla classificazione internazionale dei brevetti del 24 maggio 1971, amministrato dall'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale. L'accordo è reperibile al sito www.wipo.org

¹⁰⁴ Sulle regole di ripartizione interna tra divisioni locali e divisioni regionali si vedano DE MIGUEL ASENSIO P. A., *Regulation 542/14 and the international jurisdiction of the Unified Patent Court*, in *IIC*, 2014, p. 873; LUGINBUHEL S., STAUDER D., *Application of Revised Rules on Jurisdiction under Brussels I Regulation to patent lawsuits*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2015, p. 136.

¹⁰⁵ Per un'analisi delle ragioni che potrebbero indurre a scegliere una diversa divisione locale spiccano la composizione dei *panels* di giudici, la lingua della procedura, la precisione delle decisioni. Si vedano, in tal senso, HILTY R., JAEGER T., LAMPING M., ULLRICH H., *The Unitary Patent Package: 12 reasons for concern*, in *Chartered Institute of patent agents journal*, 2012, 553; SCUFFI M., *Il brevetto europeo con effetto unitario e l'Unified Patent Court*, in *Diritto industriale*, 2013, p. 161.

¹⁰⁶ In merito alla possibilità di mantenere la sede a Londra a seguito dell'esito del *referendum* Brexit si veda quanto *infra* par. 2.2.7.3.

¹⁰⁷ Lo Statuto impone un limite di quattro divisioni locali per Stato membro contraente.

¹⁰⁸ Attualmente è prevista l'istituzione di una divisione regionale baltica, comune a Svezia, Estonia, Lituania e Lettonia; e di una comune a Romania e Bulgaria.

in un determinato settore tecnologico¹⁰⁹. I collegi della divisione centrale sono composti da due giudici qualificati sotto il profilo giuridico, con cittadinanza in Stati membri contraenti, cui si aggiunge un giudice con competenze tecniche. I collegi delle divisioni locali caratterizzate da una media di depositi al di sotto dei cinquanta procedimenti per anno, sono composti da un giudice con profilo giuridico avente la cittadinanza nello Stato dov'è situata la divisione locale e da due giudici, sempre con profilo giuridico, con cittadinanza di due diversi Stati. Nel caso in cui, invece, la media dei depositi sia superiore ai cinquanta procedimenti all'anno, il collegio si compone di due giudici dello Stato in cui si trova la divisione ed un giudice con nazionalità di un diverso Stato. I collegi delle divisioni regionali, infine, sono composti da due giudici con profilo giuridico, scelti da un elenco regionale e con cittadinanza di uno degli Stati membri interessati, e da un giudice, sempre con profilo giuridico, con cittadinanza di uno Stato non connesso alla controversia. La presenza di un giudice tecnico è obbligatoria nel caso in cui la divisione locale o regionale tratti congiuntamente un'azione di contraffazione e di nullità del titolo. Le controversie aventi ad oggetto le decisioni assunte dall'Ufficio europeo dei brevetti devono essere assegnate ad un collegio di tre giudici tutti giuristi.

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, il tribunale è presieduto da un presidente eletto da tutti i giudici del tribunale per un periodo di tre anni rinnovabile due volte. Il primo presidente del tribunale ha la cittadinanza dello Stato membro contraente nel quale ha sede la divisione centrale.

La Corte di Appello, invece, ha sede a Lussemburgo, è presieduta da un presidente¹¹⁰ e composta da collegi a composizione multinazionale di cinque giudici, tre qualificati per il profilo giuridico, aventi cittadinanza in Stati differenti, e due qualificati sotto il profilo tecnico.

I giudici del tribunale e della Corte di Appello restano in carica sei anni ed il loro mandato è rinnovabile. Devono essere imparziali e avere nazionalità degli Stati membri che abbiano aderito al sistema di giurisdizione unificata.

Parallelamente, l'accordo consente alle parti, in punto di rappresentanza, di farsi rappresentare in giudizio da avvocati abilitati nei diversi Stati membri o da mandatari per brevetti europei o *European patent attorney*¹¹¹. Gli avvocati possono essere affiancati da un mandatario per brevetti, *Patent attorney*, cui è concesso di intervenire nel corso

¹⁰⁹ Articolo 8 Accordo istitutivo del tribunale dei brevetti. L'incarico ha durata di sei anni ed è rinnovabile. Nel caso in cui i giudici siano assunti *part-time*, possono ricoprire incarichi a livello nazionale purchè non siano in conflitto di interessi con la qualifica di giudici del tribunale unificato.

¹¹⁰ Eletto per tre anni tra i giudici *full time*, è rieleggibile per due mandati.

¹¹¹ Articolo 48 Accordo istitutivo del tribunale dei brevetti.

delle udienze in merito agli aspetti tecnici oggetto di controversia¹¹². Aspetto interessante è che i mandatari possono provenire anche da Stati diversi da quelli parte del nuovo sistema di tutela unitaria, compresi Stati extra-europei¹¹³. In merito, bisognerà valutare la capacità di mandatari che provengano da Stati con normative e modelli processuali differenti rispetto a quello europeo, quali ad esempio Stati Uniti e Giappone, di interagire con il nuovo sistema europeo.

Con riferimento ai mandatari per il brevetto europeo, invece, si evidenzia che tra i requisiti per l'ottenimento del titolo vi è il possesso di una preparazione universitaria in una disciplina tecnico-scientifica e di una preparazione legale. Inoltre, è obbligatorio l'espletamento di un tirocinio della durata di tre anni ed il superamento di un esame tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti. La possibilità di scegliere, quale rappresentante in giudizio, un mandatario europeo risulta di particolare importanza per i mandatari dal momento che ne estende le funzioni e parimenti per le parti in giudizio ed i giudici che potranno relazionarsi con una figura dotata di maggior specializzazione e preparazione.

1.2.3 Le fonti del diritto applicabili dal tribunale dei brevetti, il primato del diritto dell'Unione e le norme di diritto sostanziale contenute nell'accordo.

Il tribunale, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto al rispetto dei principi enunciati nell'accordo. *In primis*, l'articolo 20 dell'accordo enuncia il principio del primato del diritto dell'Unione stabilendo che il tribunale sia tenuto ad applicare il diritto dell'Unione nella sua integralità¹¹⁴. Il tribunale ha, così, l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione nella sua interezza, affermandone il primato e cooperando con la Corte di Giustizia al fine di garantire la corretta applicazione e interpretazione. La corretta interpretazione del diritto dell'Unione è assicurata dal fatto che il tribunale ha facoltà di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia a sensi dell'articolo 267 TFUE¹¹⁵.

Ciò è possibile in quanto il tribunale unificato è organo giurisdizionale comune agli Stati membri che abbiano aderito al sistema di tutela unitaria ed in quanto tale

¹¹² I mandatari possono rappresentare le parti dinanzi al tribunale nel caso in cui abbiano ottenuto la certificazione abilitante '*European patent litigation certificate*'.

¹¹³ MONDIANO M., *Il ruolo dei Patent attorney di fronte al Tribunale unificato dei brevetti*, in HONORATI C., *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 323.

¹¹⁴ La norma non innova rispetto a quanto già previsto all'articolo 14 par. 1 della bozza di progetto. In merito all'inserimento della norma apposita sul primato del diritto dell'Unione vi è sempre stato costante assenso da parte degli Stati membri.

¹¹⁵ In particolare con riferimento all'interpretazione della Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

incardinato nel sistema giurisdizionale dell'Unione europea¹¹⁶. Conseguentemente, le decisioni assunte dalla Corte di Giustizia sono vincolanti per il tribunale dei brevetti e gli Stati membri che abbiano aderito all'accordo sono responsabili in solido per i danni causati da una violazione del diritto dell'Unione da parte della Corte di Appello del tribunale unificato¹¹⁷.

Uno degli aspetti che caratterizza maggiormente il sistema della corte unificata è la previsione di una responsabilità solidale degli Stati membri in caso di violazione del diritto dell'Unione ad opera della Corte di Appello. Il ricorrente è tenuto a proporre l'azione contro lo Stato membro in cui abbia la residenza o la sede principale¹¹⁸. In mancanza, può proporre l'azione avverso lo Stato membro in cui abbia sede la Corte di Appello.

La previsione di una forma di responsabilità degli Stati per la violazione del diritto dell'Unione sottolinea ulteriormente il fatto che il tribunale sia incardinato nel sistema giurisdizionale dell'Unione, come suggerito dalla Corte di Giustizia.

L'individuazione della disciplina sostanziale applicabile dal tribunale unificato è uno dei profili del nuovo sistema che desta maggior interesse. Infatti, l'obiettivo di istituire una tutela uniforme è perseguibile solo attraverso l'applicazione della medesima disciplina sostanziale.

Questa è rinvenibile nel regolamento 1257/12¹¹⁹, istitutivo del brevetto europeo unitario, e nell'accordo istitutivo il tribunale unificato dei brevetti, con la differenza che la disciplina contenuta nel regolamento si applica solo al brevetto europeo unitario, mentre la disciplina contenuta nell'accordo si estende anche al brevetto europeo tradizionale.

L'articolo 24 dell'accordo dispone che il nuovo tribunale applichi il diritto dell'Unione, le disposizioni dell'accordo sul tribunale unificato, la disciplina evincibile dalla Convenzione di Monaco, gli accordi internazionali vincolanti per gli Stati aderenti e, infine, il diritto nazionale¹²⁰. Esulano dall'elenco le decisioni emesse dall'Ufficio

¹¹⁶ Articolo 21 dell'accordo istitutivo del tribunale unificato dei brevetti.

¹¹⁷ Le azioni per il risarcimento del danno possono essere intraprese nei confronti dello Stato membro, che aderisca all'accordo, in cui il ricorrente abbia la residenza o la sede principale di attività. Lo Stato membro condannato a pagare il risarcimento del danno ha diritto ad ottenere un contributo dagli altri Stati membri che aderiscano al sistema unitario

¹¹⁸ Una volta pagato il risarcimento, lo Stato ha diritto ad ottenere dagli altri Stati un contributo proporzionale, trattandosi di responsabilità in solido.

¹¹⁹ Sulle norme di diritto sostanziale contenute nel regolamento 1257/2012 si veda quanto detto *infra* par. 1.

¹²⁰ Ai sensi dell'articolo 24 dell'accordo, il diritto nazionale è applicato quale fonte residuale, tramite un rinvio formale o recettizio, nel caso in cui manchi una disciplina armonizzata a livello sovranazionale

europeo dei brevetti, la *ratio* dell'esclusione è rinvenibile nel fatto che l'ufficio non è incardinato nel sistema dell'Unione¹²¹. Tuttavia, l'obiettivo di creare una disciplina sostanziale uniforme nel territorio dell'Unione può essere perseguito solo se le istituzioni lo applicano in maniera coerente¹²². La commissione istituita presso l'Ufficio europeo dei brevetti per l'esame delle questioni relative ai brevetti unitari ed il tribunale unificato sono formalmente due istituzioni indipendenti ma al fine di garantire coerenza nell'applicazione della disciplina sostanziale è di cruciale importanza che tengano reciprocamente in considerazione le rispettive decisioni¹²³. L'Ufficio europeo

che regoli la questione oggetto di controversia. L'ordinamento nazionale è richiamato nel suo complesso, comprese le norme di diritto internazionale privato. Quest'ipotesi si distingue da quella in cui sia un atto del diritto dell'Unione a richiamare il diritto nazionale, ipotesi in cui il tribunale unificato sarà chiamato ad applicare il diritto nazionale in virtù del richiamo espresso operato dalla fonte sovranazionale.

¹²¹¹²¹ Il rapporto tra l'Ufficio europeo dei brevetti e le istituzioni dell'Unione ha da sempre destato perplessità dal momento che, formalmente, è stato istituito tramite una convenzione internazionale e non è incardinato nel sistema dell'Unione. Tuttavia, sono sorti alcuni problemi in merito al rapporto tra l'Ufficio europeo e la Corte di Giustizia e, in particolare, in relazione all'opportunità che l'Ufficio si adegui alle decisioni della Corte. La questione è sorta con riferimento ad un caso in materia di embrioni in cui la Corte ha statuito, in base all'articolo 6 della direttiva 98/44/EC sulle invenzioni biotecnologiche, che non sia possibile brevettare l'utilizzo di embrioni umani a fini industriali o commerciali. La decisione contrastava con la prassi dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti. Quale conseguenza, è sorta la questione circa l'opportunità per l'Ufficio europeo di conformarsi a quanto statuito dalla Corte di Giustizia poiché da un lato implica che gli Stati contraenti la convenzione di Monaco che non siano Stati membri dell'Unione si trovino a dover rispettare le decisioni della Corte di Giustizia, dall'altro vi è il rischio che gli Stati membri dell'Unione, tenuti al rispetto delle decisioni della Corte di Giustizia, possano revocare i brevetti europei tradizionali nel corso di giudizi nazionali in ragione del contrasto con quanto affermato dalla Corte. La soluzione adottata è stata quella di emendare le linee guida dell'Ufficio europeo consentendone l'adeguamento della prassi alle decisioni della Corte di Giustizia, dando prevalenza all'interesse a garantire la maggior validità possibile ai brevetti europei. Si veda Corte di Giustizia, 18 ottobre 2011, C-34/10, *Oliver Brüstle v. Greenpeace*, ECLI:EU:C:2011:669. In considerazione del fatto che il nuovo tribunale unificato è incardinato nel sistema dell'Unione e soggetto al rispetto delle decisioni della Corte di Giustizia, e che il tribunale è competente per l'appello delle decisioni assunte dall'Ufficio europeo dei brevetti, è possibile ipotizzare un'incidenza sempre maggiore del diritto dell'Unione e della Corte di Giustizia nell'attività dell'Ufficio europeo dei brevetti.

¹²² BIRSS H. H. J., *Unitary rights and judicial respect in the EU. Bringing cool back*, in *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, 2013, p. 197.

¹²³ Forti dubbi in merito all'effettiva indipendenza delle due istituzioni sorgono anche in relazione al fatto che la preparazione dei giudici del nuovo tribunale unificato europeo è affidata all'Ufficio europeo

dei brevetti è impegnato da anni nel favorire la collaborazione ed il dialogo tra i giudici nazionali ed i membri della commissione che si occupa delle impugnazioni delle decisioni assunte dall'Ufficio europeo, in modo da assicurare un'armonizzazione nell'applicazione della disciplina¹²⁴. Tale dialogo risulterà ancora più importante in seguito all'istituzione del tribunale unificato. Conseguentemente, l'indipendenza formale delle istituzioni sarà erosa sul piano della pratica.

Con riferimento alla fonte individuata nel diritto dell'Unione¹²⁵, essa ricomprende gli accordi internazionali di cui sia parte l'unione, conclusi ai sensi dell'articolo 216 TFUE, tra cui spicca l'accordo TRIPS del 1994¹²⁶.

Le facoltà esclusive riconosciute al titolare di un brevetto unitario riprendono quanto disposto in ambito TRIPS e dalla convenzione di Lussemburgo¹²⁷. Gli articoli 25 e 26 dell'accordo riconoscono il diritto di impedire ad altri l'utilizzazione diretta¹²⁸

dei brevetti, aspetto che lascia propendere per un possibile condizionamento, se pur indiretto, dei giudici da parte dell'istituzione che li ha formati.

¹²⁴ In particolare, l'Ufficio europeo organizza numerosi simposi cui prendono parte i membri della commissione istituita presso l'Ufficio europeo ed i giudici nazionali ed ha creato delle banche dati ad accesso libero ove reperire le decisioni della commissione istituita presso l'Ufficio europeo.

¹²⁵ Tra gli atti di derivazione europea rientra la *Direttiva Enforcement*, Direttiva 2004/48/CE del 24 aprile 2004.

¹²⁶ Con riferimento all'accordo TRIPS si veda quanto esposto nel secondo capitolo. Il fatto che l'accordo sia parte integrante del diritto dell'Unione è stato pacificamente affermato anche dalla Corte di Giustizia nella causa 18 luglio 2013, C-414/11, *Daiichi Sankyo Co. Ltd e Sanofi-Aventis Deutschland GmbH v. DEMO Anonymos Viomichaniki kai Emporiki Etairia Farmakon*, ECLI:EU:C:2013:520, par. 48 e ss. Ciò impone al tribunale unificato di conformarvisi e consente, nel caso di dubbi interpretativi, il ricorso alla Corte di Giustizia ai sensi dell'articolo 267 TFUE. Sull'estensione della competenza della Corte di Giustizia si veda DIMOPOULOS A., VANTSIOURI P., *Of TRIPS and traps: the interpretative jurisdiction of the Court of Justice over patent law*, 2012, reperibile al sito www.ssrn.com.

¹²⁷ Rispettivamente, l'articolo 25 dell'accordo ripropone quanto previsto dall'articolo 29 della convenzione di Lussemburgo, mentre l'articolo 26 quanto nell'articolo 30 della convenzione. Si vedano, in particolare, gli articoli 28 e seguenti dell'accordo TRIPS.

Sull'accordo TRIPS e sulla convenzione di Lussemburgo si rimanda a quanto esposto nel secondo capitolo.

¹²⁸ L'attività di utilizzazione diretta consta nella produzione, nell'utilizzo, nella messa in commercio, nella vendita o importazione dell'invenzione o di un prodotto direttamente ottenuto dal procedimento oggetto di brevetto.

e indiretta¹²⁹ dell'invenzione e si coordinano, necessariamente, con l'articolo 4 del regolamento 1257/2012.

Particolare interesse suscita l'introduzione nell'accordo della disciplina in materia di contraffazione indiretta, tratta dalla Convenzione di Lussemburgo, dal momento che non è presente un'analogia disciplina all'interno dell'accordo TRIPS. La scelta di inserire la disposizione sottolinea il particolare sforzo compiuto in sede di negoziati per disporre una tutela quanto più completa della materia brevettuale. L'accordo dispone che il titolare del brevetto abbia il potere di impedire a terzi di vendere componenti essenziali tramite i quali sia possibile riprodurre l'invenzione, ponendo in essere la c.d. contraffazione indiretta. In particolare, si segnala un elemento di novità che consta nell'aggiunta, tra gli atti di contraffazione indiretta, delle ipotesi in cui il terzo agisca consapevolmente e delle ipotesi in cui il terzo avrebbe dovuto sapere che i beni prodotti o commercializzati dallo stesso sono idonei e destinati a realizzare l'invenzione. Queste norme vanno necessariamente lette in combinato con l'articolo 5 del regolamento che disciplina l'estensione dei diritti conferiti al titolare del brevetto¹³⁰.

Analoga previsione è contenuta nel sistema di tutela brevettuale statunitense all'articolo 271 dello U.S. Code che disciplina i casi di *contributory infringement*. La disposizione prevede, infatti, che sia perseguibile per contraffazione chi venda o offra in vendita componenti di un'invenzione nella consapevolezza che verranno utilizzati per riprodurre l'invenzione violandone il brevetto.

Risulta evidente, pertanto, un punto di contatto tra la nuova disciplina del brevetto unitario e la tutela brevettuale statunitense. Entrambe nel disciplinare le ipotesi di contraffazione indiretta richiedono, tra i requisiti, la conoscenza della finalità perseguita dall'acquirente e il fatto che si tratti di componenti essenziali e non di parti che possono essere reperite normalmente sul mercato¹³¹.

L'ampiezza dei diritti attribuiti al titolare del brevetto è delineata, inoltre, dall'articolo 27 dell'accordo che disciplina le limitazioni degli effetti di un brevetto, in linea con quanto previsto dalla maggior parte degli Ordinamenti nazionali. La norma dispone, infatti, che non costituiscano atti di contraffazione quegli atti di impiego

¹²⁹ L'utilizzazione indiretta consta la messa in vendita di parti essenziali dell'invenzione. Tale attività si traduce in una forma di contraffazione indiretta, o c.d. concorso in contraffazione. Affinché sia possibile imputare la contraffazione, è necessaria la destinazione univoca del prodotto a porre in essere l'invenzione oggetto di brevetto e la consapevolezza di poter, anche solo potenzialmente, contribuire a episodi di contraffazione.

¹³⁰ Sull'articolo 5 del regolamento 1257/2012 si veda quanto esposto *infra* par. 1.

¹³¹ La tutela approntata dalla disciplina del brevetto unitario sembra apparentemente più ampia rispetto a quella prevista dalla tutela statunitense, ricomprendendo le ipotesi in cui la possibilità di successiva contraffazione sia conoscibile dall'offerente-venditore, mentre la tutela disposta dallo U.S. Code sembra riferirsi alla conoscenza diretta ed effettiva da parte del presunto contraffattore indiretto.

dell'invenzione brevettata che siano giustificati da finalità ritenute prevalenti dall'ordinamento¹³². Tra questi rilevano, in particolare, gli atti compiuti in ambito privato a fini non commerciali, gli atti compiuti a titolo sperimentale e la preparazione estemporanea di medicinali.

L'articolo 28 dell'accordo disciplina il diritto di preuso rimettendone la regolamentazione alle discipline nazionali degli Stati partecipanti, riprendendo quanto previsto dall'articolo 37 della Convenzione di Lussemburgo¹³³. Il diritto di preuso consta nel diritto basato su un precedente utilizzo dell'invenzione o un diritto personale di possesso dell'invenzione. È riconosciuto al soggetto che provi che, se avesse ottenuto un brevetto nazionale, avrebbe acquisito un diritto fondato sul precedente utilizzo dell'invenzione e comporta il godimento nello Stato di riferimento di tutti i diritti relativi ad un brevetto unitario avente ad oggetto la medesima invenzione. La disposizione è stata inserita solo nell'ultima versione dell'accordo infatti, nelle versioni precedenti, il diritto di preuso era riconosciuto solo ai titolari di brevetti europei tradizionali.

La scelta di rimettere la regolamentazione alle discipline nazionali appare un controsenso in considerazione del fatto che le controversie in materia di preuso rientrano nella competenza del tribunale unificato che si troverà, così, a dover applicare le discipline nazionali¹³⁴. Inoltre, sembra in contrasto con lo stesso intento unitario alla base della creazione del nuovo sistema perché amplifica il rischio di una frammentazione territoriale del brevetto.

¹³² Nel fare ciò, l'articolo 27 richiama concettualmente quanto previsto dall'articolo 30 del TRIPS e dall'articolo 31 della convenzione di Lussemburgo.

¹³³ La disciplina del preuso è in linea, altresì, con quanto previsto all'articolo 102b dello U.S. Code il quale esclude che si tratti di contraffazione il caso in cui un soggetto in buona fede abbia fatto dell'invenzione brevettata un uso commerciale o di vendita almeno 1 anno prima della data di deposito della domanda di brevetto, o un anno prima della messa a disposizione del pubblico.

¹³⁴ Critici nei confronti della formulazione dell'articolo 27 KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, in *European Intellectual Property Rights*, 2014, p. 175; HILTY R., JAEGER T., LAMPING M., ULLRICH H., *The Unitary Patent Package: 12 reasons for concern*, in *Chartered Institute of patent agents journal*, 2012, 553; GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, in HONORATI C., *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 24.

1.2.4 L'entrata in vigore dell'accordo e le possibili ripercussioni di Brexit sull'uniformità della tutela predisposta.

Come suesposto, ai fini dell'entrata in vigore dell'accordo, e conseguentemente del sistema di tutela unitaria, l'articolo 89 ha posto tre condizioni cumulative. La prima era il decorso del 1° gennaio 2014; la seconda era relativa alle necessarie modifiche al regolamento c.d. *Bruxelles I bis* per adeguarne le disposizioni ai rapporti tra giurisdizione del tribunale unificato e giurisdizioni nazionali degli Stati non aderenti all'accordo sul tribunale unificato¹³⁵. Entrambe queste condizioni risultano già avverate. Infine, l'accordo ha posto quale ulteriore condizione la ratifica da parte di almeno tredici Stati membri inclusi i tre Stati con il maggior numero di brevetti (*i.e.* Francia, Germania e Regno Unito).

Ad oggi, undici Stati, tra cui la Francia, hanno ratificato l'accordo sul tribunale unificato¹³⁶. L'Italia ha depositato il 10 febbraio 2017 lo strumento di ratifica¹³⁷. A questi si aggiungono quattro Stati che hanno emanato la legge di ratifica ed altri tre Stati, tra cui Regno Unito, che hanno avviato i procedimenti necessari per l'adozione della legge di ratifica.

Le stime relative all'entrata in vigore del nuovo sistema ne prevedevano l'operatività entro l'inizio del 2017. Tuttavia, i recenti sviluppi in materia di politica europea hanno determinato un arresto dell'*iter* e l'incertezza che ne deriva lascia propendere per un

¹³⁵ Le modifiche al Regolamento 1215/12, c.d. regolamento *Bruxelles I bis*, espressamente richieste dall'articolo 89 dell'accordo sul tribunale unificato, sono state apportate con il Regolamento (UE) n. 542/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 1215/2012 per quanto riguarda le norme da applicare con riferimento al Tribunale unificato dei brevetti e alla Corte di giustizia del Benelux, OJ L 163, 29.5.2014, p. 1 e ss. In particolare, la modifica apportata al regolamento *Bruxelles I bis* consente di estendere la giurisdizione del tribunale unificato oltre i confini degli Stati aderenti all'accordo sul tribunale unificato. Sulle modifiche apportate al Regolamento (UE) n. 1215/12 si veda DE MIGUEL ASENSIO P. A., *Regulation 542/14 and the international jurisdiction of the Unified Patent Court*, in *IIC*, 2014, p. 871.

¹³⁶ Ad oggi, hanno ultimato le procedure di ratifica: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia Francia, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo, Svezia, Finlandia.

¹³⁷ Legge 3 novembre 2016, n. 214, Ratifica ed esecuzione dell'accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013; GU n. 275 del 24 novembre 2016. Entrata in vigore il 25 novembre 2016. La legge ha introdotto, altresì, nuove misure di carattere sostanziale relative alle ipotesi di violazione c.d. indiretta, applicabili ai titoli nazionali ed europei. Si veda al riguardo il nuovo comma 2bis dell'art. 66 del D.Lgs. n. 30/2005. In merito alla ratifica dell'accordo da parte dell'Italia si veda MAYR C. E., *op. cit.*, in *Studium Iuris*, 2017, p. 815 ss.

ulteriore slittamento dell'entrata in vigore dell'accordo¹³⁸. Quale inevitabile conseguenza dell'esito del *referendum* Brexit, il dibattito in materia di sistema unitario di tutela brevettuale è traslato dalla stima sull'operatività dello stesso alla discussione in merito all'effettiva possibilità e opportunità dell'entrata in vigore di tutto il sistema.

Il 29 marzo 2017, il Regno Unito ha notificato formalmente¹³⁹ al Consiglio europeo, ai sensi dell'articolo 50 par. 2 TUE, l'intenzione di recedere dall'Unione e dalla Comunità europea dell'energia atomica, quale conseguenza dell'esito del *referendum* Brexit, tenutosi il 23 giugno 2016¹⁴⁰.

Il recesso è facoltà, volontaria e unilaterale, prevista all'articolo 50 TUE, che prevede come unica condizione per la sua efficacia che esso avvenga in conformità alle norme costituzionali dello Stato membro recedente¹⁴¹. Non vi è la necessità di approvazione da parte degli altri Stati membri o delle Istituzioni dell'Unione, che

¹³⁸ Le stime negative sull'operatività del nuovo sistema trovano conferma nel fatto che la Commissione istituita *ad hoc* per il reclutamento dei giudici per il tribunale unificato ha annunciato il rinvio della procedura di selezione a data da destinarsi. Il comunicato è reperibile al sito www.unified-patent-court.org.

¹³⁹ Il testo della lettera di recesso notificata al Consiglio è reperibile al sito www.consilium.europa.eu.

¹⁴⁰ Il 23 giugno 2016, si è tenuto nel Regno Unito il *referendum* sulla permanenza nell'Unione Europea, c.d. Brexit, in cui il 52% dei votanti si è espresso a favore del recesso dall'Unione. Per un'analisi degli esiti del referendum si veda CURTI GIALDINO C., *Oltre la Brexit: brevi note sulle implicazioni giuridiche e politiche per il futuro prossimo dell'Unione europea*, in *federalismi.it* n. 13, 2016, p. 1 ss.; MARTI G., *Le Brexit: déclin ou renouveau du projet européen*, in *Revue des affaires Européennes law & european affairs*, 2016, p. 563 ss. Per una prima analisi delle conseguenze giuridiche della Brexit si veda KRAMME M., BALDUS C., SCHMIDT-KESSEL M., *Brexit und die juristischen Folgen. Privat- und Wirtschaftsrecht der Europäischen Union*, 2017.

¹⁴¹ Tale condizione è stata ritenuta da alcuni autori meramente prodromica alla procedura di recesso. La dottrina è divisa in merito alla revocabilità della comunicazione notificata di voler recedere dall'Unione. Parte della dottrina reputa che la notifica sia un mero atto prodromico, e in quanto tale sia sempre revocabile. Questa ricostruzione pone l'attenzione sul primario interesse alla coesione e alla partecipazione degli Stati al sistema dell'Unione. Tra i sostenitori di questa tesi si veda MIGLIO A., *Brexit e il dilemma del prigioniero: sulla revocabilità della notifica del recesso prevista dall'art. 50 TUE*, in *federalismi.it*, 2016, p. 2, reperibile al sito www.federalismi.it; MIGLIO A., *Of courts, politics and EU law: the UK Supreme Court's failure to refer and its consequences*, in *Quaderni di Sidi Blog*, 2016, p. 57 e ss.; MANZINI P., *Brexit: does notification mean forever?*, in *Quaderni di Sidi Blog*, 2016, p. 49 e ss. Altra parte della dottrina, invece, reputa che la volontà espressa non sia revocabile in virtù del principio di leale collaborazione che deve caratterizzare i rapporti tra Stati membri. La previsione della revocabilità della manifestazione di volontà aprirebbe a dichiarazioni strumentali da parte degli Stati. In tal senso MUNARI F., *You can't have your cake and eat it too: why the UK has no right to revoke its prospecting notification on Brexit*, in *Quaderni di Sidi Blog*, 2016, p. 43 e ss.

possono unicamente negoziare le condizioni che regolamenteranno i rapporti tra l'Unione e lo Stato uscente.

Ai sensi del terzo comma dell'articolo 50 TUE, la notifica scandisce il momento da cui fare decorrere il termine a disposizione per la conclusione dei negoziati¹⁴². Infatti, l'articolo 50 TUE sancisce che i Trattati Istitutivi cessano di essere applicabili allo Stato recedente a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza, due anni dopo la notifica, salvo che il Consiglio europeo, in accordo con lo Stato recedente, decida all'unanimità di prorogare tale termine. Fino al termine della procedura di recesso, lo Stato recedente conserva il proprio *status* di membro dell'Unione.

La clausola di recesso contenuta nel Trattato sull'Unione Europea è stata formulata in maniera scarna, senza alcuna indicazione relativa alla procedura o all'esito dei negoziati¹⁴³. Secondo alcuni commentatori tale scelta trova le proprie ragioni nel fatto che, al momento della sua introduzione nel 2007 tramite il Trattato di Lisbona, non sia stata vagliata la reale possibilità per uno Stato membro di recedere dall'Unione. Tuttavia, è altresì possibile individuare nella mancata puntualizzazione della procedura di recesso una precisa scelta politica finalizzata a rendere più appetibile il sistema europeo, omettendo il riferimento puntuale alle possibili conseguenze di un successivo abbandono.

I passaggi procedurali per il recesso del Regno Unito sono stati individuati dai presidenti del Consiglio e della Commissione nel corso di una riunione informale tenutasi a Bruxelles, il 15 dicembre 2016, tra i capi di Stato o di governo dei 27 Stati membri¹⁴⁴. In particolare, il Consiglio ha optato per mantenere il controllo politico della procedura di recesso e nominare la Commissione come negoziatore unico per l'Unione. Il capo negoziatore è stato individuato nella persona di Michel Barnier che avrà il compito di riferire ai capi di Stato e di governo, al Consiglio e ai suoi organi preparatori per tutta la durata dei negoziati ed informare il Parlamento europeo "periodicamente e con precisione".

La procedura è stata delineata per favorire il più possibile il dialogo, la trasparenza e la collaborazione tra il negoziatore e le Istituzioni, in particolare il Consiglio europeo,

¹⁴² Il terzo comma dell'articolo 50 TUE recita: "[i] trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine".

¹⁴³ Per un'analisi di presupposti ed effetti della previsione contenuta nell'art. 50 del TUE, si vedano STREINZ R., *Brexit – Weg, Ziele, Lösungsmöglichkeiten*, in KRAMME M., BALDUS C., SCHMIDT-KESSEL M., *op. cit.*, 2017, p. 17 ss., HERCHENRÖDER J. H., *Brexit: Rechtliche Unwägbarkeiten zwischen Völker- und Europarecht*, in KRAMME M., BALDUS C., SCHMIDT-KESSEL M., *op. cit.*, 2017, p. 57 ss.

¹⁴⁴ Il testo della dichiarazione è reperibile al sito www.consilium.europa.eu.

la Commissione ed il Parlamento europeo¹⁴⁵. La scelta di favorire, fin dalla fase dei negoziati, la collaborazione con il Parlamento¹⁴⁶ trova la propria ragione nel fatto che, ai sensi dell'articolo 50 TUE, il negoziato termina con la conclusione di un accordo, volto a definire le modalità di recesso, negoziato conformemente all'articolo 218, par. 3 TFUE e concluso dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento¹⁴⁷.

Inoltre, per favorire la massima libertà di espressione delle posizioni dei diversi Stati membri in fase di negoziazione, è stata prevista, altresì, l'esclusione dei rappresentanti

¹⁴⁵ A tal fine, è stato previsto che la squadra del negoziatore sia integrata da un rappresentante della presidenza di turno del Consiglio e che rappresentanti del presidente del Consiglio europeo e della Commissione, siano presenti e partecipino, con un ruolo di sostegno, a tutte le sessioni negoziali. Nel corso dei negoziati, il Consiglio e il Coreper, assistiti da un gruppo di lavoro *ad hoc* con presidenza permanente, garantiranno il rispetto degli orientamenti del Consiglio europeo e delle direttive di negoziato dettate dal Consiglio Affari generali, e forniranno una guida al negoziatore dell'Unione. Il Coreper, Comitato dei rappresentanti permanenti, è organo dell'Unione composto dai rappresentanti diplomatici degli Stati membri accreditati presso l'Unione. Ai sensi dell'articolo 240 par. 1 TFUE e 16 par. 7 TUE è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che quest'ultimo gli assegna. Nel corso dei negoziati della Brexit, affiancherà la commissione istituita in seno al Consiglio con un compito di garanzia. Dovrà verificare che la negoziazione segua le linee indicate dal Consiglio e che siano adeguatamente valutate le posizioni dei diversi Stati membri fornendo al negoziatore linee guida.

¹⁴⁶ A garanzia della trasparenza e della collaborazione con il Parlamento europeo è stato previsto l'obbligo per il negoziatore di informare periodicamente il Parlamento e la possibilità per il presidente di essere ascoltato all'inizio delle riunioni del Consiglio.

¹⁴⁷ Ai sensi dell'articolo 238, par. 3, lett. b) TFUE il Consiglio europeo delibera a maggioranza qualificata. È necessario il consenso di almeno il 72% dei membri del Consiglio, ossia 20 dei restanti 27 Stati membri, che rappresentano almeno il 65% della popolazione degli Stati membri chiamati ad esprimersi. Il fatto che non sia richiesta la ratifica da parte dei tutti gli Stati membri fa propendere per il fatto che l'accordo non abbia natura di accordo misto. Tuttavia, si evidenzia che in seguito alla sua conclusione si renderà necessario modificare i Trattati istitutivi ai sensi dell'articolo 48 TUE. In merito all'accordo, si evidenzia infine che, non trattandosi di diritto primario, è impugnabile con ricorso di annullamento *ex* articolo 263 TFUE e, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, i giudici nazionali possono vagliarne la validità o richiedere un'interpretazione alla Corte di Giustizia. Una volta conclusa la procedura di recesso non è consentito ai giudici dello Stato receduto di presentare un rinvio pregiudiziale, salvo che tale facoltà non sia espressamente riconosciuta per un periodo transitorio nell'accordo di recesso. I primi commentatori non escludono la possibilità di chiedere il vaglio della Corte di Giustizia in merito alla compatibilità dell'accordo con i Trattati ai sensi dell'articolo 218 par. 11 TFUE. Si veda in tal senso CURTI GIALDINO C., *op. cit.*, in *federalismi.it* n. 13, 2016, p. 1 ss.; BLUMANN C., *Brexit et marché intérieur*, in *Revue des affaires Européennes law & european affairs*, 2016, p. 585.

del Regno Unito in seno al Consiglio europeo ed al Consiglio Affari generali dalle discussioni e dalle decisioni relative ai negoziati.

Così ricostruiti i passaggi procedurali del recesso, è doveroso evidenziare che le prime posizioni esternate dal Regno Unito e dall'Unione lasciano trasparire un forte contrasto in merito al contenuto dei negoziati¹⁴⁸.

Da un lato, il Regno Unito ha manifestato interesse ad iniziare immediatamente a delineare le condizioni per il partenariato speciale e l'accordo di libero scambio che si auspica regoleranno i futuri rapporti economici con l'Unione, non potendo più essere parte del mercato unico una volta perso lo *status* di Stato membro¹⁴⁹, dall'altro lato,

¹⁴⁸ Con riferimento al possibile contenuto dei negoziati si veda ARMOUR J., EIDENMÜLLER H., *Negotiating Brexit*, 2017; CASOLARI F., *Il labirinto di linee rosse, ovvero: chi giudicherà la Brexit?*, in *Quaderni di Sidi blog*, 2017, p. 64 e ss.

¹⁴⁹ Nella lettera di recesso inviata al Consiglio, il Regno Unito ha suggerito una serie di principi e priorità da perseguire nel corso dei negoziati, favorendo il dialogo e la collaborazione con l'Unione. In particolare, è stata sottolineata la necessità di prestare particolare attenzione agli interessi dei cittadini e di collaborare per continuare a tutelare i valori comuni europei. Inoltre, il Regno Unito ha preso atto dell'impossibilità di continuare a partecipare al mercato unico dal momento che le quattro libertà fondamentali dell'Unione (*i.e.* merci, persone, servizi e capitali) sono inscindibili. Ciò posto, lo Stato recedente si è prefissato l'obiettivo di concordare con l'Unione un partenariato speciale e approfondito che includa la cooperazione in materia economica e di sicurezza. A ciò si affianca la conclusione di un accordo di libero scambio comprensivo di materie di particolare importanza quali i servizi finanziari e le industrie di rete. I commentatori britannici ritengono che, alla luce del secondo comma dell'articolo 50 TUE, le condizioni per il partenariato e l'accordo dovrebbero essere delineate nel corso dei negoziati per il recesso. In merito, il secondo comma dell'articolo 50 TUE dispone: “[l]o Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione”. Nel caso in cui non sia possibile addivenire alla conclusione di simili accordi, gli scambi commerciali si devono svolgere secondo le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO). Alcuni commentatori hanno già evidenziato come, a seguito del recesso dall'Unione, il Regno Unito sarà tenuto a rinegoziare la propria partecipazione al WTO. Attualmente l'adesione degli Stati membri al WTO risulta correlata alla qualità di Stato membro dell'Unione, indipendentemente dal fatto che i finanziamenti al WTO siano erogati da ciascuno Stato individualmente e non siano finanziati attraverso il budget dell'Unione. La rinegoziazione della partecipazione al WTO una volta perso lo *status* di membro rischia di richiedere tempi lunghi e di essere onerosa per il Regno Unito in termini di perdita di vantaggi economici di cui ora gode grazie allo *status* di membro. In tal senso si veda CURTI GIALDINO C., *Dopo la Brexit: quale modello per le future relazioni tra il Regno Unito e l'Unione europea?*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2016, p. 530 ss.

l'Unione, in persona del Consiglio europeo¹⁵⁰ e del Parlamento¹⁵¹, si è posta quali obiettivi principali da perseguire nel corso dei negoziati la riduzione dei costi per i cittadini e le imprese degli Stati membri nonché il contenimento dell'incertezza e dei disagi derivanti dal recesso¹⁵². Conseguentemente, l'Unione ha optato per imporre la

¹⁵⁰ Il 29 aprile 2017, il Consiglio europeo ha adottato gli orientamenti che definiscono il quadro per i negoziati previsti ex articolo 50 TUE. Tali orientamenti potranno essere modificati ed aggiornati qualora lo si ritenga necessario. Si veda Orientamenti del Consiglio europeo (Articolo 50) a seguito della notifica del Regno Unito a norma dell'articolo 50 del TUE, reperibile al sito www.consilium.europa.eu. Il 31 marzo 2017 era stato inviato ai capi di Stato e di governo, il progetto di orientamenti per i negoziati, presentato dal Presidente Tusk nella conferenza di Malta. Tale progetto era volto a individuare le posizioni ed i principi generali da perseguire nel corso dei negoziati e non risulta modificato in maniera significativa nella versione degli orientamenti adottata dal Consiglio. Adottati gli orientamenti, il Consiglio europeo inviterà il Consiglio Affari generali, composto dai Ministri degli affari esteri degli Stati membri, ad adottare, previa raccomandazione della Commissione, la decisione che autorizza l'apertura formale dei negoziati (adottata in seno al Consiglio 'Affari generali' a maggioranza qualificata) e a gestirne le fasi successive. A tal fine, il Consiglio potrà adottare delle direttive per disciplinare la relazione tra il Consiglio e il negoziatore dell'Unione. Tali direttive di negoziato possono essere modificate e integrate nel corso dei negoziati nel caso in cui sia necessario adeguarsi agli orientamenti del Consiglio europeo.

¹⁵¹ Il Parlamento europeo, a seguito della notifica, ha presentato una mozione di risoluzione relativa alle condizioni per la negoziazione del recesso del Regno Unito, votata a larga maggioranza nella plenaria del 5 aprile 2017. La posizione del Parlamento, pur risultando in linea con quanto delineato dal Consiglio, appare in prima battuta dare segni di maggior rigidità. Le condizioni delineate si presentano di fondamentale importanza in considerazione del fatto che l'accordo di recesso dovrà incontrare necessariamente l'approvazione del Parlamento. Si veda *Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sui negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea (2017/2593(RSP))*, P8_TA(2017)0102. Il testo della mozione di risoluzione è reperibile al sito www.europarl.europa.eu

¹⁵² Si veda quanto dichiarato dal Presidente Tusk a seguito della notifica del recesso da parte del Regno Unito. Il Presidente, pur escludendo una connotazione 'punitiva' dei negoziati, ha previsto che saranno difficili, complessi e talvolta addirittura conflittuali. Il testo della dichiarazione è reperibile al sito www.consilium.europa.eu. In aggiunta, Consiglio e Parlamento concordano nel sottolineare che finché conserva lo *status* di Stato membro, il Regno Unito gode di diritti e obblighi derivanti dai Trattati tra cui rileva il rispetto delle libertà fondamentali su cui si fonda il mercato unico e della giurisdizione della Corte di Giustizia nonché l'adesione alla politica commerciale comune dell'Unione. Inoltre, risulta imprescindibile assicurare che esso onori tutte le responsabilità e gli impegni finanziari e di bilancio assunti in qualità di Stato membro, inclusi gli impegni con scadenza anche oltre la data del recesso. Si veda *Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sui negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea (2017/2593(RSP))*, P8_TA(2017)0102, punto 11. Il testo della mozione di risoluzione è reperibile al sito www.europarl.europa.eu. Questa condizione è una di quelle

scissione dei negoziati in due fasi. La prima fase dei negoziati è volta a regolare i diritti di cittadini dell'Unione che vivono, studiano e lavorano nel Regno Unito, definendo le garanzie reciproche, esecutive e non discriminatorie¹⁵³. In tale fase, inoltre, è necessario colmare il vuoto giuridico causato dalla mancata applicabilità del diritto dell'Unione a seguito della conclusione della procedura di recesso¹⁵⁴ nonché trovare una soluzione flessibile per evitare di ripristinare una frontiera fisica tra Irlanda del Nord e Irlanda.

Solo al termine di questa prima fase dei negoziati sarà possibile discutere il quadro delle future relazioni tra il Regno Unito e l'Unione che sarà oggetto della seconda fase

che sta destando le maggiori opposizioni da parte del Regno Unito dal momento che secondo le prime stime del Financial Times, in considerazione del bilancio dell'Unione 2014-2020 approvato anche dal Regno Unito e degli impegni assunti per gli aiuti alla Turchia e all'Ucraina, la somma dovuta dal Regno Unito si aggira intorno ai 100 miliardi di euro.

¹⁵³ Si veda *Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sui negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea (2017/2593(RSP))*, P8_TA(2017)0102, punti 17 e 18. Il testo della mozione di risoluzione è reperibile al sito www.europarl.europa.eu

¹⁵⁴ In merito, il Regno Unito nella lettera di recesso ha anticipato l'intenzione di modificare il diritto interno approvando una normativa, c.d. *Great Repeal Bill*, dalla duplice funzione. Da un lato, abrogherà la legge sulle Comunità europee (*European Communities Act*, 1972) per restituire la piena sovranità alle istituzioni nazionali e ristabilire l'autonomia e l'indipendenza delle corti nazionali rispetto alla Corte di Giustizia. Tale legge regola l'applicabilità del diritto dell'Unione nel Regno Unito e impone alle corti nazionali di osservare quanto prescritto dalla Corte di Giustizia. Con riferimento al venir meno dell'obbligo di osservanza delle pronunce della Corte di Giustizia, non è ancora stato chiarito se verrà introdotta una nuova normativa che regoli i meccanismi di osservanza da parte delle corti nazionali. Si pensi in particolare alle questioni pregiudiziali risolte dalla Corte di Giustizia in merito a diritto dell'Unione trasposto poi nella legislazione nazionale. Dall'altro, regolerà la conversione del diritto europeo, direttamente applicabile, vigente al momento della Brexit in legislazione nazionale, garantendo la maggior continuità normativa possibile. Inoltre, si rende necessario preservare la legislazione nazionale adottata per implementare il diritto europeo non direttamente applicabile (*i.e.* le Direttive). Infine, per quanto concerne i Trattati, il *Great Repeal Bill* prevede la trasposizione nella legislazione nazionale di quei diritti che i cittadini possono far valere autonomamente in giudizio. I Trattati continueranno a rilevare altresì per quanto riguarda l'interpretazione della legislazione nazionale in cui sia stata trasposta la legislazione europea. A tale normativa si affiancheranno una serie di atti legislativi secondari per regolare questioni specifiche connesse al recesso dall'Unione. Per un approfondimento relativo alle modifiche del diritto interno britannico si veda DEPARTMENT FOR EXITING THE EUROPEAN UNION, *Legislating for the United Kingdom's withdrawal from the European Union*, Presented to Parliament by the Secretary of State for Exiting the European Union by Command of Her Majesty on March 2017; CAIRD J. S., HOUSE OF COMMONS LIBRARY, *Legislating for Brexit: the Great Repeal Bill*.

dei negoziati¹⁵⁵. Con riferimento ai futuri accordi, il Parlamento ha evidenziato l'impossibilità per uno Stato non-membro di godere di benefici simili a quelli degli Stati membri¹⁵⁶. Tale punto risulta di particolare importanza dal momento che il Parlamento ha preannunciato che non darà il proprio consenso ad eventuali accordi che contraddicano in tutto o in parte tale assunto.

È stata esclusa, pertanto, la possibilità di aprire negoziati paralleli in merito al futuro partenariato così come auspicato dal Regno Unito¹⁵⁷.

Il rafforzamento della posizione dell'Unione nei negoziati dovrebbe derivare anche dall'assoluto divieto per uno Stato membro di concludere accordi commerciali con Paesi terzi o con un numero limitato di Stati membri¹⁵⁸. Conseguentemente, finché conserva lo *status* di membro il Regno Unito non può avviare negoziati per accordi commerciali con Paesi terzi. Allo stesso modo, non è consentita la negoziazione e la conclusione di accordi bilaterali con uno o più Stati membri, per quanto attiene, ad esempio, alle Istituzioni finanziarie con sede in territorio britannico, il che restringe fortemente le capacità commerciali del Regno Unito fino al recesso e si ripercuoterà inevitabilmente sui negoziati.

¹⁵⁵ In merito, il Parlamento ha chiarito che l'accordo concernente le future relazioni tra il Regno Unito e l'Unione potrà essere concluso solo una volta terminato il recesso. Si veda *Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sui negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea (2017/2593(RSP))*, P8_TA(2017)0102, punto 15. Il testo della mozione di risoluzione è reperibile al sito www.europarl.europa.eu.

¹⁵⁶ Si veda *Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sui negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea (2017/2593(RSP))*, P8_TA(2017)0102, punto 9. Il testo della mozione di risoluzione è reperibile al sito www.europarl.europa.eu.

¹⁵⁷ Secondo i primi commentatori, l'accordo concernente le future relazioni troverebbe la propria base giuridica nel combinato disposto degli articoli 207 e 218 TFUE ed avrebbe natura mista, richiedendo la ratifica da parte di tutti gli Stati membri e del Regno Unito. La scelta di rinviare in un secondo momento la negoziazione dei futuri rapporti economici e commerciali è una scelta strategica nel tentativo di incrementare i poteri dell'Unione in sede di negoziazione. È intuitivo, infatti, desumere che gli interessi economici siano quelli maggiormente pregnanti per il Regno Unito nel tentativo di dare certezza e stabilità a settori quali quello dell'economia, della finanza e dell'industria; rinviare tali discussioni alla seconda fase dei negoziati dovrebbe facilitare una maggior apertura dello Stato recedente nella prima fase relativa ai diritti fondamentali e al rispetto degli impegni finanziari assunti. Si veda in tal senso CURTI GIALDINO C., *op. cit.*, in *federalismi.it* n. 13, 2016, pp. 1-30.

¹⁵⁸ Il Parlamento europeo nella risoluzione del 5 aprile ha evidenziato come la conclusione di tali accordi si porrebbe in contrasto con il diritto dell'Unione. Si veda *Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sui negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea (2017/2593(RSP))*, P8_TA(2017)0102, punto 6. Il testo della mozione di risoluzione è reperibile al sito www.europarl.europa.eu.

Il recesso del Regno Unito dall'Unione si pone inevitabilmente quale ostacolo all'adozione del nuovo sistema di tutela brevettuale in considerazione della necessaria ratifica da parte del Regno Unito ai fini dell'entrata in vigore dell'accordo¹⁵⁹, imposta dall'articolo 89 dell'accordo sul tribunale, e dell'attuale apertura del sistema ai soli Stati membri.

In particolare, la perdita dello *status* di Stato membro risulta problematica sia nel caso in cui intervenga prima che il Regno Unito ratifichi l'accordo sul tribunale, sia nel caso in cui sia successiva alla ratifica.

1.2.4.1. Perdita dello *status* di Stato membro prima della ratifica dell'Accordo sul tribunale unificato dei brevetti.

Come evidenziato, fino al termine della procedura di recesso, lo Stato recedente conserva il proprio *status* di membro dell'Unione. Conseguentemente, la ratifica da parte del Regno Unito rimane condizione indispensabile ai fini dell'entrata in vigore dell'accordo sul tribunale unificato finché lo Stato mantiene lo *status* di membro.

Ciò comporta che, fino al termine della procedura di recesso, l'entrata in vigore del nuovo sistema di tutela brevettuale unitaria possa essere paralizzata dalla mancata ratifica da parte del Regno Unito.

In merito, si evidenzia come alcuni commentatori, tra cui la IP Federation e la CIPA (*The Chartered Institute of Patent Attorneys*), si siano espressi a favore del fatto che il Regno Unito non proceda alla ratifica prima di avere la certezza di poter partecipare al sistema anche una volta perso formalmente lo *status* di membro¹⁶⁰. La ragione sottesa a tale opposizione è insita nell'alto grado di incertezza che deriverebbe per le imprese britanniche ed europee nel caso di adesione ad un sistema e successiva esclusione.

Al di là dell'incertezza giuridica che deriverebbe da una ratifica dell'accordo, alcuni commentatori ne sottolineano fortemente l'incongruenza dal punto di vista politico¹⁶¹. La scelta di recedere dall'Unione trova le proprie ragioni nella volontà di affrancarsi dal primato del diritto dell'Unione e dalla Corte di Giustizia, come espresso in più occasioni dal Primo Ministro Theresa May¹⁶². Ciò posto, risulta evidente come il

¹⁵⁹ MAYR C. E., *L'accordo istitutivo del tribunale unificato dei brevetti*, in *Studium Iuris*, 2017, p. 815 ss.

¹⁶⁰ I comunicati della IP Federation e della CIPA sono reperibili rispettivamente al sito www.ipfederation.com e www.cipa.org.uk.

¹⁶¹ STJERNA I., *Unitary patent and court system - Squaring the circle after the "Brexit" vote*, 19 settembre 2016, reperibile al sito www.stjerna.de; VAN HOOFT A., *Brexit and the future of Intellectual Property Litigation and Arbitration*, in *Journal of International Arbitration*, 2016, p. 541 ss.

¹⁶² Si veda in particolare il discorso pronunciato il 17 gennaio 2017, reperibile al sito www.gov.uk.

sistema di tutela unitaria dei brevetti sia fortemente vincolato al diritto dell'Unione e soggetto alla supremazia della Corte di Giustizia, come confermato, in particolare, dalla previsione della responsabilità per gli Stati aderenti per i danni causati da violazioni del diritto dell'Unione da parte del tribunale unificato, compresa l'ipotesi di mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia¹⁶³. Tali aspetti sono sintomatici dello stretto rapporto intercorrente tra il nuovo sistema di tutela brevettuale e il diritto dell'Unione, indipendentemente dal fatto che il tribunale unificato non sia qualificato e concepito come istituzione dell'Unione¹⁶⁴.

Evidenziata tale connessione, risulta manifesta l'incongruenza della scelta politica di recedere dal sistema europeo vincolandosi contestualmente ad un sistema che ne risulta fortemente dipendente, così come risulta ancor più incongruente il desiderio di partecipare ad un sistema che sarà sottoposto all'interpretazione della Corte in merito ai Regolamenti, all'accordo o alle leggi nazionali¹⁶⁵, essendo nota la posizione del Regno Unito di totale contrasto nei confronti del ruolo della Corte di Giustizia, sostenuta anche nel corso dei negoziati preparatori dell'accordo sul tribunale unificato¹⁶⁶.

Nel caso in cui il Regno Unito receda dall'Unione prima di aver ratificato l'accordo, l'Italia diverrebbe il terzo Stato membro di cui risulterebbe necessaria la ratifica ai fini dell'entrata in vigore dell'accordo. Ciò perché, come suesposto, l'articolo 89 dell'accordo prevede che sia necessaria la ratifica dei tre Stati che nel 2012 avevano il maggior numero di brevetti europei in vigore e l'Italia si trovava subito sotto il Regno Unito in tale classifica.

Al fine di porre rimedio alla situazione di stallo in cui verserà il nuovo sistema durante i negoziati, una possibile soluzione può essere apportata procedendo ad una modifica dell'accordo al fine di espungere il Regno Unito dagli Stati la cui ratifica risulti

¹⁶³ In merito, il Considerando 8 dell'accordo sul tribunale unificato recita: "(...)la Corte di giustizia dell'Unione europea deve assicurare l'uniformità dell'ordinamento giuridico dell'Unione e il primato del diritto dell'Unione europea"; il Considerando 10: "(...)il tribunale unificato dei brevetti deve rispettare ed applicare il diritto dell'Unione e, in collaborazione con la Corte di giustizia dell'Unione europea, in quanto custode del diritto dell'Unione, assicurarne la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme; il tribunale unificato dei brevetti deve in particolare cooperare con la Corte di giustizia dell'Unione europea per interpretare correttamente il diritto dell'Unione, basandosi sulla giurisprudenza di quest'ultima e ponendo domande di pronuncia pregiudiziale conformemente all'articolo 267 TFUE". Tali previsioni sono state recepite negli articoli dell'accordo sul tribunale unificato dei brevetti.

¹⁶⁴ In tal senso si veda STJERNA I., *"Unitary patent" and court system - The British ratification paradox*, 2 febbraio 2017, reperibile al sito www.stjerna.de.

¹⁶⁵ In tal senso si veda JAEGER T., *What's in the unitary patent package?*, in *Društveni ogledi journal*, 2014, p. 194 ss.; STJERNA I., *op. cit.*, 2 febbraio 2017, reperibile al sito www.stjerna.de; TILMANN W., *The future of the UPC after Brexit*, GRUR, 2016, p. 56 ss., reperibile al sito www.theunitarypatent.com.

¹⁶⁶ In merito si veda quanto esposto *supra* par. 1.1.

necessaria¹⁶⁷. Tale modifica potrebbe essere apportata tramite un nuovo accordo tra gli Stati aderenti o l'adozione di un protocollo modificativo. Tuttavia, è chiaro che entrambe queste opzioni potrebbero richiedere tempi particolarmente lunghi, paralizzando il sistema per un tempo che rischia di essere superiore alla durata della procedura di recesso del Regno Unito. A riprova, si pensi al fatto che una modifica dell'accordo comporta inevitabilmente la perdita di efficacia delle ratifiche già depositate.

Con riferimento alla possibilità di avviare alla fase di stallo che si creerebbe in attesa della ratifica del Regno Unito, parte della dottrina reputa sia ipotizzabile una sospensione dell'applicazione del *Patent Package* al Regno Unito¹⁶⁸. Tale possibilità godrebbe di un procedimento più snello e celere, non richiedendo la ratifica nazionale della sospensione e consentirebbe di ridurre i tempi necessari per l'entrata in vigore del nuovo sistema di tutela brevettuale.

1.2.4.2. Perdita dello *status* di Stato membro dopo la ratifica dell'Accordo sul tribunale unificato dei brevetti.

Maggiori problemi si pongono in relazione alla possibilità per il Regno Unito di partecipare al sistema di tutela brevettuale unitaria una volta perso lo *status* di Stato membro dell'Unione, a seguito della conclusione della procedura di recesso.

Tale opzione risulta di particolare interesse ed attualità poiché il 28 novembre 2016, il Governo britannico, in persona del Ministro dell'Università, della scienza, della ricerca e dell'Innovazione Joseph Johnson¹⁶⁹, ha manifestato la volontà di procedere alla ratifica dell'accordo sul tribunale unificato¹⁷⁰. Al riguardo, nel corso di un incontro

¹⁶⁷ Si veda UBERTAZZI L. C., *Brexit e brevetto UE: che fare?*, in *Le nuove leggi civili e commentate*, 2017, p. 575.

¹⁶⁸ UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, in *Le nuove leggi civili e commentate*, 2017, p. 577 ss.

¹⁶⁹ Il Ministero si occupa, in particolare, di politiche di strategia aziendale, di riforme del sistema universitario e di istruzione superiore, scienze e ricerca, tecnologie agroalimentari, spazio, innovazione e proprietà intellettuale. Ulteriori informazioni sono reperibili al sito www.gov.uk.

¹⁷⁰ La ratifica dell'accordo da parte del Regno Unito è particolarmente caldeggiata dall'ufficio brevetti britannico, come possibile evincere dal comunicato "*IP and BREXIT: The facts*" rilasciato in seguito all'esito del referendum, reperibile al sito www.gov.uk; e dalla EPLIT (European Patent Litigation Association) come da lettera inviata al ministro inglese per la proprietà intellettuale reperibile al sito www.eplit.eu. Parimenti, il Presidente dell'Epo, Benoit Battistelli, si è mostrato favorevole alla ratifica del Regno Unito nella speranza di poter confidare nell'entrata in vigore del nuovo sistema di tutela brevettuale nel 2017. Copia della dichiarazione di Battistelli nel corso del meeting annuale tenutosi a New York è reperibile al sito www.epo.org; si veda altresì KELLY E., *Eu will find a way to keep UK in unitary patent, says EPO chief*, reperibile al sito www.sciencebusiness.net. È opportuno evidenziare che

con la Commissione *ad hoc* per la scienza istituita presso la Camera dei Comuni, Johnson ha sottolineato il particolare interesse verso il nuovo sistema di tutela brevettuale reputandolo un'opportunità unica per le imprese britanniche¹⁷¹. Ha precisato, inoltre, di non vedere profili di incompatibilità tra la ratifica e la decisione di recedere dall'Unione dal momento che il tribunale unificato non rientra tra le sue Istituzioni. Attualmente si attende la proposizione delle modifiche legislative necessarie per l'adozione dell'accordo.

La ratifica da parte del Governo britannico e l'atteso deposito dello strumento di ratifica da parte della Germania¹⁷², potrebbero, dunque, determinare l'entrata in vigore dell'accordo sul tribunale unificato e, conseguentemente l'applicabilità dei regolamenti¹⁷³. Ciò posto, la perdita dello *status* di membro dell'Unione potrebbe apparire a prima vista un ostacolo alla permanenza del Regno Unito nel sistema di tutela brevettuale unificato. Infatti, il sistema risulta ideato prevedendo la partecipazione dei soli Stati membri, come si evince, in particolare, dall'articolo 84 dell'accordo sul tribunale, che

diversi commentatori ritengono che la scelta di ratificare l'accordo sul tribunale unificato ed il conseguente riconoscimento del primato del diritto dell'Unione si ponga in contrasto con la scelta politica di recedere dall'Unione. In tal senso si veda STJERNA I., *op. cit.*, 2 febbraio 2017, reperibile al sito www.stjerna.de.

¹⁷¹ Una registrazione dell'incontro tenutosi l'11 gennaio 2017, è reperibile al sito www.parliamentlive.tv. Per un commento si veda STJERNA I., *op. cit.*, 2 febbraio 2017, reperibile al sito www.stjerna.de.

¹⁷² La Germania è uno degli Stati membri che ha da sempre favorito la creazione del nuovo sistema di tutela brevettuale unitaria, partecipando attivamente ai negoziati preparatori. Oltre ad essere uno dei tre Stati membri di cui è necessaria la ratifica dell'accordo per la sua entrata in vigore, dovrebbe altresì ospitare a Monaco di Baviera la sezione della divisione centrale del tribunale unificato dei brevetti competente per i casi in materia di meccanica, illuminazione, riscaldamento, armi ed esplosivi. Il 31 marzo 2017 il Consiglio federale tedesco ha approvato all'unanimità il progetto di legge sulla ratifica dell'accordo sul tribunale unificato sancendo il termine della fase parlamentare. Terminata la fase parlamentare, il Presidente federale deve dare esecuzione alla legge di ratifica che deve essere controfirmata dal governo. Successivamente, ai sensi dell'articolo 82 dell'accordo sul tribunale unificato, la legge di ratifica deve essere depositata presso il segretariato generale del Consiglio europeo e notificata alla Commissione. Tale procedimento ha trovato un arresto con il recente accoglimento da parte del Presidente federale della richiesta di sospensione inoltrata da parte della Corte costituzionale federale tedesca in seguito al deposito di un ricorso per presunta incostituzionalità. In particolare, secondo il ricorrente vi sarebbero problemi connessi alla violazione dei limiti al trasferimento della sovranità, ai quorum deliberativi, alla presunta non indipendenza dei giudici del tribunale unificato dei brevetti e all'incompatibilità del sistema di giurisdizione unificata in materia di brevetti con il diritto europeo. In attesa di vaglio da parte della Corte costituzionale federale, il procedimento risulta sospeso.

¹⁷³ HONORATI C., *L'accordo per il Tribunale unificato dei brevetti: quali prospettive dopo la ratifica italiana e la Brexit?*, in *European Papers*, 2016, p. 1131.

ammette la partecipazione ai soli Stati membri¹⁷⁴, e dall'articolo 1 par. 2, che definisce il tribunale unificato come un tribunale comune agli Stati membri aderenti, dicitura ripresa dall'articolo 71 lett. a del Regolamento Bruxelles I *bis*¹⁷⁵.

Alcuni commentatori hanno ipotizzato che la perdita di *status* di Stato membro comporti l'esclusione automatica del Regno Unito dal sistema di tutela brevettuale unitaria¹⁷⁶, in considerazione del fatto che l'adesione al sistema è limitata ai soli Stati membri. Tale ricostruzione appare ragionevole in considerazione dello stretto rapporto tra il nuovo sistema brevettuale e l'ordinamento dell'Unione. Infatti, ai sensi dell'articolo 20 dell'accordo, il nuovo tribunale sarà soggetto ai medesimi obblighi degli organi giurisdizionali nazionali degli Stati membri e al principio del primato del diritto comunitario¹⁷⁷. Inoltre, *ex* articolo 21 dell'accordo, il Tribunale avrà l'obbligo di cooperare con la Corte di Giustizia per garantire la corretta applicazione del diritto dell'Unione, effettuando il rinvio pregiudiziale alla Corte in caso di ipotesi dubbie.

Una possibile soluzione per evitare l'esclusione del Regno Unito dal nuovo sistema unificato, caldeggiata in particolare dagli esperti britannici, è di procedere ad una modifica dell'accordo istitutivo aprendolo alla partecipazione di Stati terzi¹⁷⁸. Siffatta apertura è possibile, prima dell'entrata in vigore dell'accordo, mediante la conclusione di un nuovo accordo tra gli Stati contraenti, oppure mediante un protocollo modificativo. Nel caso, invece, di modifica successiva all'entrata in vigore, la soluzione potrebbe essere percorsa tramite il ricorso alla procedura di revisione prevista all'articolo 87 par. 2 dell'accordo, che consente al comitato amministrativo di modificare l'accordo al fine di adeguarlo a un trattato internazionale in materia di

¹⁷⁴ L'articolo 84 dell'accordo sul tribunale unificato dei brevetti, che disciplina la firma, la ratifica e l'adesione all'accordo, così recita: “[i]l presente accordo è aperto alla firma di qualsiasi Stato membro il 19 febbraio 2013. 2. Il presente accordo è sottoposto a ratifica conformemente alle rispettive norme costituzionali degli Stati membri. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea («depositario»). 3. Ciascuno Stato membro che abbia firmato il presente accordo notifica alla Commissione europea la sua ratifica dell'accordo al momento del deposito del rispettivo strumento di ratifica a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1257/2012. 4. Il presente accordo è aperto all'adesione di qualsiasi Stato membro. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario”.

¹⁷⁵ Così come emendato dal Regolamento 542/2015.

¹⁷⁶ SENA G., FRANCESCHELLI V., *Brexit e IP: una prima brevissima nota*, in *Rivista di diritto industriale*, 2016, p. 127; TILMANN W., *op. cit.*, GRUR, 2016, par. 1, reperibile al sito www.theunitarypatent.com; STJERNA I., *op. cit.*, 19 settembre 2016, reperibile al sito www.stjerna.de; UBERTAZZI L. C., *op. cit.*, in *Le nuove leggi civili e commentate*, 2017, p. 576.

¹⁷⁷ STJERNA I., *op. cit.*, 19 settembre 2016, p. 6 e ss., reperibile al sito www.stjerna.de.

¹⁷⁸ GORDON R., PASCOE T., *Re the effect of 'Brexit' on the Unitary Patent Regulation and the Unified Patent Court Agreement*, 12 settembre 2016, Brick Court Chambers. Reperibile al sito www.eip.com

brevetti o al diritto dell'Unione¹⁷⁹. Tuttavia, è opportuno evidenziare come alcuni commentatori abbiano escluso la possibilità di ricorrere alla procedura di revisione dell'accordo ritenendo che le condizioni indicate nella norma, *i.e.* la necessità di adeguare quest'ultimo ad un trattato internazionale o al diritto dell'Unione, siano condizioni tassative che non ricorrerebbero nel caso in esame non essendo intervenuta una modifica legislativa cui adeguare l'accordo. Eventualmente, si potrebbe ricorrere alla procedura *ex* articolo 87 dell'accordo, solo successivamente alla conclusione del recesso del Regno Unito, nel caso in cui si reputi che l'accordo di recesso sia idoneo ad integrare il diritto dell'Unione e, conseguentemente, si manifesti la necessità di adeguare l'accordo sul tribunale unificato¹⁸⁰.

Altra possibile soluzione proposta al fine di allargare la partecipazione a Stati terzi, è quella di modificare l'accordo, consentendo la partecipazione di Stati che erano membri dell'Unione al momento dell'adesione ed hanno perso lo *status* in un secondo momento¹⁸¹. In questo modo non si tratterebbe di una modifica *ad hoc* per il Regno Unito, ma di una modifica teoricamente applicabile a tutti gli Stati membri che dovessero trovarsi nella medesima condizione.

Tuttavia, indipendentemente dalle modalità con cui possa essere disposta, risulta evidente come una possibile apertura a Stati terzi ponga problemi di compatibilità con il diritto dell'Unione a fronte del parere n.1/09 reso dalla Corte di Giustizia ai sensi dell'articolo 218 par. 11 TFUE, in merito alla compatibilità dell'accordo con i Trattati istitutivi dell'Unione¹⁸². È bene ricordare, infatti, che la Corte ha statuito l'incompatibilità del progetto iniziale¹⁸³ sull'istituzione di un tribunale unificato

¹⁷⁹ Il comitato rappresentativo è composto da un rappresentante di ciascuno Stato contraente e decide a maggioranza dei tre quarti degli Stati membri contraenti rappresentati e votanti. Ai sensi dell'articolo 87 par. 3 TUB, entro un anno dalla decisione ciascuno Stato può comunicare la volontà di non ritenersi vincolato dalla stessa, privando di effetto la decisione nei suoi confronti e dando luogo alla convocazione di una conferenza di revisione degli Stati membri contraenti.

¹⁸⁰ Si veda STJERNA I., *op. cit.*, 19 settembre 2016, p. 7, reperibile al sito www.stjerna.de.

¹⁸¹ TILMANN W., *op. cit.*, GRUR, 2016, par. 3. Reperibile al sito www.theunitarypatent.com

¹⁸² Corte di Giustizia, seduta plenaria dell'8 marzo 2011, parere 1/09, Parere emesso ai sensi dell'art. 218, n. 11, TFUE - Progetto di accordo - Creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti - Tribunale dei brevetti europeo e comunitario - Compatibilità di tale progetto con i Trattati; ECLI:EU:C:2011:123. Per un'analisi approfondita del parere reso dalla Corte si veda, *inter alia*, ALBERTI J., *Il parere della Corte di Giustizia sul tribunale dei brevetti europeo e comunitario*, in *Il diritto dell'Unione Europea*, 2012, p. 367 ss.

¹⁸³ Nella specie la Corte di Giustizia ha esaminato il documento del Consiglio del 7 aprile 2009, n. 8588/09, su una proposta riveduta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario, elaborato dalla presidenza del Consiglio e destinato al Gruppo «Proprietà intellettuale»; il documento del Consiglio del 23 marzo 2009, n. 7928/09, sul progetto di accordo sul Tribunale dei brevetti europeo e comunitario e sul relativo progetto di statuto; il documento del Consiglio del 23 marzo 2009, n.

argomentando circa gli elementi fondamentali dell'ordinamento giuridico e del sistema giurisdizionale dell'Unione, quali concepiti dai Trattati istitutivi e sviluppati dalla giurisprudenza comunitaria¹⁸⁴.

In particolare, l'incompatibilità è stata rilevata in ragione della natura del proposto tribunale, concepito quale organo internazionale dotato di personalità giuridica propria ed esterno alla cornice istituzionale e giurisdizionale dell'Unione, cui era attribuita, tra le altre, la competenza con riferimento al diritto dell'Unione. Ciò implicava in maniera imprescindibile il rispetto degli elementi fondamentali dell'ordinamento giuridico dell'Unione, pena l'incompatibilità con i Trattati¹⁸⁵. In tale contesto, la Corte ha suggerito indirettamente la possibile soluzione rimediabile evidenziando la diversa posizione in cui verteva la Corte di giustizia del Benelux che, essendo un tribunale comune agli Stati membri, restava incardinata nel sistema giurisdizionale dell'Unione e, pertanto, non risultava incompatibile con i Trattati¹⁸⁶. Questo rilievo ha portato a modificare l'accordo istitutivo del tribunale unificato al fine di qualificarlo come un tribunale comune agli Stati membri per riportarlo nell'alveo della giurisdizione dell'Unione¹⁸⁷.

7927/09, riguardante una raccomandazione della Commissione al Consiglio affinché quest'ultimo autorizzi la Commissione ad avviare negoziati in vista dell'adozione di un accordo internazionale per la creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti europei e comunitari. I documenti sono reperibili al sito www.consilium.europa.eu

¹⁸⁴ Cfr. punto 64 parere 1/09 Corte di Giustizia vedi *supra* nota 182.

¹⁸⁵ Tra i rilievi della Corte vi è il fatto che lo spossessamento del meccanismo di rinvio pregiudiziale (*ex* articolo 267 TFUE) degli organi nazionali, che si verifica nel caso di attribuzione della competenza ad un tribunale esterno alla cornice istituzionale dell'Unione, si pone in contrasto con il diritto dei Trattati. Tali competenze non possono essere trasferite ad organi esterni per ragioni di salvaguardia della natura del diritto dell'Unione. A ciò si aggiunge che una pronuncia emessa da un tribunale esterno all'Unione non potrebbe essere soggetta a giudizio di violazione del diritto dell'Unione o comportare una responsabilità patrimoniale in capo agli Stati membri cfr. punto 88 parere *sub* nota 182.

¹⁸⁶ La Corte di giustizia del Benelux, istituita con accordo internazionale il 31 marzo 1965 (modificato nel 2012), è un'autorità giurisdizionale comune a Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi, il cui compito è garantire l'applicazione uniforme, tramite pronunce in via pregiudiziale, di regole comuni agli Stati membri del Benelux in diversi settori, tra cui la proprietà intellettuale. Pur essendo stata istituita attraverso un accordo internazionale, è organo comune agli Stati membri e, conseguentemente, le sue pronunce sono soggette al vaglio della Corte di Giustizia nel rispetto delle garanzie fondamentali individuate dalla Corte.

¹⁸⁷ Si vedano in tal senso l'articolo 1 dell'accordo sul tribunale unificato e l'articolo 71 lett. a del Regolamento Bruxelles I bis. Tuttavia, come esposto da autorevole dottrina, nonostante la formulazione richiami la natura della Corte di giustizia del Benelux, rilevano numerose differenze tra i due tribunali. Infatti, la Corte del Benelux trae il proprio fondamento nei Trattati (cfr. articolo 350 TFUE) e dal punto

In considerazione del parere reso dalla Corte di Giustizia, parte dei commentatori reputa che l'apertura dell'adesione al sistema a Stati non membri dell'Unione non sia compatibile con il diritto dell'Unione, dal momento che la partecipazione di Stati terzi non consentirebbe il rispetto degli elementi fondamentali dell'ordinamento giuridico e giurisdizionale dell'Unione.

A questa ricostruzione altri commentatori hanno opposto la tesi secondo cui il parere prevedeva l'incompatibilità dell'accordo con il diritto dell'Unione in ragione della mancata predisposizione di strumenti volti ad assicurare il primato del diritto dell'Unione e la sua uniforme interpretazione. Ricostruita così la posizione della Corte di Giustizia, la previsione di tali strumenti operata nella revisione dell'accordo, renderebbe ora compatibile il sistema anche nel caso di apertura a Stati terzi¹⁸⁸. A tal fine, sarebbe sufficiente per lo Stato terzo obbligarsi ad adeguare la propria disciplina nazionale in modo da garantire applicazione nel proprio ordinamento agli strumenti di salvaguardia del primato del diritto dell'Unione previsti dall'accordo. A ciò dovrebbe affiancarsi la conclusione di un accordo con l'Unione che consenta ai tribunali nazionali, in particolare nel regime transitorio, ed alle divisioni del tribunale unificato operanti in detto Stato di rimettere questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia ai sensi dell'articolo 267 TFUE. Infine, lo Stato terzo dovrebbe aderire alle previsioni sulla giurisdizione e il riconoscimento delle decisioni del tribunale unificato previste nel regolamento *Bruxelles I bis* o nella convenzione di Lugano. Attraverso tali azioni, lo Stato terzo garantirebbe il primato del diritto dell'Unione e l'apertura del sistema a Stati terzi non mostrerebbe profili di incompatibilità con il diritto dei Trattati, tenuto conto di quanto evidenziato dalla Corte nel parere 1/09.

Infine, secondo alcuni commentatori, nel caso in cui il Regno Unito aderisca all'accordo prima del recesso, non sarebbe necessario porre in essere altri adempimenti oltre alla modifica dell'accordo che ne estenda l'efficacia anche una volta perso lo *status* di Stato membro¹⁸⁹. Infatti, lo *status* di Stato membro al momento dell'adesione dell'accordo e la permanenza di efficacia dell'accordo nei suoi confronti dopo il recesso, sarebbero sufficienti a vincolare il Regno Unito al rispetto delle previsioni dell'accordo sul primato del diritto dell'Unione, e a consentire il rinvio pregiudiziale

di vista soggettivo presenta una partecipazione ridotta ai tre Stati del Benelux. Inoltre, la Corte svolge un ruolo di interprete, risolvendo questioni pregiudiziali. Si veda in tal senso F. M. BUONAIUTI, *L'accordo istitutivo del tribunale unificato dei brevetti e la sua incidenza sulla disciplina della giurisdizione in materia civile nell'unione europea*, in *Osservatorio AIC*, 2014, p. 3; T. JAEGER, *All back to square one? - An assessment of the latest proposals for a patent and court for the internal market and possible alternatives*, in *IIC*, 2012, p. 286 ss.

¹⁸⁸ JAEGER T., *Guest Post – Is Brexit breaking the Unitary Patent?*, 11 luglio 2016, reperibile al sito www.ipkat.com; GORDON R., PASCOE T., *op. cit.*, 12 settembre 2016, Brick Court Chambers, p. 17 ss., reperibile al sito www.eip.com.

¹⁸⁹ In tal senso si veda HOYNG W., *Does Brexit mean the end of the UPC?*, 24 giugno 2016, reperibile al sito www.eplaw.org; TILMAN W., *The future of the UPC after Brexit*, GRUR, 2016, par. 3.

delle divisioni e dei tribunali nazionali del Regno Unito alla Corte di Giustizia¹⁹⁰. Quale ulteriore garanzia, tali previsioni dovrebbero trovare avallo nell'accordo di recesso dall'Unione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 142 della convenzione sul brevetto europeo, il Regno Unito potrebbe concludere un accordo con gli Stati aderenti al sistema di tutela unificata dei brevetti al fine di estendere l'operatività dei regolamenti 1257/12 e 1260/12¹⁹¹. Conseguentemente, l'effetto unitario del brevetto per il Regno Unito resterebbe vincolato al diritto internazionale nonostante il recesso dall'Unione.

Tuttavia, tali ricostruzioni non sembrano rispecchiare le opinioni espresse dalla Corte di Giustizia nel parere reso nel 2009. Infatti, la versione dell'accordo sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia prevedeva già una serie di meccanismi volti a garantire il primato del diritto dell'Unione¹⁹², ciò nonostante la Corte ha censurato la proposta ritenendo che non fosse idonea a garantire la massima tutela del diritto dell'Unione, in particolare per la presenza di Stati terzi e per l'attribuzione della competenza ad un organo esterno alla cornice dell'Unione¹⁹³.

Quale ulteriore argomento utile a confutare la possibile estensione dell'efficacia dell'accordo al Regno Unito nel caso di recesso, rileva il fatto che ai fini del rispetto del diritto dell'Unione, non sembra possibile potersi distinguere tra Stato receduto e Stato terzo *ab origine*. Conseguentemente, non si giustificerebbe la distinzione di tali posizioni alla luce del parere reso dalla Corte di Giustizia.

Così ricostruite le tesi in merito alla possibilità di estendere il sistema a Stati terzi, è da escludere la possibilità di chiedere un nuovo parere alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'articolo 218 TFUE, sull'atto di modifica dell'accordo. Infatti, il parere potrebbe

¹⁹⁰ La possibilità di rinvio pregiudiziale sarebbe garantita essendo espressamente prevista dall'articolo 21 dell'accordo sul tribunale unificato che rinvia all'articolo 267 TFUE.

¹⁹¹ Tuttavia, alcuni commentatori hanno sottolineato che in questa ipotesi l'effetto unitario del brevetto per il Regno Unito sarebbe vincolato al diritto internazionale. Si veda I. STJERNA, *op. cit.*, 19 settembre 2016, reperibile al sito www.stjerna.de.

¹⁹² Tra i meccanismi di garanzia predisposti a tutela del primato del diritto dell'Unione rilevavano, in particolare, la soggezione del tribunale unificato al diritto dell'Unione, l'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e l'obbligo per gli Stati terzi di adeguare le disposizioni interne a quelle sostanziali di diritto dell'Unione relative alla materia brevettuale. Tali strumenti non sono stati oggetto di specifico vaglio da parte della Corte di Giustizia che si è limitata a menzionare la mancanza di una responsabilità degli Stati membri per la violazione del diritto dell'Unione da parte del tribunale unificato quale ulteriore motivo di incompatibilità dell'accordo con i Trattati istitutivi.

¹⁹³ La censura operata dalla Corte appare incentrata sul fatto che la competenza sia attribuita ad un organo esterno alla cornice dell'Unione, non consentendo così la piena efficacia delle norme dell'Unione di per sé, a prescindere dagli appositi meccanismi di garanzia predisposti. La partecipazione di uno Stato terzo non sarebbe idonea a garantire la massima tutela del diritto dell'Unione richiesta dai Trattati.

essere richiesto solo se l'Unione aderisse all'accordo come istituzione e richiederebbe verosimilmente tempistiche non trascurabili¹⁹⁴.

In ultima analisi, appare degno di menzione un ulteriore aspetto rilevato da alcuni commentatori. È stato evidenziato, infatti, che la perdita dello *status* di membro di uno Stato aderente all'accordo sul tribunale unificato potrebbe comportare il termine dell'accordo o il recesso degli Stati aderenti al sistema di giurisdizione unificata. Tale possibilità non è espressamente prevista dall'accordo sul tribunale unificato, ma può essere evinta dall'articolo 62 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati in base al quale, in determinate condizioni, un possibile mutamento delle circostanze esistenti al momento della conclusione di un trattato, non previsto dalle parti, può essere invocato come motivo per porre termine al trattato o per ritirarsi da esso¹⁹⁵. Questa possibilità introduce ulteriore incertezza in merito al futuro dell'accordo sul tribunale unificato.

¹⁹⁴ Il parere reso nel 2011 ha richiesto quasi due anni.

¹⁹⁵ L'articolo 62 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 disciplina le conseguenze di un mutamento fondamentale delle circostanze disponendo che: "1. Un cambiamento fondamentale delle circostanze intervenuto rispetto alle circostanze esistenti al momento della conclusione di un trattato e che non era stato previsto dalle parti non può essere invocato come motivo di estinzione o di recesso, a meno che: l'esistenza di tali circostanze non abbia costituito una base essenziale del consenso delle parti a vincolarsi al trattato; e che tale cambiamento non abbia per effetto di trasformare radicalmente la portata degli obblighi che rimangono da adempiere in base al trattato. 2. Un cambiamento fondamentale delle circostanze non può essere invocato come motivo di estinzione o di recesso: se si tratta di un trattato che fissa un confine; o se il cambiamento fondamentale deriva da una violazione, ad opera della parte che l'invoca, sia di un obbligo del trattato, sia di qualsiasi altro obbligo internazionale a danno di qualsiasi altra parte del trattato. 3. Se, in applicazione dei precedenti paragrafi, una parte può invocare un mutamento fondamentale di circostanze come motivo di estinzione o recesso da un trattato, essa può ugualmente invocare detto mutamento come motivo di sospensione". In merito, si evidenzia che la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati non è direttamente applicabile all'Unione non essendovi parte, tuttavia è opinione costante in giurisprudenza che essa sia vincolante nella misura in cui sia espressione di norme di diritto internazionale consuetudinario. Si vedano, tra le altre, le sentenze della Corte di Giustizia, 16 giugno 1998, C-162/96, *A. Racke GmbH & Co. v. Hauptzollamt Mainz*, EU:C:1998:293, punto 24; 22 novembre 2012, C-410/11, *Pedro Espada Sánchez e altri v. Iberia Líneas Aéreas de España SA*, EU:C:2012:747, punto 21.

1.2.4.3. La divisione centrale di Londra.

Il recesso del Regno Unito rischia di ripercuotersi, inoltre, sull'assetto del tribunale unificato¹⁹⁶.

Tra il 2011 ed il 2012 si è verificato un contrasto in seno al Consiglio tra Francia, Germania e Regno Unito, in merito alla sede dove istituire la divisione centrale. In particolare, le sedi ipotizzate al tempo erano Parigi, Monaco e Londra, e al fine di risolvere il conflitto, quale soluzione di compromesso, si è optato per istituire una divisione centrale del tribunale di primo grado a Parigi e due sezioni a Londra e Monaco con competenze diverse per materia.

Nella specie, ai sensi dell'allegato II dell'accordo, la sezione di Londra è competente per i casi in materia di necessità umane, chimica e metallurgia.

Coì ricostruito l'assetto del tribunale, il recesso del Regno Unito dall'Unione comporta che una delle sedi della divisione centrale si troverebbe ad essere collocata in uno Stato non membro, di per sé non vincolato al diritto dell'Unione. Ciò comporterebbe un pericolo per la salvaguardia del diritto dell'Unione al punto tale da esporre gli Stati membri, secondo alcuni commentatori, al rischio di una procedura di infrazione da parte della Commissione¹⁹⁷.

A ben vedere, il mantenimento della sede della divisione centrale in uno Stato non membro non è espressamente vietato dall'accordo istitutivo del tribunale, ragione per cui alcuni commentatori britannici sostengono che non vi sia motivo di spostare altrove la sezione¹⁹⁸; tuttavia è evidente come la scelta di collocare la sede centrale e le sezioni nei tre Stati membri di cui sia necessaria la ratifica dell'accordo ai fini della sua entrata in vigore, sia indice della costante volontà di vincolare il nuovo sistema entro i confini dell'Unione.

La modifica della sede della divisione centrale può avvenire con diverse modalità a seconda che intervenga prima o dopo l'entrata in vigore dell'accordo. Nel caso in cui gli Stati intendano modificare la sede prima che l'accordo entri in vigore è possibile farlo attraverso la conclusione di un nuovo accordo o, soluzione più rapida, l'adozione di un protocollo modificativo. Nel caso in cui, invece, gli Stati optino per modificare la sede della divisione centrale in seguito all'entrata in vigore dell'accordo si potrà ricorrere alla più snella procedura di revisione prevista dall'articolo 87 par. 2

¹⁹⁶ Sulla composizione del tribunale unificato si veda quanto detto *supra* par. 2.1.

¹⁹⁷ In tal senso si veda GORDON R., PASCOE T., *op. cit.*, 12 settembre 2016, Brick Court Chambers, p. 38, reperibile al sito www.eip.com

¹⁹⁸ GORDON R., PASCOE T., *op. cit.*, 12 settembre 2016, Brick Court Chambers, p. 38, reperibile al sito www.eip.com.

dell'accordo¹⁹⁹ al fine di adeguarlo a un trattato internazionale in materia di brevetti o al diritto dell'Unione. La decisione del Comitato, tuttavia, è passibile di opposizione entro un anno da parte di ciascuno Stato membro, con l'effetto di provocare la convocazione di una Conferenza di revisione degli Stati membri che hanno aderito al sistema unificato.

Le questioni relative alla sezione britannica della divisione centrale sono diventate di particolare interesse per l'Italia, che è tra gli Stati che si oppongono alla possibilità che Londra mantenga la sezione della divisione centrale una volta perso lo *status* di Stato membro²⁰⁰. L'Italia, infatti, ha già avanzato la propria candidatura come sede alternativa, proponendo Milano quale possibile sede²⁰¹.

Sul fronte britannico, il Ministro per l'innovazione non si è pronunciato in merito alla concreta possibilità di mantenere la sezione della divisione centrale a Londra suggerendo, cautamente, che tale decisione verrà assunta nel corso dei negoziati relativi al recesso²⁰².

2. Incremento della sicurezza giuridica del sistema.

La concessione e la gestione dei brevetti europei con effetto unitario è affidata all'Ufficio europeo dei brevetti ed è caratterizzata da una maggior semplificazione del

¹⁹⁹ In merito alla procedura di revisione si veda *supra* nota 179.

²⁰⁰ MARTINI E., *Brexit and the UPC: the Italian perspective*, in *World IP Review*, 2016; SANCHEZ-PUELLES C., *The IP Brexit and the European Patent with unitary effect and the unified patent court*, 2017, reperibile al sito www.vlex.com

²⁰¹ È opportuno evidenziare che, al momento, gli Stati che hanno mostrato il proprio interesse ad ospitare la sede che dovrebbe spettare a Londra sono, oltre all'Italia, l'Olanda che ha suggerito l'Aja ed il Belgio che ha proposto Bruxelles anche in ragione della vicinanza con le Istituzioni. È, pertanto, probabile che le decisioni in merito alla localizzazione della sede della divisione centrale si intersechino con il necessario trasferimento delle Agenzie comunitarie che attualmente hanno sede a Londra, in particolare, l'EMA (*European Medicines Agency*) e l'EBA (*European Banking Authority*). In tal senso, sono evidenti le ragioni economiche che spingono gli Stati a proporsi quali sedi alternative a Londra. L'Agenzia europea del farmaco, EMA, è attualmente al centro di un grosso dibattito in seguito all'esito di un sorteggio che ha visto designare quale nuova sede Amsterdam. Il sorteggio è oggetto di ricorso da parte dell'Italia in ragione del fatto che la sede offerta da Amsterdam appare inadeguata per ospitare l'Agenzia europea.

²⁰² Una registrazione dell'incontro tenutosi l'11 gennaio 2017 tra il Ministro Johnson e la Commissione *ad hoc* per la scienza presso la Camera dei Comuni è reperibile al sito www.parliamentlive.tv.

procedimento amministrativo²⁰³. La procedura di concessione è la medesima per il brevetto europeo tradizionale e per quello con effetto unitario, dal momento che perché possa essere concesso l'effetto unitario è necessario che sia preliminarmente concesso un brevetto europeo.

La domanda di brevetto europeo deve essere depositata presso l'Ufficio europeo dei brevetti in qualsiasi lingua, ma gli atti devono essere necessariamente tradotti in una delle tre lingue ufficiali dell'EPO²⁰⁴. Dal deposito, l'Ufficio europeo dei brevetti ha tre mesi di tempo per emettere il rapporto di ricerca, reso in base allo stato della tecnica e al risultato del vaglio della sussistenza dei requisiti di brevettabilità. Il rapporto è inviato unitamente all'opinione preliminare di brevettabilità resa dall'esaminatore che ha condotto la ricerca²⁰⁵. Decorsi diciotto mesi dalla data di deposito, l'Ufficio europeo procede alla pubblicazione della domanda e del rapporto di ricerca, se concluso²⁰⁶. Una volta concesso il brevetto europeo tradizionale, il titolare ha quattro mesi per depositare la traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali. Da qui, nel caso in cui voglia mantenere solamente il brevetto europeo tradizionale, ha tre mesi di tempo per convalidarlo nei singoli Stati designati; nel caso in cui voglia, invece, chiedere la concessione dell'effetto unitario deve presentare entro un mese un'istanza con la quale richiede l'estensione della protezione in tutti gli Stati che aderiscano alla cooperazione rafforzata.

L'Ufficio europeo dei brevetti risulta, così, competente per tutto il procedimento amministrativo dalla fase di esame della domanda di rilascio sino alla revoca dello stesso. Il procedimento risulta semplificato dal momento che, trattandosi di titolo unitario, non sono più necessarie le fasi di convalida da parte degli uffici nazionali, con conseguente riduzione dei tempi e ed il venir meno delle traduzioni necessarie, quest'ultimo aspetto comporta altresì una riduzione dei costi. È prevista altresì la costituzione di un comitato ristretto del consiglio di amministrazione

²⁰³ La possibilità per un gruppo di Stati di attribuire compiti supplementari all'Ufficio europeo dei brevetti è concessa dall'articolo 143 della convenzione di Monaco. Il considerando 16 e l'articolo 9 del regolamento 1257/2012 elencano i compiti assegnati all'Ufficio europeo dei brevetti con riferimento al brevetto unitario.

²⁰⁴ La domanda può essere depositata in una delle sedi dell'Ufficio europeo dei brevetti (Monaco di Baviera, Aja, Berlino) o presso i singoli uffici nazionali. Il deposito presso una delle sedi dell'Ufficio europeo consente di velocizzare la procedura dal momento che si evita il passaggio di invio della domanda all'Ufficio europeo da parte dell'ufficio nazionale.

²⁰⁵ L'esaminatore ha facoltà di evidenziare eventuali criticità della domanda presentata e di richiedere eventuali integrazioni.

²⁰⁶ Nel caso in cui il rapporto evidenzi critiche o rilievi alla domanda, il richiedente ha fino a sei mesi di tempo per integrare la domanda o chiarire la propria posizione con l'esaminatore.

dell'Organizzazione europea dei brevetti²⁰⁷.

Come suesposto, la fase antecedente alla concessione del brevetto resta soggetta alle disposizioni della convenzione di Monaco che si pone quale fonte di riferimento per i brevetti europei tradizionali e unitari con riferimento alle questioni inerenti le invenzioni brevettabili, ai requisiti di validità, ai soggetti aventi diritto al rilascio dei brevetti, ai motivi di nullità²⁰⁸ nonché all'interpretazione del brevetto e all'individuazione dei limiti di tutela.

2.1 I procedimenti dinanzi al tribunale.

L'articolo 53 dell'accordo delinea le fasi del procedimento dinanzi al tribunale unificato. In particolare il procedimento si articola in una fase scritta, una fase interlocutoria ed una fase orale. A queste si aggiunge una fase dedicata al risarcimento del danno, disciplinata dal regolamento di procedura.

Il sistema si basa sui meccanismi dei procedimenti nei sistemi di *common law* la cui influenza si nota, in particolare, nel fatto che il procedimento è affidato al giudice solo dopo che vi sia stato scambio di memorie, comparse e documenti tra i difensori.

La prima fase di giudizio consta nella procedura scritta, *c.d. written procedure*, che inizia con la notifica della citazione dalla quale inizia la pendenza della causa dinanzi al tribunale²⁰⁹. L'oggetto dell'atto introduttivo è delineato nella Rule 13 del regolamento di procedura. In seguito, il procedimento è sottoposto ad un primo vaglio circa la ricevibilità dello stesso e, in caso di esito positivo, la causa viene assegnata ad un

²⁰⁷ La facoltà di istituire un comitato ristretto è concessa dall'articolo 145 della convenzione di Monaco. Con riferimento al comitato ristretto, sono sorti dubbi in merito alle modalità di costituzione. Gli Stati hanno optato per costituire il comitato ristretto nel corso di una riunione del consiglio di amministrazione, conseguentemente la costituzione del comitato è riportata nel verbale della seduta del consiglio. LUGINBUEHL S., *An institutional perspective I: the role of the EPO in the Unitary (EU) patent system*, in PILA J., WADLOW C., *The unitary EU patent system*, Hart Publishing, Oxford and Portland (Oregon), 2015, p. 51.

²⁰⁸ In tal senso, l'articolo 65 dell'accordo istitutivo del tribunale unificato attribuisce al tribunale il potere di revocare un brevetto per i soli motivi di nullità previsti agli articoli 138 e 139 della convenzione di Monaco. I motivi elencati dalla Convenzione di Monaco sono da intendersi quali tassativi. Si veda HONORATI C., *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, in HONORATI C., *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 136.

²⁰⁹ Rule 12, Rules of procedure.

collegio giudicante²¹⁰. Successivamente, entro un mese dalla notifica, il convenuto ha la facoltà di formulare un'obiezione preliminare sulla giurisdizione, sulla competenza della divisione adita e sulla lingua del procedimento²¹¹.

Entro tre mesi dalla notifica dell'atto di citazione, il convenuto è tenuto a depositare una comparsa di risposta, con eventuale domanda riconvenzionale, che esponga in maniera esaustiva le proprie posizioni²¹². Nel caso di domanda riconvenzionale, l'attore ha un termine di due mesi per depositare una difesa. Il convenuto avrà, a sua volta, un mese per depositare eventuali opposizioni specifiche.

A questa fase segue quella interlocutoria. Questa fase di tre mesi ha natura organizzativa e si rende necessaria per istruire la successiva fase orale. Si svolge tramite una serie di contatti tra il giudice istruttore e le parti per programmare tempi e modalità di svolgimento del procedimento. Il giudice istruttore, qualora lo reputi necessario, ha facoltà di chiedere chiarimenti sugli atti presentati dalle parti nonché di valutare se sia possibile l'esperimento di soluzioni conciliative.

Infine, il procedimento è caratterizzato da una fase orale di discussione della causa. Nel corso della fase orale, devono essere sentite le parti, unitamente a testimoni o esperti ammessi nel corso della fase istruttoria-interlocutoria.

La fase decisoria pone fine al procedimento e si caratterizza per il necessario rispetto del principio della domanda e del divieto di *ultra petizione*. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dal collegio e hanno efficacia su tutto il territorio degli Stati che abbiano aderito al sistema di giurisdizione unificata. Il riconoscimento è regolato dalle norme interne di ciascuno Stato.

La lingua di svolgimento del processo è disciplinata agli articoli 49 e seguenti dell'accordo che ha previsto regole diverse a seconda della divisione adita.

L'accordo dispone che davanti alla divisione centrale il procedimento debba svolgersi nella lingua in cui è stato concesso il brevetto e, pertanto, inglese, francese o tedesco²¹³.

Nel caso in cui invece, il procedimento si svolga davanti alle divisioni locali o regionali, deve svolgersi in una delle lingue ufficiali dell'Unione a scelta tra la lingua

²¹⁰ Il primo vaglio del procedimento ha ad oggetto la verifica del pagamento della *fee* dovuta, il mancato esercizio del diritto di *opt out* con riferimento al brevetto oggetto del contenzioso ed il rispetto dei requisiti formali da parte dell'atto introduttivo, così come elencati nella *Rule* 13.

²¹¹ Il convenuto in questa sede ha altresì la facoltà di chiedere il trasferimento del procedimento qualora ne ravvisi la necessità. Nel caso in cui il convenuto non contesti la giurisdizione o la competenza nel termine di un mese dalla notifica, queste non sono più eccepibili.

²¹² L'oggetto della comparsa di risposta, nonché della domanda riconvenzionale sono delineati nelle *Rules* 24,25 e 27.

²¹³ Così dispone il sesto comma dell'articolo 49 dell'accordo.

dello Stato membro che ospita la divisione presso la quale è incardinato il procedimento, o la lingua designata dagli Stati che condividono una divisione regionale. È prevista, altresì, la possibilità per gli Stati contraenti di derogare a tale previsione designando come lingua del procedimento una o più lingue ufficiali davanti all'Ufficio europeo dei brevetti. Inoltre, il giudice istruttore potrà avvalersi, nell'interesse del collegio giudicante, di una traduzione certificata nella lingua dello Stato in cui abbia sede la divisione.

Infine, è prevista un'ipotesi derogatoria nel caso in cui, per ragioni di opportunità che devono trovare l'assenso del collegio giudicante, le parti si accordino affinché il procedimento si svolga nella lingua di concessione del brevetto.

Esaminate le regole in materia di regime linguistico dei procedimenti è opportuno evidenziare che per un periodo transitorio di dodici anni dall'entrata in vigore del nuovo sistema, è prevista la regola dell'*english always* secondo la quale tutti i brevetti rilasciati in francese o tedesco dovranno essere necessariamente tradotti in inglese²¹⁴. Inoltre, secondo le stime dell'Ufficio europeo dei brevetti, la maggior parte dei brevetti è rilasciata in lingua inglese e con ogni probabilità il medesimo trend si confermerà anche per i brevetti unitari²¹⁵. Conseguentemente, la maggior parte dei procedimenti davanti alla divisione centrale sarà in inglese.

Anche con riferimento al sistema di tutela giurisdizionale unitaria si è reso necessario affrontare le questioni connesse ai fenomeni di litispendenza e connessione. A tal fine, è opportuno distinguere due diversi piani di indagine.

I rapporti tra le azioni proposte davanti al tribunale unificato e ai tribunali nazionali di Stati che non siano parte del sistema di giurisdizione unificata, sono disciplinati all'articolo 71 *quater* del regolamento *Bruxelles I bis* che sancisce il principio di parità²¹⁶. La norma rinvia a quanto disposto dal regolamento *Bruxelles I bis*.

I rapporti interni al tribunale unificato, invece, sono disciplinati all'articolo 33 dell'accordo che disciplina la ripartizione delle cause tra le divisioni locali, sancendo un generale divieto di litispendenza all'interno del sistema del tribunale unificato. L'attrazione della controversia nella competenza di una divisione avviene in base alla regola generale del criterio di priorità dell'azione, secondo il quale il tribunale adito per

²¹⁴ Si veda quanto *supra* par. 1.2.

²¹⁵ Le stime aggiornate sulle concessioni di brevetti europei tradizionali sono rese disponibili sul sito www.epo.org.

²¹⁶ La norma disciplina i rapporti tra le azioni proposte davanti al tribunale unificato e le azioni proposte davanti ai tribunali nazionali di Stati che non abbiano aderito all'accordo sul brevetto europeo o, nel periodo transitorio, di Stati che abbiano aderito.

secondo dovrà sospendere il procedimento²¹⁷. Perché operi la sospensione, la frazione di brevetto oggetto del contendere deve essere la medesima²¹⁸.

Nel caso di litispendenza tra azioni di accertamento negativo e azioni di contraffazione, la norma dispone che nel caso in cui sia pendente l'azione di contraffazione, l'azione di accertamento negativo debba essere proposta obbligatoriamente presso la divisione locale o regionale²¹⁹. La regola si spiega per la volontà di evitare il rischio delle c.d. *italian torpedo*.

Per quanto concerne le ipotesi di connessione, invece, le azioni di accertamento negativo sono di competenza della divisione centrale. La *ratio* è quella di evitare il rischio di *forum shopping* è prevista la possibilità di cumulo soggettivo nel caso in cui più convenuti siano chiamati in giudizio contemporaneamente davanti alla divisione del luogo di residenza o principale di affari di uno di essi quando siano accomunati da una relazione commerciale o si tratti di stessa violazione.

2.2. Le decisioni del tribunale unificato.

In linea con l'intento di istituire una tutela brevettuale unitaria, le decisioni del tribunale unificato aventi ad oggetto il brevetto unitario si estendono a tutti gli Stati che aderiscono all'accordo sul tribunale unificato. Nel caso, invece, di decisioni aventi ad oggetto il brevetto europeo tradizionale, queste si estendono al solo Stato membro contraente per il quale abbia effetto il brevetto europeo oggetto di contestazione.

Ai sensi dell'articolo 82, le decisioni e le ordinanze emesse dal tribunale sono esecutive in tutti gli Stati che abbiano aderito all'accordo e sono eseguite secondo quanto disposto dalle diverse discipline nazionali. Le procedure esecutive non risultano unificate, tuttavia l'articolo 82 enuclea alcune disposizioni uniformi con riferimento alla possibilità di cauzione per assicurare l'esecuzione della decisione o ad una pena pecuniaria da versare al tribunale. L'aver omesso di unificare le procedure esecutive lascia quantomeno perplessi in relazione al grado di uniformità raggiunto dal sistema. Tuttavia, è doveroso evidenziare che, pur in assenza di disciplina *ad hoc*, sono stati predisposti alcuni strumenti a garanzia dell'esecuzione, tra cui, ad esempio, la

²¹⁷ Tale previsione è in linea con la regola generale disposta dal regolamento *Bruxelles I bis* con riferimento alle materie di litispendenza e connessione.

²¹⁸ In caso di porzioni diverse di brevetto non è previsto il meccanismo della sospensione dal momento che non vi è rischio di giudicati contrastanti.

²¹⁹ In linea generale, la regola è che le azioni di accertamento negativo sono di competenza della divisione centrale, al fine di evitare il rischio di *forum shopping*.

previsione di una cauzione e la prevedibilità della sanzione pecuniaria inflitta alla parte che non adempia un obbligo del tribunale.

Con riferimento al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze, l'articolo 71 *quinquies* del regolamento *Bruxelles I bis* si applica alle decisioni del tribunale unificato da eseguirsi negli Stati che non aderiscano all'accordo sul tribunale unificato.

3. Incremento dell'accesso al sistema e riduzione della complessità.

I costi per la concessione del brevetto europeo tradizionale e del brevetto europeo con effetto unitario sono i medesimi mentre l'introduzione del brevetto europeo con effetto unitario determina una forte riduzione dei costi di convalida e rinnovo del brevetto²²⁰. Le tasse di rinnovo del brevetto europeo dovrebbero essere pari alla somma delle tasse di rinnovo previste per la convalida nazionale nei quattro Stati aderenti al sistema che presentino il maggior numero di brevetti concessi secondo i dati dell'Ufficio europeo dei brevetti²²¹. Il sistema di calcolo è stato predisposto prima dell'ingresso dell'Italia nel sistema e, pertanto, si basa su quelli che erano i primi quattro Stati per deposito al tempo: Francia, Germania, Regno Unito e Olanda²²². La scelta di forfettizzare la tassa di rinnovo trova la propria ragione nella volontà di abbattere i costi del sistema unitario per i richiedenti, rendendolo più conveniente dal punto di vista economico rispetto ad un brevetto europeo tradizionale concesso per un ampio numero di Stati. In particolare, i costi ridotti rendono il sistema accessibile per le piccole e medie imprese, nonché per centri universitari e di ricerca e gli inventori privati.

La riduzione dei costi per la brevettazione consente alla tutela brevettuale europea

²²⁰ Articolo 11 del regolamento 1257/2012. La Convenzione di Monaco impone che, una volta concesso il brevetto europeo tradizionale, le tasse di convalida e rinnovo debbano essere gestite e riscosse dagli uffici nazionali competenti dei singoli Stati designati. Nel caso del brevetto europeo con effetto unitario, invece, è prevista la riscossione di un'unica tassa, gestita dall'Ufficio europeo dei brevetti.

²²¹ Secondo le stime dell'Ufficio europeo dei brevetti, il mantenimento di un brevetto europeo tradizionale per venti anni nei 26 Stati membri comporta un costo di circa 170.000€ mentre un brevetto unitario verrebbe a costare intorno ai 35.000€. Nel caso in cui la durata sia ridotta a cinque anni, i costi stimati si aggirano intorno ai 30.000€ e 5.000€. È evidente, pertanto, che il nuovo sistema goda di un forte abbattimento dei costi di mantenimento del brevetto, con conseguente vantaggio per le imprese dal momento che il sistema diviene maggiormente accessibile. Le stime relative ai costi di mantenimento dei brevetti sono reperibili al sito www.epo.org.

²²² Nel caso in cui fosse stata presa in considerazione l'Italia al posto dell'Olanda, la tassa sarebbe stata ulteriormente ridotta dal momento che i costi del brevetto italiano sono inferiori a quelli del brevetto olandese.

di divenire maggiormente competitiva rispetto a sistemi quali quello degli Stati Uniti e della Cina. Gli studi redatti dall'Ufficio europeo dei brevetti evidenziano che il costo per la brevettazione negli Stati Uniti si aggira intorno ai 2.000 €, in Cina intorno ai 600 € mentre in Europa il costo per la concessione di un brevetto europeo tradizionale è di circa 35.000 €²²³. L'introduzione del brevetto unitario consentirebbe una notevole riduzione dei costi, consentendo al sistema europeo di competere a livello di costi con i sistemi degli Stati extra-europei.

3.1 Il regime linguistico applicabile.

Il regime di traduzione applicabile ai brevetti europei unitari è delineato dal regolamento 1260/2012 che attua la cooperazione rafforzata nell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria²²⁴. Il regime linguistico proprio del nuovo sistema di tutela uniforme è stato pensato per rispondere alla necessità di contenere i costi che hanno determinato il fallimento dei precedenti progetti di tutela unitaria²²⁵.

Ai fini del conferimento dell'effetto unitario per un brevetto europeo, il regolamento dispone che non siano necessarie ulteriori traduzioni rispetto a quella già richiesta per il deposito della domanda di rilascio del brevetto europeo ai sensi dell'articolo 14 della convenzione di Monaco²²⁶. Pertanto, rispetto al brevetto europeo tradizionale viene meno la necessità di traduzione nella lingua degli Stati per cui sia

²²³ Lo studio è reperibile al sito <http://ec.europa.eu>.

²²⁴ Per un approfondimento sul regime linguistico si vedano ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper, p. 9 ss., reperibile al sito www.ssrn.com; BĚLOHLÁVEK A. J., *International Perspectives on Intellectual Property Protection*, 2014, p. 21, reperibile al sito www.ssrn.com; MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, MIPLC Master thesis, p. 51, reperibile al sito www.ssrn.com; FLORIDIA G., *Il brevetto unitario: cui prodest?*, in *Diritto industriale*, 2013, p. 206.

²²⁵ Gli alti costi del regime di traduzioni richieste per la concessione di un brevetto hanno determinato, in particolare, il fallimento della convenzione sul brevetto comunitario e dell'accordo di Lussemburgo.

²²⁶ Articolo 3 del regolamento 1260/2012. Il considerando 12 del regolamento chiarisce, inoltre, che nel corso del periodo transitorio (la cui durata è di sei anni, prorogabile fino ad un massimo di dodici) la richiesta di effetto unitario deve essere corredata da una traduzione integrale del fascicolo del brevetto in una delle altre due lingue ufficiali. Ai sensi dell'articolo 14 della convenzione di Monaco, la domanda di brevetto deve essere depositata in una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, inglese, francese o tedesco e, successivamente, devono essere depositate le traduzioni delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali. Nel caso in cui la domanda sia depositata in una lingua diversa, è richiesta la traduzione in una delle lingue ufficiali.

Solo le rivendicazioni devono essere tradotte anche nelle altre due lingue ufficiali.

chiesto il rilascio, comportando, così, una notevole riduzione dei costi per il richiedente.

Il sistema della convenzione di Monaco prevede, infatti, che una volta concesso il brevetto europeo tradizionale, il richiedente debba convalidare il titolo in ogni Stato designato. Per farlo, è necessario depositare una traduzione del brevetto in ogni lingua nazionale, aspetto che determina un alto costo di traduzione. Dal 2008 è in vigore l'Accordo di Londra²²⁷ con il quale gli Stati che vi hanno aderito hanno rinunciato a considerare la traduzione integrale un requisito essenziale per convalidare il titolo nel proprio territorio. L'accordo ha avuto il pregio di ridurre notevolmente i costi per la convalida negli Stati che vi hanno aderito, tuttavia non si può non segnalare il fatto che solo un numero esiguo di Stati ha abolito la necessità di traduzione del brevetto per la convalida e che un numero altrettanto esiguo ha limitato l'obbligo di traduzione alle sole rivendicazioni nella lingua nazionale²²⁸.

A questa regola generale, sono state introdotte alcune fondamentali eccezioni ritenute necessarie per contemperare il contenimento dei costi di traduzione con la tutela dei terzi. In particolare, si tratta di ipotesi in cui, in ragione della particolare importanza attribuita all'oggetto della controversia, sia richiesta la produzione della traduzione integrale del brevetto. Le eccezioni traggono la propria *ratio* nella necessità di garantire al convenuto di difendersi e di favorire il contraddittorio tra le parti.

La prima eccezione è prevista nel caso di controversie relative a presunte contraffazioni. In questo caso, qualora il presunto contraffattore ne faccia richiesta, vige in capo al titolare del brevetto l'obbligo di depositare una traduzione integrale del brevetto nella lingua ufficiale dello Stato in cui è avvenuta l'asserita contraffazione o in cui sia domiciliato il convenuto²²⁹.

Una seconda eccezione è data nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto un brevetto unitario. In queste ipotesi, su richiesta del tribunale, il titolare è tenuto al deposito di una traduzione nella lingua ufficiale del procedimento²³⁰.

Infine, nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto una domanda di risarcimento, il tribunale prima di richiedere una traduzione, secondo le regole sancite per le controversie aventi ad oggetto atti di contraffazione, esamina le circostanze che

²²⁷ Sull'Accordo di Londra si veda quanto esposto nel secondo capitolo.

²²⁸ Francia, Germania, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco, Regno Unito e Svizzera hanno abolito l'obbligo di traduzione del brevetto per ottenere la convalida. Croazia, Danimarca, Islanda, Lettonia, Olanda, Slovenia, Svezia, richiedono la traduzione delle sole rivendicazioni.

²²⁹ Articolo 4 par. 1 del regolamento 1260/2012. In merito si veda ILARDI A., *Il nuovo brevetto europeo*, Zanichelli, Torino, 2013, p. 84.

²³⁰ Articolo 4 par. 2 del regolamento 1260/2012.

hanno dato luogo alla domanda di risarcimento e la natura del presunto contraffattore²³¹.

È previsto, altresì, un regime transitorio di sei anni, prolungabile fino a dodici, durante il quale la domanda di effetto unitario deve essere corredata da una traduzione integrale in una delle altre due lingue ufficiali del sistema²³². Il periodo transitorio può terminare anticipatamente nel caso in cui siano messi a disposizione dei sistemi di traduzione automatica di alta qualità²³³.

Al fine di contenere i costi relativi alle traduzioni necessarie, è stato predisposto un regime di compensazione per il rimborso dei costi sostenuti per le traduzioni alle imprese che abbiano presentato domanda di rilascio di un brevetto unitario in una lingua ufficiale dell'Unione, diversa dalle lingue ammesse²³⁴. Il regime di compensazione è finanziato dalle tasse di rinnovo dei brevetti ed il rimborso è assicurato a piccole e medie imprese, persone fisiche, organizzazioni senza scopo di lucro, università ed istituti pubblici di ricerca che abbiano la sede principale o una sede in uno Stato membro dell'Unione. Questa scelta risponde alla volontà di riequilibrare la posizione sul mercato delle piccole imprese rispetto alle grandi imprese²³⁵.

Sempre nell'ottica dell'abbattimento dei costi di traduzione dei brevetti, l'Ufficio europeo dei brevetti ha dato contezza della conclusione di un accordo con Google per la realizzazione di un *software* di traduzione che dovrebbe garantire la conoscibilità del

²³¹ Articolo 4 par 4 del regolamento 1260/2012. In particolare è richiesto al giudice di valutare le circostanze fattuali e la consapevolezza nella commissione di una violazione di diritti di proprietà intellettuale. Nel farlo dovrà tenere conto se il presunto contraffattore sia una piccola-media impresa, un'università, una persona fisica o organizzazione senza scopo di lucro o un istituto pubblico di ricerca.

²³² Articolo 6 del regolamento 1260/2012. In dottrina il regime transitorio è stato denominato regime della doppia traduzione o c.d. *english always*.

²³³ POCAR F., *La cooperazione rafforzata in materia di brevetti e la Corte di giustizia dell'Unione europea*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Torino, 2014, p. 7.

²³⁴ Il regime di compensazione, previsto all'articolo 5 del regolamento 1260/2012, prevede che il rimborso incontri il limite di un massimale in corso di definizione. La domanda di compensazione deve essere depositata unitamente alla domanda di concessione dell'effetto unitario. Il sistema di compensazione riflette quanto previsto dal sistema della Convenzione di Monaco che prevede una compensazione finanziaria, nelle forme di una riduzione delle tasse di deposito, esame e ricorso, per i richiedenti un brevetto che appartengano a Stati membri della convenzione la cui lingua nazionale non sia una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti.

²³⁵ POCAR F., *La cooperazione rafforzata in materia di brevetti e la Corte di giustizia dell'Unione europea*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Torino, 2014, p. 6.

testo del brevetto in altre lingue²³⁶.

3.2. La sostenibilità finanziaria del tribunale unificato.

Le valutazioni in merito alle strategie adottate per perseguire l'obiettivo di facilitare l'accesso al sistema di tutela brevettuale devono tenere necessariamente in considerazione i costi stimati per il funzionamento del nuovo sistema.

Dal punto di vista della sostenibilità finanziaria, il sistema unificato è concepito perché raggiunga in breve tempo l'autofinanziamento. A tal fine, le spese di funzionamento per l'organizzazione e la gestione delle divisioni durante la fase transitoria sono poste a carico degli Stati ospitanti. Il contributo finanziario iniziale in capo a ciascuno Stato membro che abbia aderito al sistema è calcolato in base al numero di brevetti europei che abbiano efficacia nel territorio dello Stato e del numero di brevetti europei oggetto di contenzioso nei tre anni precedenti.

Una volta entrato a regime, il tribunale si presume in grado di sostenere i costi con le risorse finanziarie proprie e di ottenere il pareggio di bilancio. Pur essendo incardinato nel sistema giurisdizionale dell'Unione europea, in qualità di tribunale comune agli Stati membri, non è prevista la possibilità di finanziamenti comunitari per il suo funzionamento.

Le risorse finanziarie sono costituite dai diritti processuali di iscrizione a ruolo delle cause, che possono avere ammontare fisso o variabile. La componente fissa e predeterminata dei diritti processuali è quella che dipende dalla tipologia di azione iscritta a ruolo. A questa, si aggiungono le variabili che aumentano progressivamente in relazione al valore della domanda nel caso in cui essa sia superiore ai 500.000 €.

L'ammontare dei diritti processuali deve essere parametrato ai costi del tribunale per il suo funzionamento e al fatto di garantire l'accesso alla giustizia in maniera indiscriminata, con un occhio di riguardo nei confronti di imprese medio piccole, associazioni no profit, privati, università e centri di ricerca per i quali costi proibitivi potrebbero tradursi in un diniego di giustizia.

Al fine di favorire l'accesso alla tutela da parte di questi operatori, considerati versare in una situazione economico-finanziaria generalmente più debole, è stata prevista una riduzione dei diritti di iscrizione di oltre il 60%²³⁷. Questa scelta è stata

²³⁶ Il *software* di traduzione, c.d. *patenttranslate*, sarà disponibile sul sito dell'Ufficio europeo dei brevetti. Si rinvia per i dettagli al comunicato dell'Ufficio europeo dei brevetti reperibile al sito www.epo.org

²³⁷ Affinché possano accedere alla riduzione dei diritti, le imprese devono provare la sussistenza di determinati requisiti. Sui criteri per la definizione delle imprese medio-piccole si veda l'articolo 2 della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361 del 6 maggio 2003.

fortemente criticata dagli Stati che ospitano un esiguo numero di piccole e medie imprese, ritenendola discriminatoria. Una delle principali argomentazioni sottese all'opposizione nei confronti della riduzione dei diritti di iscrizione è rappresentata dal fatto che per compensare la riduzione dei contributi versati dagli operatori appartenenti alle categorie ritenute a rischio di diniego di giustizia a causa degli elevati costi, i contributi dovuti dalle aziende ritenute in una buona situazione economico-finanziaria sono necessariamente più alti, determinando così per queste ultime un incremento del costo ritenuto discriminatorio.

A fronte delle critiche avanzate, è stato ritenuto preminente favorire l'accesso alla tutela da parte del maggior numero di operatori possibili e, conseguentemente, si è optato per mantenere tutti gli strumenti di agevolazione elaborati nel corso dei lavori preparatori, tra cui i rimborsi per le traduzioni dei brevetti e le riduzioni dei costi di iscrizione.

La gestione finanziaria e programmatica del tribunale unificato è conferita ad un comitato, c.d. *Praesidium*, composto dal Presidente del tribunale di primo grado e da un gruppo di giudici della Corte di Appello, del tribunale di primo grado e dal cancelliere²³⁸.

²³⁸ Il *Praesidium* è disciplinato all'articolo 15 dello Statuto allegato all'accordo istitutivo del tribunale unificato dei brevetti.

CONCLUSIONI.

L'analisi comparata dei diritti di proprietà intellettuale dimostra, a livello internazionale e nazionale, una tendenza all'armonizzazione e all'unificazione di tali diritti.

L'iter che ha condotto alla nascita di un sistema di protezione brevettuale unitario è durato più di quarant'anni nel corso dei quali si sono succeduti un cospicuo numero di convenzioni, trattati internazionali, intese ed accordi tra Stati.

Il nuovo sistema di tutela brevettuale si presenta quale un'eccellente opportunità per gli Stati membri europei che vi prendano parte, di istituire una tutela unitaria, sostanziale e giurisdizionale. Gli obiettivi perseguiti dalla tutela unitaria sono sanciti nel Considerando 4 del regolamento 1257/2012 che sottolinea l'intento di favorire il progresso scientifico e tecnologico, di facilitare l'accesso al sistema brevettuale, di ridurre i costi e di rendere il sistema giuridicamente più sicuro.

Il brevetto europeo ad effetto unitario ha valenza di titolo unitario per gli Stati membri che aderiscono al nuovo sistema di tutela unitaria, e di brevetto europeo tradizionale per gli Stati che ancora non aderiscano al sistema. La tutela sostanziale predisposta incrementerà la certezza del diritto e determinerà un abbattimento dei costi relativi alla traduzione, al mantenimento e alla gestione dei brevetti rappresentando, così, un'importante elemento di novità del nuovo sistema. È la tutela giurisdizionale, tuttavia, ad avere un impatto potenzialmente più dirompente nella creazione di una tutela unitaria, determinando l'istituzione di un nuovo organismo di tutela *ad hoc*, con conseguente significativo abbattimento dei costi, attenuazione del rischio di procedimenti con esiti contrastanti e riduzione del *forum shopping*.

La creazione del sistema di tutela brevettuale unitaria si inserisce tra gli obiettivi e gli strumenti previsti nella strategia "Europa 2020", in considerazione della capacità della proprietà intellettuale di incrementare e sostenere l'innovazione in un contesto economico globale.

Il Commissario europeo per il mercato interno ed i servizi, Michel Barnier, ha recentemente sottolineato che sia fondamentale che la tutela brevettuale unitaria entri in vigore prima possibile, dal momento che non è realizzabile una crescita economica sostenibile senza innovazione e che è impossibile aversi innovazione senza una tutela efficace della proprietà intellettuale. L'auspicio è che un sistema giuridicamente sicuro di tutela brevettuale determini un aumento degli investimenti privati nel campo della ricerca e dello sviluppo.

In un'economia globale, quale quella attuale, è di fondamentale importanza per le imprese sfruttare la capacità dei brevetti di proteggere i frutti dei loro investimenti in ricerca e sviluppo, consentendo parimenti di competere a livello internazionale con i concorrenti stranieri. È proprio la gestione degli asset immateriali che determina la

capacità di un'impresa di resistere nel mercato. In un momento di crisi dei mercati, l'obiettivo delle aziende che intendano crescere dovrebbe essere quello di puntare sull'innovazione e la ricerca aumentando i brevetti di cui siano titolari e che costituiscono gli *asset* immateriali. I brevetti, infatti, risultano essere il reale valore economico di un'impresa in grado di attrarre investitori esteri. Il nuovo sistema è pensato per premiare le imprese che decidano di innovare e si avvicinino alla brevettazione in maniera consapevole.

Un recente studio condotto dall'Ufficio europeo dei brevetti e dall'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, reso noto nel 2016, ha provato che le aziende che abbiano fatto un uso intensivo di diritti di proprietà intellettuale siano state in grado di incrementare i posti di lavoro nel mercato europeo e di generare produzione economica, misurata attraverso il PIL, in maniera significativa rispetto alle imprese che non investano nella tutela della proprietà intellettuale. Lo studio ha evidenziato, inoltre, che le imprese che utilizzano i diritti di proprietà intellettuale in misura superiore alla media, dimostrano una maggior resistenza nei confronti della crisi economica, dal momento che il tasso di occupazione si è mantenuto ad alti livelli. Questi dati rafforzano la convinzione che i diritti di proprietà intellettuale assumano un valore sempre maggiore nello sviluppo della conoscenza ed incidano positivamente sull'occupazione e sulla produttività del mercato europeo. Alla luce di queste considerazioni e del fatto che i brevetti sono i titoli che trainano questi dati pur essendo caratterizzati dalla maggiore complessità, l'istituzione di un sistema di tutela brevettuale unitaria risulta di fondamentale importanza perché una tutela forte ed efficace induce le imprese a brevettare e rende il mercato maggiormente competitivo rispetto agli altri mercati mondiali.

Per comprendere gli aspetti innovativi del nuovo sistema è doveroso partire dal sistema attuale di tutela giurisdizionale così come derivante dal sistema della Convenzione di Monaco. Il brevetto europeo tradizionale, risultante di un fascio di brevetti nazionali, comporta che la tutela giudiziale di ogni frazione nazionale dei brevetti debba essere esperita davanti ai diversi giudici nazionali. A questo aspetto spesso fa seguito la rinuncia delle imprese a proporre le azioni che si traduce in un diniego di giustizia. L'assenza di una giurisdizione unificata, moltiplica i costi dell'accesso alla giustizia ed espone le imprese al rischio di giudicati contrastanti.

Nel corso dell'analisi, il sistema europeo è stato confrontato con il sistema statunitense per affinità. La scelta di non operare il confronto con il sistema in vigore in Cina, Stato che attualmente detiene il primato delle richieste di brevetto, è stata determinata dal fatto che l'alto numero di brevetti deriva dalle recenti politiche del governo cinese che ha promosso incentivi e sussidi volti a facilitare il deposito delle domande di brevetto. Inoltre, i brevetti cinesi hanno ad oggetto per lo più quelli che in Europa sono classificati quali modelli di utilità e possono essere concessi per invenzioni dipendenti o derivanti da *reverse engineering*. È chiaro, quindi, che i dati relativi

ai depositi di brevetto risultino alterati e difficilmente raffrontabili con il sistema europeo.

Ferma l'ontologica differenza tra gli Stati Uniti, nazione composta da 50 Stati, e l'Unione europea, organizzazione internazionale, l'esperienza statunitense in materia di proprietà intellettuale può essere utilizzata come *stress-test* per vagliare l'efficienza del nuovo sistema di tutela brevettuale unitaria europea.

L'evoluzione del sistema brevettuale statunitense è stata mossa dalla necessità di uniformare il diritto sostanziale applicabile ed accentrare sempre più la tutela giurisdizionale¹. La *ratio* è rinvenibile nella volontà di limitare il fenomeno del *forum shopping* verso Corti di appello notoriamente più favorevoli, garantendo ai titolari dei brevetti l'accesso a corti neutrali. Questo obiettivo richiede, inoltre, che le decisioni siano valide nel territorio di tutti gli Stati, onde escludere la proposizione di procedimenti paralleli che potrebbero rivelarsi negative sia per il titolare del brevetto che per il presunto contraffattore che si troverebbero a dover sostenere i costi di una pluralità di procedimenti².

Simili ragioni hanno portato gli Stati europei a cercare di istituire una tutela unitaria nel territorio dell'Unione e a elaborare i molteplici progetti esaminati. Si evidenzia, in particolare, la necessità di circoscrivere il fenomeno del *forum shopping* che negli Stati Uniti consente all'attore di radicare la causa in una corte regionale a lui più favorevole, mentre nell'attuale sistema europeo consente di scegliere tra le diverse corti nazionali.

L'istituzione di una tutela giurisdizionale di secondo grado accentrata nel sistema statunitense ha comportato notevoli benefici a vantaggio delle imprese, tra cui spiccano l'eliminazione del rischio del *forum shopping* e l'incremento della certezza del diritto

¹ Per l'esame dell'evoluzione storica della tutela brevettuale statunitense si veda quanto esposto nel secondo capitolo.

² Parte della dottrina ha evidenziato che i procedimenti paralleli rischiano di tradursi in un diniego di giustizia effettiva dal momento che i soggetti che versino in uno stato di difficoltà dal punto di vista economico possono essere indotti a trovare una soluzione transattiva, pur non essendo in torto, per evitare di sostenere i costi dei procedimenti. DREYFUSS R., *An international Perspective I: a view from the United States*, in PILA J., WADLOW C., *The unitary EU patent system*, Hart Publishing, Oxford and Portland (Oregon), 2015, p. 150.

brevettuale³. Quale ulteriore conseguenza si è registrato un aumento del numero dei brevetti e degli investimenti in ricerca e sviluppo⁴.

A fronte dei numerosi vantaggi, parte della dottrina ha evidenziato che il rafforzamento della tutela giurisdizionale dei brevetti ha comportato uno svantaggio per i consumatori ed i ricercatori dal momento che può essere di ostacolo al progresso ed allo sviluppo di nuove invenzioni⁵. Tali critiche sembrano essere state assunte a parametro di giudizio dalla Corte Suprema che ha iniziato a manifestare un certo grado di scetticismo nei confronti delle decisioni assunte dalla Corte d'appello federale, ritenute spesso eccessivamente a favore dei titolari dei brevetti a discapito del progresso e della scienza⁶. Conseguentemente, sono aumentati notevolmente le azioni promosse davanti alla Corte Suprema per impugnare le decisioni della Corte d'appello federale. Questo notevole incremento delle azioni promosse ha portato gli esperti a interrogarsi sull'opportunità di mantenere una competenza esclusiva della Corte d'appello federale, in luogo del riconoscimento dell'alternatività tra la proposizione del giudizio di appello davanti alla Corte di appello o davanti a corti distrettuali che comprendano la corte del primo grado di giudizio⁷.

Parte della dottrina, tuttavia, ha evidenziato come il recente contrasto tra le decisioni della Corte d'appello federale e della Corte Suprema possano spiegarsi in ragione del diverso grado di specializzazione delle due corti⁸. La Corte d'appello è

³ Per l'esame dei benefici riscontrati dalle imprese a seguito dell'attribuzione della competenza per il secondo grado di giudizio alle corti federali si veda DREYFUSS R., *In search of institutional identity: the Federal circuit comes of age*, in *Berkeley technology law journal*, 2008, p. 787. Permane, invece, il fenomeno del forum shopping nel primo grado di giudizio la cui competenza spetta alle corti statali.

⁴ LANDES W. M., POSNER R. A., *An empirical analysis of the Patent Court*, in *University of Chicago Law Review*, 2009, p. 199.

⁵ U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, *Antitrust enforcement and intellectual property rights: promoting innovation and competition*, 2007. Reperibile al sito www.ftc.gov.

⁶ Negli ultimi quindici anni sono state molteplici le decisioni in cui la Corte Suprema è apparsa contestare il metro di giudizio adottato dalla corte d'appello federale, ritenendolo eccessivamente a favore della concessione dei brevetti. Tra le questioni che hanno destato maggiori critiche rilevano quelle in merito a cosa sia brevettabile e alla limitazione della ricerca. Si vedano, tra le altre, *Merck KGaA v. Integra Lifesciences I, Ltd* (03-1237) 545 U.S. 193 (2005), 331 F.3d 860; *Mayo collaborative services v. Prometheus Laboratories*, 132 SCt 1289 (2012); *Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetic*, 133 SCt 2107 (2013); *Bilski v. Kappos*, 130 SCt 3218 (2010).

⁷ Si veda in tal senso DUFFY J. F., *Rethinking patent law's uniformity principle*, in *Northwestern university law review*, 2007, p. 1619.

⁸ Ad aumentare il possibile contrasto tra giudicati, si aggiunge il fatto che le corti statali cui è attribuita la competenza per il primo grado di giudizio non sono corti specializzate in materia brevettuale.

altamente specializzata e, conseguentemente, può apparire eccessivamente a favore della concessione dei brevetti e del mantenimento della loro validità agli occhi di una corte, quale la Corte Suprema, non specializzata nella materia brevettuale, notoriamente estremamente tecnica.

Il sistema di tutela brevettuale unitaria europeo appare, ad un primo esame, correre un minor rischio di contrasto tra i diversi gradi di giudizio dal momento che anche le corti di prima istanza, come ad esempio in Italia e Germania, godono di un alto grado di specializzazione in materia brevettuale. Aspetto che consente di uniformare l'applicabilità del diritto sostanziale.

Tuttavia, l'esperienza statunitense fa sorgere il dubbio che un sistema così altamente specializzato possa essere caratterizzato da una minor propensione delle corti a valutare le questioni in relazione ad altri aspetti del diritto europeo quali il diritto della concorrenza, il principio della libera circolazione ed il diritto alla salute. Resta da valutare se i meccanismi di tutela e contenimento delle decisioni assunte in seno al nuovo tribunale siano di per sé idonee a garantire il rispetto del diritto dell'Unione e a limitare la possibilità che il nuovo tribunale assuma una posizione eccessivamente a favore dei brevetti, con il rischio di limitare la concorrenza ed il progresso della società europea⁹.

Il parallelismo tra le corti federali statunitensi e l'istituendo tribunale unificato dei brevetti si nota anche con riferimento all'impiego di giudici qualificati sotto il profilo tecnico, scelta che consente di adattare meglio le decisioni alle esigenze effettive delle imprese.

In entrambi gli ambiti, statunitense ed europeo, i problemi principali sono riconducibili all'assenza di uniformità. In ambito statunitense per l'assenza di uniformità nell'interpretazione del diritto uniforme da parte delle corti regionali, mentre in ambito europeo per l'assenza di un diritto veramente uniforme.

Considerato il parallelismo tra le corti locali del nuovo sistema europeo e le corti federali degli Stati Uniti, è possibile ipotizzare che simili vantaggi si avranno anche in seguito all'entrata in vigore del nuovo sistema di tutela brevettuale unitaria europeo.

Il ricorso alla cooperazione rafforzata nell'istituzione del nuovo sistema è apparso particolarmente adatto per la creazione di un brevetto europeo ad effetto unitario.

DREYFUSS R., *An international Perspective I: a view from the United States*, in PILA J., WADLOW C., *The unitary EU patent system*, Hart Publishing, Oxford and Portland (Oregon), 2015, p. 154.

⁹ Tra i meccanismi di tutela e contenimento delle decisioni si evidenzia la previsione della preminenza del diritto della concorrenza sul diritto brevettuale unitario europeo ai sensi dell'articolo 15 del regolamento 1257/2012.

Com'è noto, la scelta della lingua dei brevetti riveste un'importanza fondamentale nei processi di ostacolo o di agevolazione della concorrenza. Tale assunto trova conferma nel fatto che proprio le discussioni in merito al regime linguistico hanno determinato il fallimento di tutti i precedenti progetti di unificazione della tutela risulta evidente come la procedura di cooperazione rafforzata si sia rivelata idonea a superare mere ostacolazioni strumentali in sede di negoziati. Tra i motivi di opposizione degli Stati ad un regime linguistico basato su un numero ridotto di lingue è da sempre stato evidenziato il fatto che una simile scelta avrebbe comportato uno svantaggio in termini di costi e conoscibilità per i richiedenti di Stati la cui lingua non fosse una delle lingue ufficiali. Tuttavia, consentire il deposito in una delle lingue ufficiali di qualsiasi Stato non comporterebbe costi minori di traduzione dal momento che il fascicolo dovrebbe essere poi tradotto nelle lingue di tutti gli Stati, aspetto che comporterebbe costi altissimi di traduzione. Pertanto, si può ritenere che i motivi di opposizione siano stati più di principio, per non perdere un prestigio nazionale, che reali e per questo motivo, data l'importanza per il mercato unico europeo di adottare un sistema di tutela unitario efficace, è apparso particolarmente opportuno il ricorso all'*escamotage* della cooperazione rafforzata. Nel caso in cui, come auspicato, il progetto riesca ad entrare in vigore, esso risulterà di particolare interesse in quanto si tratta di uno dei primi esempi di attuazione della cooperazione rafforzata che connota la nuova stagione dell'Unione a "doppia velocità".

Il primo vantaggio offerto dal brevetto unitario è la previsione di una procedura più snella per la convalida del brevetto europeo nei diversi Stati membri che aderiscono al sistema. È chiaro come questa novità consenta una notevole semplificazione e razionalizzazione del procedimento ed una conseguente riduzione dei tempi necessari per la concessione del titolo brevettuale. A ciò si aggiunge l'aver optato per l'adozione di una disciplina sostanziale univoca per il brevetto europeo tradizionale e per il brevetto europeo ad effetto unitario, regime che consente di ridurre il rischio di confusione e facilita i giudizi davanti al tribunale unificato.

L'unitarietà del titolo consente, poi, un maggior contrasto ai fenomeni di contraffazione che sono arrivati ad avere effetti globali e pervasivi in ogni settore produttivo. Una protezione forte dei titoli brevettuali ha effetti di stimolo nei confronti degli investimenti in ricerca e sviluppo nonché dell'immissione del prodotto dell'innovazione sul mercato. In questo modo, si tutelerebbe maggiormente il mercato interno, impedendo l'ingresso di beni contraffatti di provenienza extra-europea.

Un ulteriore importante aspetto di novità si registra con riferimento ai costi della tutela brevettuale. Com'è noto, costi troppo elevati per la brevettazione e per il contenzioso limitano l'accesso al sistema e possono demotivare le aziende nell'accedere alla difesa. Quale soluzione, il sistema unitario presenta costi di concessione pari al brevetto europeo, ma consente una notevole riduzione dei costi di convalida, gestione e mantenimento del brevetto, rendendo la tutela economicamente più vantaggiosa rispetto al brevetto europeo tradizionale. Inoltre, si è imposta una forte

riduzione dei costi relativi alle traduzioni necessarie per la convalida del brevetto. La Convenzione di Monaco consente agli Stati, una volta che sia stato concesso il brevetto, di chiedere la traduzione dell'intero fascicolo nella loro lingua mentre il sistema di tutela unitaria richiede la sola traduzione in una delle lingue in uso all'Ufficio europeo dei brevetti. È evidente, pertanto il risparmio di spesa per il richiedente.

La notevole riduzione dei costi della tutela brevettuale risponde alle insistenti richieste del Parlamento europeo di rendere il sistema europeo maggiormente competitivo rispetto ai sistemi di Stati extra-europei quali Stati Uniti, Giappone e Cina. Inoltre, favorisce l'accesso alla tutela brevettuale di piccole e medie imprese, spesso costrette a limitare il numero di Stati in cui richiedere la tutela a causa degli ingenti costi.

Le innovazioni in ambito giurisdizionale, dovute alla creazione del tribunale unificato dei brevetti, sono di notevole importanza. L'istituzione di un tribunale unificato con competenza esclusiva in materia di brevetti europei tradizionali e brevetti europei ad effetto unitario, consente di garantire l'unitarietà della tutela giurisdizionale in termini di maggior armonizzazione e certezza giuridica. La frammentarietà del sistema vigente, comporta, infatti, un alto rischio di giudicati contrastanti ed il proliferare di episodi di *forum shopping*. L'istituzione del nuovo tribunale comporta che qualsiasi decisione assuma validità automaticamente in tutti i territori degli Stati che aderiscono al sistema, con evidente riduzione dei costi. Questo aspetto è stato fortemente criticato da chi reputa che il fatto che le vicende estintive producano automaticamente effetti in tutti gli Stati aderenti denoti un'eccessiva incertezza del titolo brevettuale.

È, inoltre, accolta con particolare consenso l'apertura nei confronti esperti in campo giudiziario e tecnico sia per quanto riguarda i giudici chiamati a pronunciarsi, sia per quanto riguarda la rappresentanza in giudizio potendo gli utenti di essere affiancati da avvocati, mandatari e mandatari per il brevetto europeo. L'apertura del sistema a giudici tecnici rappresenta una novità importante rispetto ai principali sistemi europei in cui non è prevista la loro partecipazione; considerato che le controversie in materia brevettuale vertono spesso su aspetti tecnici e scientifici molto puntuali, la presenza di esperti con competenze tecniche rassicura sulla competenza e sulla correttezza del giudizio pronunciato.

Così delineata, la tutela unitaria appare in grado di aumentare la competitività del continente europeo rispetto ai principali competitors quali Stati Uniti, Giappone e Cina. Volgendo lo sguardo al sistema statunitense, ad esempio, è possibile notare che esso gode di ampia importanza dal momento che i brevetti sono ritenuti essere un punto fermo per imprese e consumatori al punto tale da condizionarne le scelte economiche. La concessione ed il mantenimento dei brevetti hanno costi irrisori se paragonati al grande valore economico che viene loro attribuito, aspetto che induce le aziende a brevettare. Infatti, non sono previsti costi di convalida o traduzione. L'abbattimento dei costi previsto per la tutela unitaria europea dovrebbe avere il

medesimo effetto positivo di incrementare i depositi dei brevetti causando, così, un impatto positivo sull'economia e sulla competitività del mercato unico europeo, incrementandone l'attrattiva per le imprese.

Gli effetti positivi del nuovo sistema di tutela unitaria vanno pensati in un'ottica di medio-lungo periodo, dal momento che il sistema entrerà a pieno regime solo tra una ventina di anni. In merito è opportuno evidenziare che per un primo periodo, i brevetti europei ad effetto unitario potranno avere efficacia nei soli Stati membri che abbiano già ratificato l'accordo istitutivo del tribunale dei brevetti. La possibile esistenza di brevetti europei unitari con copertura territoriale differente è uno degli aspetti che richiede necessariamente un rapido intervento chiarificatore, non essendo chiaro se sia possibile prevedere un'estensione automatica dell'ambito territoriale quale conseguenza di successive ratifiche o se l'ambito debba restare invariato per tutta la durata del brevetto unitario.

Il nuovo sistema di corte unificata in materia brevettuale ha senza dubbio un'importante portata innovativa ed avrà un impatto dirompente sulla tutela brevettuale europea, tuttavia, come tutti i progetti pilota, è un sistema che presenta alcune criticità risultando, pertanto, perfettibile. In merito, tuttavia, si evidenzia che una delle principali criticità dell'accordo sul tribunale dei brevetti è la sua particolare rigidità, dal momento che può essere modificato solo all'unanimità, aspetto che limita fortemente la possibilità di introdurre modifiche legislative.

Una delle principali critiche mosse al nuovo sistema di tutela brevettuale unitaria è che sia eccessivamente sbilanciato a favore del richiedente e dei titolari dei brevetti. Tale critica si fonda su un dato oggettivo dal momento che, per rendere il sistema appetibile, si è reso necessario favorire i fruitori. In quest'ottica, l'esperienza statunitense ci insegna che una certa facilità nella concessione dei brevetti conduce ad un alto numero di brevetti che vengono invalidati una volta impugnati, con conseguente perdita economica per il titolare del brevetto e aumento del contenzioso di annullamento. Tuttavia, è pur vero che un sistema costruito principalmente a favore dei titolari dei brevetti è in grado di attrarre investitori e di indurre le imprese a brevettare dando vita ad un circolo virtuoso. Inoltre, rende il mercato di riferimento maggiormente competitivo. È proprio in quest'ottica che so è volutamente scelto di favorire i titolari dei brevetti in ambito europeo come forma di ulteriore tutela dell'investimento necessario per la concessione del brevetto, e si è introdotta, quale correttivo a favore dei ricorrenti, l'estensione automatica dell'efficacia della pronuncia a tutti gli Stati membri che aderiscano al sistema.

Una forte preoccupazione in merito al nuovo sistema deriva, altresì, dalla scelta operata con riferimento alla lingua dei procedimenti e agli alti costi dei giudizi nel caso di aziende che operino solo sui mercati nazionali. Tuttavia, l'accordo prevede espressamente che l'azione di contraffazione debba essere introdotta nella sede locale dello Stato membro in cui abbia la residenza o la sede di attività il convenuto, o nella sede locale individuata in base al criterio del *locus commissi delicti*. Inoltre, questa critica

non è traslabile, però, per le aziende che operino in mercati internazionali le quali sono già abituate ad assumersi il rischio di controversie internazionali.

Gli operatori italiani, in particolare, hanno evidenziato preoccupazioni in merito ai costi del nuovo sistema di tutela brevettuale unitaria. Rispetto agli altri Stati membri dell'Unione, l'Italia gode di un sistema brevettuale caratterizzato da costi bassi per la brevettazione e per il contenzioso brevettuale. Sotto questo punto di vista, il nuovo sistema di tutela brevettuale unitaria rischia di avere costi proibitivi se paragonati ai costi per la concessione, il mantenimento e la tutela giurisdizionale del brevetto nazionale. Tuttavia, appare errata la scelta di confrontare i costi di un sistema nazionale con quelli di un sistema caratterizzato dall'estensione della validità del titolo nei territori di una pluralità di Stati. In ambito europeo, i costi del sistema unitario dovrebbero essere confrontati con il sistema attuale disposto dalla Convenzione di Monaco ed al termine del confronto è possibile trarne l'economia di spesa favorita dal sistema unitario rispetto al brevetto europeo tradizionale. Una più corretta equiparazione può essere posta in essere confrontando, in ragione dell'affinità, il sistema unitario europeo con il sistema statunitense dal cui confronto si evince che i costi di brevettazione dei sono assimilabili rendendo, così, i due sistemi in competizione.

Il nuovo sistema unitario, in quanto frutto di compromessi, rischia di essere caratterizzato da uno spirito meno europeo dei progetti che l'hanno preceduto. In particolare, appare dotato di una minor capacità di supportare l'autonomia del diritto della proprietà intellettuale europeo nonché di integrare il diritto europeo.

Così delineati i vantaggi e gli svantaggi del nuovo sistema si evidenzia che i vantaggi offerti appaiono maggiori rispetto agli svantaggi, soprattutto se valutati in un'ottica di medio-lungo periodo. Un sistema unitario dotato di una giurisdizione coerente, certa e unificata consente di concorrere con le altre potenze mondiali.

Attualmente il sistema attraversa una fase di stallo dovuta all'esito del referendum Brexit¹⁰ che ne ha determinato l'arresto dell'entrata in vigore.

Ad oggi risulta particolarmente complesso elaborare delle previsioni in merito alla possibile evoluzione del sistema ed alla sua entrata in vigore, poiché questioni prettamente giuridiche si intrecciano a questioni di opportunità politica. La scelta del Regno Unito di procedere alla ratifica dell'accordo, consentendo l'entrata in vigore del nuovo sistema di tutela brevettuale unitaria, o di procrastinarla, arrestando l'entrata in vigore del sistema, è fortemente connessa alle future posizioni politiche assunte dal Regno Unito. Quali conseguenze, si possono prevedere l'assunzione di posizioni politiche contrastanti da parte degli Stati membri che abbiano interesse all'entrata in vigore del sistema in tempi celeri, nonché soluzioni di natura giuridica.

¹⁰ Commissione, Draft Withdrawal Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community, 28 febbraio 2018, TF50 (2018) 33 – Commission to EU 27, reperibile al sito www.ec.europa.eu.

Nel caso in cui il Regno Unito scelga di procrastinare la ratifica dell'accordo, si creerebbe inevitabilmente un arresto dell'entrata in vigore del sistema di tutela brevettuale unitaria. Causare lo stallo del sistema può risultare strategico dal punto di vista politico in sede di negoziati, posto che il deposito della ratifica può essere utilizzato strategicamente per favorire l'adozione di modifiche all'accordo che ne consentano l'apertura al Regno Unito. Tuttavia, è possibile che un simile ostruzionismo non sia ben accolto dagli altri Stati aderenti al sistema e possa ripercuotersi negativamente sui negoziati relativi al recesso del Regno Unito.

Dal punto di vista giuridico le possibili soluzioni avanzate per superare questo arresto si rinvergono nella modifica dell'accordo o nell'adozione di un protocollo modificativo, ma è chiaro come entrambe le soluzioni richiederebbero tempo per la loro attuazione. A quel punto gli Stati membri che abbiano preso parte all'accordo dovrebbero valutare se procedere ad una modifica dell'accordo o se sia preferibile attendere direttamente il recesso del Regno Unito che dovrebbe avvenire entro due anni alla luce dell'articolo 50 TUE. L'esclusione del Regno Unito determinerebbe un ulteriore abbattimento dei costi del nuovo sistema, attualmente parametrato sul costo delle tasse di convalida e rinnovo inglesi, particolarmente alte.

Parimenti problematica risulta la possibilità che il Regno Unito ratifichi l'accordo del tribunale unificato prima del recesso dall'Unione, consentendo al sistema di entrare finalmente in vigore. Dal punto di vista politico, tale scelta verrebbe accolta positivamente dagli Stati membri aderenti al sistema che confidano nella sua entrata in vigore quanto prima, tuttavia manifesterebbe per il Regno Unito una notevole incoerenza rispetto ai motivi posti alla base della decisione di recedere dall'Unione, tra cui spiccano il totale rigetto del primato del diritto dell'Unione e della soggezione alla Corte di Giustizia europea. Com'è noto, il nuovo sistema di tutela brevettuale è fortemente incardinato nell'ordinamento dell'Unione, aspetto provato dal fatto che il sistema trae le proprie origini dal diritto dell'Unione europea, conseguentemente l'adesione al sistema di tutela unitaria risulta inconciliabile con le posizioni di distacco dal sistema europeo assunte dal Regno Unito.

Inoltre, pur ammettendo la possibilità, dal punto di vista giuridico, per il Regno Unito di ratificare l'accordo considerato che fino a che conserva lo status di Stato membro può godere a pieno dei diritti derivanti dall'adesione all'Unione, appare inconciliabile una sua permanenza nel sistema una volta concluso il recesso.

Una possibile apertura del sistema a Stati terzi consisterebbe in uno stravolgimento del sistema stesso. In particolare, risulta estremamente complessa la possibilità di estendere il sistema di tutela giurisdizionale a uno Stato terzo dal momento che si porrebbe in contrasto con la natura del tribunale unificato, qualificato come un tribunale comune agli Stati membri. Il tribunale è incardinato nel sistema giurisdizionale europeo ed è tenuto ad applicare il diritto dell'Unione, nel rispetto del primato del diritto comunitario, cooperando con la Corte di Giustizia attraverso il ricorso al rinvio pregiudiziale. Le decisioni della Corte di Giustizia sono vincolanti per

il giudice che ha effettuato il rinvio. Inoltre, lo Stato è responsabile solidalmente per le violazioni del diritto dell'Unione. Tali aspetti risultano incompatibili con le ragioni politiche sottese al recesso del Regno Unito. Allo stesso modo, dal punto di vista giuridico non appare possibile la partecipazione di uno Stato terzo dal momento che i punti di raccordo con il diritto dell'Unione appaiono imprescindibili. Il primato del diritto dell'Unione con riferimento al nuovo sistema può essere garantito attraverso la conclusione di un accordo parallelo con il Regno Unito ma per quanto concerne i rapporti con la Corte di Giustizia non sembra possibile trovare soluzione alternativa, posto che la possibilità di consentire ad uno Stato terzo di effettuare rinvii pregiudiziali nel caso di dubbi interpretativi si scontra con l'insormontabile problema della vincolatività delle decisioni della Corte.

Altrettanto problematico risulta il profilo relativo alla sezione della divisione centrale, che doveva essere situata a Londra. Nonostante l'accordo non escluda a priori la possibilità che una delle sezioni della divisione centrale sia situata in uno Stato terzo, non si vedono ragioni per mantenere la sede a Londra nel caso in cui il Regno Unito non possa partecipare al sistema. Sotto il profilo della mera opportunità politica ed economica, la sede del tribunale comporta inevitabilmente un indotto economico per la città che la ospita. Pertanto, non si giustificerebbe avvantaggiare economicamente uno Stato che non partecipa al sistema. Inoltre, come evidenziato in più occasioni, poiché il sistema è fortemente incardinato nell'ordinamento europeo e connesso al diritto dell'Unione, lasciare che la sede sia collocata in uno Stato che non è vincolato dal diritto dell'Unione risulterebbe contraddittorio. La possibilità di ospitare la sede che avrebbe dovuto essere collocata a Londra, ha spinto l'Italia a ratificare celermente l'accordo e a proporre la propria candidatura come sede alternativa. In merito alla possibile nuova collocazione del tribunale, è probabile che le decisioni vengano assunte insieme all'individuazione delle nuove sedi delle agenzie comunitarie che hanno sede a Londra. L'assegnazione delle nuove sedi, avviata di recente, è risultata problematica per le forti opposizioni tra gli Stati che si spiegano in ragione dell'indotto economico che accompagna inevitabilmente le agenzie nel loro trasferimento.

Dato il clima di incertezza che governa in questi mesi lo scenario europeo, è plausibile ipotizzare che il tentativo di trovare un compromesso in merito al sistema di tutela brevettuale unitaria venga rinviato alla seconda fase dei negoziati individuata dal Parlamento e dal Consiglio. La prima fase dei negoziati, infatti, è dedicata alle questioni giudicate prioritarie relative ai diritti dei cittadini, agli aspetti finanziari e al confine con l'Irlanda del nord. Solo successivamente alla conclusione di tale prima fase è possibile che si giunga a discutere delle soluzioni adottabili per il sistema di tutela brevettuale unitaria.

Infine, in considerazione del ruolo determinante della Germania nel nuovo sistema di tutela brevettuale unitaria, risulta verosimile che il recente arresto del procedimento di ratifica dell'accordo sul tribunale unificato da parte della Germania comporti lo stallo

dei negoziati fino all'emanazione della sentenza della Corte costituzionale federale tedesca sulla compatibilità costituzionale della ratifica.

Alla luce delle considerazioni esposte, è plausibile ritenere che l'entrata in vigore del nuovo sistema di tutela brevettuale unitaria subisca un arresto fino al prossimo anno.

Rappresentati i principali ostacoli giuridici e politici alla permanenza del Regno Unito nel sistema di tutela brevettuale unitaria, è opportuno evidenziare alcune perplessità in merito alla sua esclusione. Regno Unito, Francia e Germania producono più della metà del PIL dell'Unione europea ed il Regno Unito è la seconda maggiore economia in Europa; conseguentemente risulta evidente che un sistema che non preveda la partecipazione del Regno Unito possa risultare poco appetibile. Inoltre, i giudici inglesi godono di ottima reputazione per le controversie in materia brevettuale, essendo particolarmente esperti, la loro assenza nel sistema del tribunale unificato è considerata una grossa perdita in termini qualitativi per il nuovo sistema giurisdizionale.

Nonostante le recenti difficoltà in cui versa il progetto, è auspicabile che il sistema di tutela unitaria entri in vigore quanto prima in considerazione degli enormi vantaggi che comporterebbe per il mercato europeo in termini di aumento della competitività e incentivo all'investimento in ricerca, sviluppo e innovazione.

BIBLIOGRAFIA

ADINOLFI G., *L'Organizzazione mondiale del commercio, profili istituzionali e normativi*, Cedam, Padova, 2001;

AKKERMANS B., RAMAEKERS E., *Article 345 TFEU (ex. 295 EC), Its Meanings and Interpretations*, in *European Law Journal*, 2010, p. 292 e ss.;

ALBERTI J., *Il parere della Corte di Giustizia sul tribunale dei brevetti europeo e comunitario*, in *Il diritto dell'Unione Europea*, 2012, p. 367 ss.;

ALPA G., ANDENAS M., *Fondamenti del diritto privato europeo*, Giuffrè, Milano, 2005;

ANDERMAN S., *EC competition law and intellectual property rights. The regulation of innovation.*, Oxford University press, New York, 1998, p. 147 e ss.;

ANDERMAN S., SCHMIDT H., *EU competition law and intellectual property rights*, Oxford University Press, New York, 2011, p. 3.e ss.;

ANDERSEN B., *If "Intellectual Property Rights" is the answer, what is the question? Revisiting the patent controversies*, in *Economics of Innovation and New Technology*, 2004, p. 417 e ss.;

ANDEWELT R. B., *Intellectual Property Antitrust - General Antitrust Principles*, Practising Law Inst. Ed., 2001;

APPELLA A., *Constitutional aspects of Opinion 1/94 of the ECJ concerning the WTO agreement*, in *International and Comparative Law Quarterly*, Cambridge, 1996, p. 440 e ss.;

ARMOUR J., EIDENMÜLLER H., *Negotiating Brexit*, 2017;

ARROW K. J., *Il benessere economico e l'allocazione delle risorse per l'attività inventiva*, in EGIDI M., TURVANI M., *Le ragioni delle organizzazioni economiche*, Rosenberg & Sellier, Torino, 1994, p. 117 e ss.;

ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Mulita Pacis, Varese, 1960;

AUTERI P., *Diritto ed economia: l'analisi economica del diritto e la proprietà intellettuale*, in *Quaderno di ricerca* 3, 2005, p. 18;

BALLARDINI R. M., NORRGARD M., BRUUN N., *Transitions in European patent law. Influences of the unitary patent package*, 2015;

BALLARINO T., *Manuale breve di diritto dell'Unione europea*, Cedam, Padova, 2007;

- BARATTA R., *National Courts as 'Guardians' and 'Ordinary Courts' of EU Law: Opinion 1/09 of the ECJ*, in *Legal Issues of Economic Integration*, V. 38, No. 4, 2011, p. 297;
- BARATTA R., *The Unified Patent Court – What is the 'common' trait about?*, in HONORATI C., *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 101;
- BARBIERI M., *Tutela giuridica del software: diritto d'autore o brevetto?*, 2013, reperibile al sito www.altalex.com;
- BARRETT M., *Intellectual property*, Wolters Kluwer law & business, New York, 2012;
- BASOSI D., *Il crollo di Bretton Woods tra teoria economica e realpolitik*, in *Storia delle relazioni internazionali*, 1999, p. 65 e ss.;
- BEIER F.K., *Industrial property and the free movement of goods in the Internal European Market*, in *IIC*, 1990, p. 131 e ss.;
- BÈLOHLÁVEK A. J., *International Perspectives on Intellectual Property Protection*, 2014, reperibile al sito www.ssrn.com;
- BENDER G. A., *Clash of the Titans: The Territoriality of Patent Law vs. the European Union*, in *IDEA: the journal of law and technology*, 2000, p. 40;
- BENTLEY L., SHERMAN B., *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford, 2004;
- BENUSSI F., *Il Patent Cooperation Treaty: la procedura avanti l'Ufficio europeo dei brevetti e i vantaggi della via Euro-PCT*, in *Rivista di diritto industriale*, 1985, p. 262 e ss.;
- BENUSSI F., SINGER R., *Il brevetto europeo. Commento alla Convenzione di Monaco*, 1993;
- BENYAMINI A., *Patent infringement in the European Community*, John Wiley & Son Ltd, Weinheim, 1993;
- BERKES F., FEENY D., MCCAY B.J., ACHESON M., *The tragedy of the commons: twenty-two years later*, in *Human Ecology*, 1990, p. 1 e ss.;
- BERTACCHINI E., DE MOT J., DEPOORTER B., *Never Two without Three: Commons, Anticommons and Semicommons*, in *Review of Law and Economics*, 2009, p. 164;
- BESSEN S. M., RASKIND L. J., *An introduction to the law and economics of intellectual property*, in *Journal of Economic Perspectives*, 1991, p. 3 e ss.;
- BIRSS H. J., *Unitary rights and judicial respect in the EU. Bringing cool back*, in *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, 2013, p. 195 e ss.;

- BLAKENEY M., *Trade related aspects of intellectual property rights: a concise guide to the TRIPS agreement*, Londra, 1997;
- BOCCACCIO M., SABA P., *Commento all'articolo 101 TFUE*, in CATRICALÀ A., TROIANO P., *Codice commentato della concorrenza e del mercato*, Torino, 2010;
- BODENHAUSEN G. H. C., *Guide to the application of the Paris Convention for the protection of industrial property as revised at Stockholm in 1967*, 1968;
- BOLDRIN M., LEVIN D.K., *Against intellectual monopoly*, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, p. 176 ss;
- BONADIO E., *Sistema brevettuale TRIPS e risorse genetiche*, Jovene, Napoli, 2008, p. 11 e ss;
- BONI D., *Accordi OMC norme comunitarie e tutela giurisdizionale*, Giuffrè, Milano, 2008;
- BORRONI A., COLOMBO L., DRAGONI M., FERRARI E., MAZZEI G., VERANI M., *Questioni di diritto industriale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2014;
- BOSCHIERO N., *Il principio di territorialità in materia di proprietà intellettuale: conflitti di leggi e giurisdizione*, in *AIDA*, 2008, p. 34 e ss.;
- BOSSHARD M., *L'entrata in vigore del pacchetto sul brevetto unitario: il regime transitorio e la dichiarazione di opt out*, in HONORATI C., *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 203;
- BOSSUNG O., *The Return of European Patent Law to the European Union*, in *IIC*, 1996, p. 287 e ss.;
- BOTANA AGRA M., *El acuerdo de Londres sobre la aplicación del art. 65 CPE: un primer paso hacia la reducción de costes de las traducciones de las patentes europeas*, in *ADI 13 (1989-1990)*, p. 653 e ss.;
- BOYLE J., *Taking stock: the law and economics of intellectual property rights: Cruel, Mean, or Lavish? Economic Analysis, Price Discrimination and Digital Intellectual Property*, in *Vanderbilt Law Review*, 2015, p. 2007 e ss.;
- BRAGA C. A. P., FINK C., SEPULVEDA C. P., *Intellectual Property Rights and Economic Development*, in *World Bank Discussion Papers*, 2000;
- BRUZZONE G., *L'abuso di posizione dominante*, in PACE L. F., *Dizionario sistematico del diritto della concorrenza*, Jovene Editore, Napoli, 2013, p. 103
- BUONAIUTI F. M., *L'accordo istitutivo del tribunale unificato dei brevetti e la sua incidenza sulla disciplina della giurisdizione in materia civile nell'unione europea*, in *Osservatorio AIC*, 2014;

BURK D. L., *The patent crisis and how the Courts can solve it*, The University press of Chicago, Chicago, 2009;

CAGGIANO G., *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 *Il Diritto dell'Unione Europea*, 2012, p. 683 e ss.;

CAIRD J. S., HOUSE OF COMMONS LIBRARY, *Legislating for Brexit: the Great Repeal Bill*;

CALLENS P., GRANATA S., *Introduction to the unitary patent and the Unified Patent Court: the (draft) rules of procedure of the Unified Patent Court*, 2013, p. 7;

CANC D., HOVENKAMP H., *An intellectual history of American antitrust law*, 2012;

CARBONE S. M., TUO C. E., *Non-EU states and Brussels I: new rules and some solutions for old problems*, in *Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale*, 2015, p. 5;

CARRIER M.A., *Unraveling the patent antitrust paradox*, in *University of Pennsylvania Law Review*, 2002, p. 761;

CASOLARI F., *Il labirinto di linee rosse, ovvero: chi giudicherà la Brexit?*, in *Quaderni di Sidi blog*, 2017, pp. 64-75;

CERULLI IRELLI V., *Il tribunale unificato dei brevetti: rischi e compatibilità con il nostro ordinamento*, in *Il diritto industriale*, 2013, p. 393;

CHISUM D. S., OCHOA T. T., GHOSH S., LAFRANCE M., *Understanding intellectual property law*, Lexis Nexis, 2015;

CICCONE G., *Alcune considerazioni sui rapporti tra le misure cautelari e il giudizio di merito*, in *Diritto industriale*, 2016, p. 80;

COASE R. H., *The problem of social cost*, in *The journal of Law and Economics*, 1960, p. 1 e ss.;

COLANGELO G., *Gli accordi di trasferimento di tecnologia*, in FRIGNANI A., PARDOLESI R., *La concorrenza*, 2006, p. 145;

COLANGELO G., *Mercato e cooperazione tecnologica. I contratti di patent pooling*, Giuffrè, Milano, 2008;

CONTI M., *Brevetti e modelli di utilità. L'Italia e i progetti UP e UPC: dentro o fuori?*, in *Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in proprietà industriale*, 2013;

CORNERO V., *Farmaci, una cura per il terzo mondo*, in *La Stampa*, 2003, p. 11;

CORNISH W. R., *Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights*, Sweet & Maxwell, Londra, 1996, p. 109;

CORREA C.M., *Trade related aspects of intellectual property rights – a commentary on the TRIPS agreement*, Oxford, 2007;

CUFFI M., *Un brevetto per l'Europa. Dall'Accordo di Lussemburgo al progetto EPLA*, in *Rivista di diritto industriale*, 2007, p. 211 e ss.;

CURTI GIALDINO C., *Dopo la Brexit: quale modello per le future relazioni tra il Regno Unito e l'Unione europea?*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2016, p. 530 ss.;

CURTI GIALDINO C., *Oltre la Brexit: brevi note sulle implicazioni giuridiche e politiche per il futuro prossimo dell'Unione europea*, in *federalismi.it* n. 13, 2016, p. 1 ss.;

D'AMATO A., LONG D.E., *International Intellectual Property*, 1997, p. 373 e ss.;

D'ELIA G., RENTERIA DIAZ A., *Teoria e pratica delle fonti del diritto*, Carocci, Roma, 2008;

DANIELE L., *Diritto del mercato unico europeo e dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, Giuffrè, 2011, p. 245 e ss.;

DASHWOOD A., *The limits of European Community powers*, in *European Law Review*, 1996, p. 113 e ss.;

DAVID P. A., *Le istituzioni della proprietà intellettuale e il pollice del panda. Brevetti, diritti d'autore e segreti industriali nella teoria economica e nella storia*, in CLERICO G., RIZZELLO S., *Diritto ed economia della proprietà intellettuale*, Cedam, Padova, 1998, pp. 9-82;

DE MIGUEL ASENSIO P. A., *Regulation 542/14 and the international jurisdiction of the Unified Patent Court*, in *IIC*, 2014, p. 868 e ss.;

DE MIGUEL ASENSIO P. A., *The Unified Patent Court Agreement and the Amendment to the Brussels I Regulation (Recast)*, in HONORATI C., *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 153;

DE MIGUEL ASENSIO P. A., *Tribunal Unificado de Patentes: competencia judicial y reconocimiento de resoluciones*, in *Anuario Español de Derecho Internacional Privado*, 2013, p. 73 e ss.;

DE WERRA J., *New Developments of IP Arbitration and Mediation in Europe: The Patent Mediation and Arbitration Center Instituted by the Agreement on a Unified Patent Court*, in *Revista Brasileira de Arbitragem*, 2014, reperibile al sito www.ssrn.com;

DEMSETZ H., *From Economic Man to Economic System: Essays on Human Behavior and the Institutions of Capitalism*, Cambridge University Press, New York, 2008;

DEMSETZ H., *Toward a Theory of Property Rights*, in *The American Economic Review*, 1967, p. 347 ss.;

DI CATALDO V., *Concorrenza (o confusione) di modelli e concorrenza di discipline di fonte diversa nel brevetto europeo ad effetto unitario. Esiste un'alternativa ragionevole?*, in *Rivista di diritto industriale*, 2013, p. 301 e ss.;

DI CATALDO V., *From the European Patent to a Community Patent*, in *Columbia Journal European Law*, 2002, p. 21 e ss.;

DI CATALDO V., *The role of reason and intellectual property: the passing of time and the sense of the rules*, in *IIC*, 2015, p. 383-385;

DIMOPOULOS A., VANTSIOURI P., *Of TRIPS and traps: the interpretative jurisdiction of the Court of Justice over patent law*, in *TILEC discussion paper*, 2012, p. 17, reperibile al sito www.ssrn.com;

DRAHOS P., *The TRIPS reviews and the CBD*, in BLANKENEY M., DRAHOS P., *Ip in biodiversity and agriculture*, London Sweet & Maxwell, 2001, p. 67;

DREIER T., *Balancing Proprietary and Public Domain Interests: Inside or Outside of Proprietary Rights*, in DREYFUSS R., *Expanding the Bounds of Intellectual Property: Innovation Policy for the Knowledge Society*, 2001;

DREXL J., *The european unitary patent system: on the 'unconstitutional' misuse of conflict-of-law rules*, in *Max Planck Institute for innovation and competition research paper*, 2015, p. 6, reperibile al sito www.ssrn.com;

DREYFUSS R. C., *The federal circuit: a case study in specialized courts*, in *New York University Law Review*, 1989;

DREYFUSS R., *In search of institutional identity: the Federal circuit comes of age*, in *Berkeley technology law journal*, 2008, p. 787;

DREYFUSS R., *The law and economics of intellectual property rights: games economists play*, in *Vanderbilt Law Review*, 2000, p. 1821 e ss.;

DUFFY J. F., *Rethinking patent law's uniformity principle*, in *Northwestern university law review*, 2007, p. 1619;

DUFFY J. F., *Rethinking the prospect theory of patents*, in *The University of Chicago Law Review*, 2007, p. 439 e ss.;

DUMÉZ H., JEUNEMAITRE A., *The Convergence of Competition Policies in Europe: Internal Dynamics and External Imposition*, in S. BERGER S., DORE R., *National Diversity and Global Capitalism*, Ithaca: Cornell University Press, 1996, p. 217 e ss.;

DUTFIELD G., *Trade, intellectual property and biogenetic resources*, p. 9, reperibile al sito www.ictsd.org;

DYK T. B., ERNST S. F., *Patents*, in HAIG R.L., *Business and commercial litigation in federal courts*, Thompson Reuters, 2016, §78:18;

DYSON J., *A History of great inventions*, Carroll & Graf, New York, 2001;

ELKIN-KOREN N., SAZBERGER E. M., *The law and economics of intellectual property in the digital age. The limits of analysis*, Routledge, Londra, 2012, p. 22 e ss.;

ENGLAND P., *In? Out? What's it all about? Patent opt-out and withdrawal in the UPC*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2014, p. 915;

ENGLAND P., *Parallel patent proceedings between the European Patent Office and UK courts*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2015, Vol. 10, No. 7, p. 509 e ss.;

ENGLAND P., PARKER S., *Obviousness in the new European order*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2012, Vol. 7, No. 11, p. 805 e ss.;

ERNST S.F., *Patent exhaustion for the exhausted defendant: should parties be able to contract around exhaustion in settling patent litigation?*, in *Journal of law, technology & policy*, 2014, p. 445 e ss.;

ERSTLING J., *The patent cooperation treaty: at the center of the international patent system*, in *William Mitchell Law Review*, 2006, p. 1595 e ss.;

EVANS G.E., *The principle of national treatment and the international protection of industrial property*, in *European Intellectual Property Review*, 1996, p. 150;

FABBRINI F., *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, p. 197;

FABRIZI E., *I rapporti tra diritto antitrust e diritti di proprietà intellettuale*, in PACE L. F., *Dizionario sistematico del diritto della concorrenza*, Jovene Editore, Napoli, 2013, p. 132;

FAZZANI L., HART T., *Intellectual Property Law*, 2004, p. 3;

FENNELL L.A., *Commons, anticommons, semicommons*, in OLIN J.M., *Program in Law and Economics Working Paper*, 2009, p. 1 e ss.;

FERACI O., *L'attuazione della cooperazione rafforzata nell'Unione Europea, un primo bilancio critico*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2013, p. 963;

FERRARI F., *Il sequestro nell'anima: natura e funzione del sequestro in materia di proprietà intellettuale*, in *I Quaderni di AIDA*, 2016, p. 58;

FIEBIG A., *Private enforcement of antitrust law in the United States of America*, in PACE L. F., *Dizionario sistematico del diritto della concorrenza*, Jovene Editore, Napoli, 2013, p. 471 e ss.;

- FLORIDIA G., *Il brevetto unitario: cui prodest?*, in *Diritto industriale*, 2013, p. 205 e ss.;
- FLORIDIA G., *Il diritto di brevetto*, in AUTERI P., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 239;
- FLYNN W. J., *Patents since the renaissance*, 2006, Booklocker.com Inc., p. 77;
- FRAME J. D., *National commitment to intellectual property: an empirical investigation*, in *Journal of Law & Technology*, 1987, p. 209 e ss.;
- FRANCESCHELLI R., *Studi e capitoli sul diritto della concorrenza*, Giuffré, Milano, 1974;
- FRANKEL S., GERVAIS D. J., *Advanced introduction to International intellectual property*, Edward Elgar, Cheltenham, 2016, p. 3 e ss.;
- FRANZOSI M., *Corte brevettuale unificata, Brevetto Unificato: che fare?*, in *Diritto industriale*, 2014, p. 7;
- FRANZOSI M., *La Corte brevettuale europea*, in *Diritto industriale*, 2013, p. 413;
- FRANZOSI M., *La disciplina tedesca sulle invenzioni dei dipendenti*, in *Rivista di diritto industriale*, 2012, pp. 88 ss.;
- FRASSI P., *I brevetti nel contesto europeo e i progetti per l'istituzione di una giurisdizione unificata*, in *Diritto Industriale*, 2008, p. 148 ss.;
- FRIDEN G., *Recent developments in EEC intellectual property: the distinction between existence and exercise revisited*, in *Common Market Law Review*, 1989, p. 193 e ss.;
- FRIGNANI A., WAELBROECK M., *Disciplina della concorrenza nella CEE*, Utet, Torino, 1996;
- GAMBARO A., *La proprietà. Beni, proprietà, possesso.*, Giuffré, Milano, 2017.
- GAMBARO A., *L'analisi economica e la ricerca della logica proprietaria*, in *Rivista critica diritto privato*, 1996, p. 473 ss.;
- GELATO P., *Brevi note sul brevetto comunitario*, in *Contratto e impresa Europa*, 2000, p. 835;
- GELATO P., LALA F., *Brevetto unitario per l'Europa o brevetto europeo (con effetto) unitario? Nodi giuridici e linguistici nella prospettiva italiana*, in *Contratto e impresa Europa*, 2012, p. 308 e ss.;
- GHEZZI F., IANNUCELLI P., MAGGIOLINO M., MALBERTI C., *Commento all'articolo 101 TFUE*, in UBERTAZZI L., MARCHETTI P., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2012;

GHIDINI G., *Collisione? Integrazione? Appunti sulla intersection fra diritti di proprietà intellettuale e disciplina(e) della concorrenza*, in *Mercato Concorrenza e Regole*, 2005, p. 247 e ss.;

GHIDINI G., *Profili evolutivi del diritto industriale. Innovazione, concorrenza, benessere dei consumatori, accesso alle informazioni.*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 3 e ss.;

GIAMBROCONO A., ANDREOLINI M., *Brevetti e proprietà industriale. Brevetti per invenzioni, modelli, marchi e tutela del software*, Pirola Editore, Milano, 1990;

GILBERT R. J., TOM W. K., *Is innovation king at the antitrust agencies? The intellectual property guidelines five years later*, in *Antitrust Law Journal*, 2011, p. 47 e ss.;

GORDON R., PASCOE T., *op. cit.*, 12 settembre 2016, Brick Court Chambers, p. 17 ss., reperibile al sito www.eip.com;

GORDON R., PASCOE T., *Re the effect of 'Brexit' on the Unitary Patent Regulation and the Unified Patent Court Agreement*, 12 settembre 2016, Brick Court Chambers, reperibile al sito www.eip.com;

GOVAERE I., *The use and abuse of intellectual property rights in EC law*, Sweet & Maxwell, Londra, 1996;

GRANDSTRAND O., *Economics, Law and Intellectual Property. Seeking strategies for research and teaching in a developing field*, 2003;

GRANIERI M., *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria*, Bologna, 2010, p. 101 e ss.;

GRANSTRAND O., *The Economics and Management of Intellectual Property: Towards Intellectual Capitalism*, Edward Elgar, 1999;

GUELLEC D., VAN POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE B., *The Economics of the European Patent System: IP Policy for Innovation and Competition*, Oxford University Press, 2007, p. 46 e ss.;

GUGLIELMETTI G., BLEI M., *What would Brexit mean for the EU unitary patent?*, in *Law Society Gazette*, 2016;

GUGLIELMETTI G., *L'invenzione di software. Brevetto e diritto d'autore*, Giuffrè, 1997;

GUGLIELMETTI G., *Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 9 e ss.;

HARDIN G., *Extensions of "The tragedy of the commons"*, in *Science*, 1998, p. 682;

- HARDIN G., *The tragedy of the commons*, Science, 1968, n. 162, p. 1243 e ss.;
- HARMON R. L., *Harmon on patents: black letter law and commentary*, Bna Books, Washington, 2007;
- HASSAN S., *Equivalenza e interpretazione del brevetto in un'ottica sovranazionale*, in *Rivista di diritto industriale*, 2013, I, p. 209;
- HELLER M. A., EISENBERG R.S., *Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research*, in *Science*, 1998, p. 698 e ss.;
- HELLER M. A., *The tragedy of the Anticommons: property in the transition from Marx's to Market*, in *Harvard Law Review*, 1998, p. 621 e ss.;
- HERCHENRÖDER J. H., *Brexit: Rechtliche Unwägbarkeiten zwischen Völker- und Europarecht*, in KRAMME M., BALDUS C., SCHMIDT-KESSEL M., *Brexit und die juristischen Folgen. Privat- und Wirtschaftsrecht der Europäischen Union*, 2017, p. 57 ss.;
- HILTY R., JAEGER T., LAMPING M., ROMANDINI R., ULLRICH H., *Comments on the Preliminary Set of Provisions for the Rules of Procedure of the Unified Patent Court*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 13-16, reperibile al sito www.ssrn.com;
- HILTY R., JAEGER T., LAMPING M., ULLRICH H., *The Unitary Patent Package: 12 reasons for concern*, in *Chartered Institute of patent agents journal*, 2012, p. 553 e ss, reperibile al sito www.ssrn.com;
- HOMERE J. R., *Intellectual property rights can help stimulate the economic development of least developed countries*, in *The Columbia Journal of law & arts*, 2004, p. 277 e ss.;
- HONORATI C., *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, in HONORATI C., *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 119 e ss.;
- HONORATI C., *L'accordo per il Tribunale unificato dei brevetti: quali prospettive dopo la ratifica italiana e la Brexit?*, in *European Papers*, 2016, p. 1131;
- HONORATI C., *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Torino, Giappichelli, 2014;
- HOVENKAMP H., *Intellectual property and competition*, in ELGAR E., MENELL P., SCHWARTZ D., DEPOORTER B., *Research Handbook on the Economics of Intellectual Property*, 2015;
- HOVENKAMP H., *United States Antitrust policy in an age of IP expansion*, in *University of Iowa legal studies research paper*, 2004, reperibile al sito www.ssrn.com;

HOYNG W., *Does Brexit mean the end of the UPC?*, 24 giugno 2016, reperibile al sito www.eplaw.org;

TILMAN W., *The future of the UPC after Brexit*, GRUR, 2016, par. 3;

IGLESIAS BUHIGUES J. L., *Derecho internacinal privado, patente europea con efecto unitario y Tribunal Unificado de Patentes*, in PONS M., *La unificación convencional y regional del Derecho internacional privado*, Pellisé, Madrid, 2014, p. 145 e ss.;

ILARDI A., *Il nuovo brevetto europeo*, Zanichelli, Torino, 2013, p. 18 e ss.;

JACKSON J.H., *Status of treaties in domestic legal systems: a policy analysis*, in *American Journal of International Law*, 1992, p. 310;

JAEGER T., *All back to square one? - An assessment of the latest proposals for a patent and court for the internal market and possible alternatives*, in *Max Planck Institute for innovation and competition research paper*, in *IIC*, 2012, p. 286 e ss.;

JAEGER T., *Guest Post – Is Brexit breaking the Unitary Patent?*, 11 luglio 2016, reperibile al sito www.ipkat.com;

JAEGER T., HILTY R., DREXL J., ULLRICH H., *Comments of the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law on the 2009 Commission proposal for the establishment of a unified European patent judiciary*, in *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper*, p. 817 ss.;

JAEGER T., *Shielding the unitary patent from the ECJ: a rash and futile exercise*, in *IIC*, 2013, 44(4), p. 389;

JAEGER T., *What's in the unitary patent package? - Max Planck Institute for innovation and competition research paper*, 2009, reperibile al sito www.ssrn.com;

JAFFE A. B., LERNER J., *Innovation and its discontents. How our broken patent system is endangering innovation and progress, and what to do about it*, Princeton University Press, Princeton, 2007;

JANICKE P., *To be or not to be: the long gestation of the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit (1887-1982)*, in *Antitrust Law Journal*, 2002, p. 645;

JEFFERSON, *The economics of the european patent system*;

JONES A., SUFRIN B., *EU competition law*, Oxford, 2014;

KAHN A. E., *Fundamental deficiencies of the American patent law*, in *American Economic Review*, 1940, p. 475 e ss.;

- KAHRL, R. C., *Patent claim construction*, Panel publishers, New York (USA), 2009, § 2.04;
- KAISI A., *Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect*, in *European Intellectual Property Review*, 2014, p. 170 e ss.;
- KAPLAN R. S., NORTON D. P., *Mappe strategiche. Come convertire i beni immateriali in risultati tangibili*, De Agostini, Novara, 2005;
- KAPLOW L., *The patent antitrust intersection: a reappraisal*, in *Harvard Law Review*, 1984, pp. 1813-1892;
- KARET I., *Brexit – more downside than up*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2016, p. 75;
- KATZ A., *The potential demise of another natural monopoly: new technologies and the future of collective administration of copyright*, in *University of Toronto – law and economics research paper*, 2004, reperibile al sito www.ssrn.com;
- KEELING D.T., *Intellectual property rights in Eu law*, 2004;
- KHAN B.Z., *An economic history of patent institutions*, 2008, reperibile al sito www.eh.net;
- KIEFF F. S., *Property rights and property rules for commercializing inventions*, in *Minnesota law review*, 2001, p. 710;
- KIRCHANSKI S., *Protection of U.S. patent rights in developing Countries: U.S. efforts to enforce pharmaceutical patents in Thailand*, in *Loyola of Los Angeles International & Comparative Law Journal*, 1994, p. 569 e ss.;
- KITCH E. W., *Elementary and persistent errors in the economic analysis of intellectual property*, in *Vanderbilt Law Review*, 2000, p. 1727 e ss.;
- KITCH E. W., *The law and economics of intellectual property rights: elementary and persistent errors in the economic analysis of intellectual property*, in *Vanderbilt Law Review*, 2000, p. 1727 e ss.;
- KOHLER J., *Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht*, Stuttgart, 1907;
- KOHLER J., *Zur Konstruktion des Urheberrechts*, in *Archiv für bürgerliches Recht*, 1897, p. 241 e ss.;
- KÖNIGER K., *The European patent with unitary effect – what about unitary criminal sanctions for infringement?*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2016, p. 153;

KONO T., *Jurisdiction and applicable law in matters of intellectual property*, in BROWN K.B., SNYDER D.V., *General reports of the XVIIIth Congress of the International Academy of comparative law*, Springer, 2012, p. 395;

KOPELMAN S., TURK T.A., YBARRA C.E., *Too many spoil the broth: how the tragedy of the anticommons emerges in organizations*", in *Economic Science Institute working papers*, 2012, p. 1 e ss.;

KORAH V., *Intellectual property rights and the EC competition rules*, Oxford and Portland, Oregon, 2006;

KRAMME M., BALDUS C., SCHMIDT-KESSEL M., *Brexit und die juristischen Folgen. Privat- und Wirtschaftsrecht der Europäischen Union*, Baden Nomos, Baden, 2017;

KRASSER R., *Effects of an inclusion of regulations concerning the content and limits of the patent holder's rights to prohibit in an EU regulation for the creation of unitary European patent protection*, Munich, 2011, reperibile al sito www.ipeg.eu;

KUNZ HALLSTEIN H.P., *The U.S. proposal for a GATT-Agreement in intellectual property and the Paris Convention for b protection of industrial property*, in BEIER F.K., SCHRICKER G., *Gatt or Wipo? New ways in the international protection of intellectual property*, Weinheim, 1989, p. 85 e ss.;

KUR A., DREIER T., *European intellectual property law. Text, cases and material*, Edward Elgar, Cheltenham, 2013, p. 2 e ss.;

KUR A., *Enforcement of unitary intellectual property rights: international jurisdiction and applicable law*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2015, Vol. 10, No. 6, p. 468;

LADAS L., *Patents, trademarks and related rights. National and International protection*, 1975;

LADDIE H., *National I.P. rights: a moribund anachronism in a Federal Europe?*, in *European Intellectual Property Review*, p. 402 e ss.;

LAMPING M., *Enhanced Cooperation - A Proper Approach to Market Integration in the Field of Unitary Patent Protection?*, in *IIC*, 2011, 884 ss.;

LANCASTER D., MENNEN A., GILBERT P., *Virgin Atlantic Airways Ltd v Zodiac Seats UK Ltd: implications for stays in English patent proceedings*, in *European Intellectual Property Right*, 2013, 609 ss.;

LANDES W. M., POSNER R. A., *An empirical analysis of the Patent Court*, in *University of Chicago Law Review*, 2009, p. 199;

LANDES W.M., POSNER R.A., *The economic structure of Intellectual property law*, in *Harvard University Pres.*, 2003;

- LANDI A., VENTURELLO M., *La circolazione del brevetto ad effetto unitario*, in *Contratto e impresa. Europa*, 2014, p. 510;
- LEBESNY F., *Mainly on patents*, Butterworth & Co Ltd., Londra, 1972, p. 16;
- LEE N., *Adding Fuel to Fire: A Complex Case of Unifying Patent Limitations and Exceptions Through the EU Patent Package*, 2015, reperibile al sito www.ssrn.com;
- LEHMANN M., *Considerazioni di ordine economico nel diritto della concorrenza nella Repubblica Federale Tedesca*, in AUTERI P., *Problemi attuali del diritto industriale*, Milano, 1977, p. 689 e ss.;
- LEHMANN M., *Property and Intellectual Property – property rights as restrictions on competition in furtherance on competition*, in *IIC*, 1989, p. 1 e ss.;
- LEMLEY A. M., *Ex Ante Versus Ex Post Justifications for Intellectual Property*, in *U. Chi. L. Rev.*, 2004, p. 129 e ss.;
- LEMLEY M.A., *Property, intellectual property and free riding*, in *Texas Law Review*, 2005, p. 1031 e ss.;
- LESTER S., MERCURIO B., DAVIES A., *World Trade Law. Text, materials and commentary*, Hart Publishing, Oxford and Portland (Oregon), 2012, p. 60 e ss.;
- LIBERTINI M., *I centri di ricerca e le invenzioni dei dipendenti nel Codice della Proprietà Industriale*, in *Rivista di diritto industriale*, 2006, p. 49 ss.;
- LIBERTINI M., *Le intese illecite*, in CATRICALÁ A., GABRIELLI E., *I contratti nella concorrenza*, Utet, Torino, 2011, p. 82 e ss.;
- LIUZZO L., *Cenni sul brevetto comunitario*, in *Rivista di diritto industriale*, 1981, p. 334;
- LOCKE J., *Two treatises of government*, originariamente pubblicato da Awnsham Churchill nel 1689, ora ripubblicato da Cambridge University Press, Cambridge, 1967;
- LOEW L., *Creative industries in developing Countries and intellectual property protection*, in *Vanderbilt Journal of entertainment and technology law*, 2006, p. 171 e ss.;
- LUGINBUEHL S., *A stone's throw away from a European Patent Court: the European Patent Litigation Agreement*, in *European Intellectual Property Rights*, 2003, p. 256;
- LUGINBUEHL S., STAUDER D., *Application of Revised Rules on Jurisdiction under Brussels I Regulation to patent lawsuits*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2015, p. 135 e ss.;
- LUZZATO R., *Campo di protezione e novità nel brevetto europeo*, in *Rivista di diritto industriale*, 1990, p. 247 e ss.;

- LUZZATTO R., *Commento all'articolo 54*, in POCAR F., TREVES T., CARBONE S.M., GIARDINA A., LUZZATTO R., MOSCONI F., CLERICI R., *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, 1996, p. 258 e ss.;
- MACHEK N., *How 'unitary' is the Unitary patent?*, in *Munich Intellectual Property Law Center Master Thesis*, 2013, p. 10 e ss; reperibile al sito www.ssrn.com;
- MACHLUP F., *An economic review of the patent system, study No. 15 Subcommittee on patents, trademarks, and copyrights of the Committee on the Judiciary- US Senate*, 85th Congress, 2nd Session, Washington, 1958; p. 21 e ss.;
- MACKAAY E., *An Economic View of Information Law*, in KORTHALES ALTES W. F., *Information law towards the 21st century*, 1992;
- MACQUEEN H., WAELDE C., LAURIE G., *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, 2010;
- MACRORY P.F.J., APPLETON A.E., PLUMMER M. G., *The World Trade Organization: legal, economic and political analysis*, New York, 2005;
- MAGGIORE M., *La proprietà intellettuale nel mercato globale: l'approccio dei TRIPS con particolare riferimento al diritto d'autore ed ai brevetti*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1998, p. 167 e ss.;
- MAHNE K. P., *A Unitary patent and unified patent court for the European Union: An analysis of Europe's long standing attempt to create a supranational patent system*, in *JPOS*, 2012, p. 162 e ss.;
- MANDICH G., *Primi riconoscimenti veneziani di un diritto di privative agli inventori*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1958, p. 101 e ss.;
- MANGINI V.M., OLIVIERI G., *Diritto antitrust*, 2012, Giappichelli, Torino;
- MANSANI L., *Commento sub art. 64*, in *Codice della proprietà industriale*, a cura di VANZETTI A., Giuffré, Milano, 2013, p. 785;
- MANSANI L., *La determinazione dell'equo premio spettante al dipendente inventore secondo la «formula tedesca»*, in *Contratto e impresa*, 1993, p. 720;
- MANSANI L., *La strada verso il brevetto europeo con effetto unitario è ancora in salita*, in *Contratto e impresa Europa*, 2012, p. 510;
- MANZINI P., *Brexit: does notification mean forever?*, in *Quaderni di Sidi Blog*, 2016, pp. 49-56;
- MARANO G., *Diritti di proprietà*, in CIOCCA P., MUSU L., *Economia per il diritto*, 2006, p. 113 ss.;

- MARCHETTI G., *Commentario alla Convenzione sul brevetto europeo*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1980, p. 383 e ss.;
- MARENCO G., BANKS K., *Intellectual property and the Community rules on free movement: discrimination unearthed*, in *European Law Review*, 1990, p. 224 e ss.;
- MARENCO G., *The Birth of Modern Competition Law in Europe*, in VON BOGDANDY A., MAVROIDIS P., MÉNY Y., *European Integration and International Coordination: Studies in Transnational Economic Law in Honour of C.-D. Ehlermann*, Kluwer, Aja, 2002, p. 279 e ss.;
- MARSHALL H., *Patent Infringement Suit: The Epilady Case and Issues at Stake*, in *Enforcement of Intellectual Property Rights and Patent Litigation*, EPOscript, Munich 2002, pp. 368-428;
- MARTI G., *Le Brexit: déclin ou renouveau du projet européen*, in *Revue des affaires Européennes law & european affairs*, 2016, p. 563 ss.;
- MARTINI E., *Brexit and the UPC: the Italian perspective*, in *World IP Review*, 26 luglio 2016;
- MARTY A. D., CONSTANTINE D. E., PARKER M., *Biopatent law: European vs. US patent law*, Springer, Heidelberg, 2014, p. 41 e ss.;
- MASKUS K.E., REICHMAN J.H., *The globalization of private knowledge goods and privatization of global public goods*, in MASKUS K.E., REICHMAN J.H., *International public goods and transfer of technology under a globalized intellectual property regime*, 2005, p. 3 e ss.;
- MATAL J., *A Guide to the Legislative History of the America Invents Act: Part II of II*, in *The Federal circuit bar journal*, 2012, reperibile al sito www.ssrn.com;
- MATAL J., *A guide to the legislative history of the America Invents Act: Part I of II*, in *The Federal circuit bar journal*, 2012, p. 435 e ss.;
- MAY C., SELL S. K., *Intellectual property rights: a critical history*, Lynne Rienner Publisher, Londra, 2006;
- MAYER SCHÖNBERGER V., *In search of the story: narratives of intellectual property*, in *Virginia Journal of Law and Technology*, 2005, p. 2 e ss.;
- MAYR C. E., *L'accordo istitutivo del tribunale unificato dei brevetti*, in *Studium Iuris*, 2017, p. 815 ss.;
- MAZZOLENI R., NELSON R.S., *Economic theories about the benefits and cost of patents*, in *Journal of Economic Issues*, p. 1040 e ss.;
- MENDINI L., *Lo stato della tecnica nel brevetto europeo*, in *Rivista di diritto industriale*, 1990, p. 287 e ss.;

- MENELL P. S., *Tailoring legal protection for computer software*, in *Stanford law review*, 1987, p. 1340;
- MENELL P.S., *Intellectual property: general theories*, in *Encyclopedia of law and economics*, 2000, p. 129 e ss.;
- MENGOZZI P., *Il diritto comunitario dell'Unione europea*, Padova, 2006;
- MERGES R.P., *Property rights theory and the commons: the case of scientific research*, in *Social philosophy & policy*, 1996, p. 147;
- MESSINETTI D., *Beni immateriali*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana*, 1988, p. 1 e ss.;
- MICHELMAN F., *Ethics, Economics and the Law of Property*, in *Nomos XXIV: Ethics, Economics and the Law*, NYU Press., New York, 1982, p. 3 e ss.;
- MIGLIO A., *Brexit e il dilemma del prigioniero: sulla revocabilità della notifica del recesso prevista dall'art. 50 TUE*, in *federalismi.it*, 2016, p. 2, reperibile al sito www.federalismi.it;
- MIGLIO A., *Of courts, politics and EU law: the UK Supreme Court's failure to refer and its consequences*, in *Quaderni di Sidi Blog*, 2016, pp. 57-63;
- MILL J. S., *Principles of political economy*, Londra, 1848;
- MILL J. S., *Utilitarianism*, Washington Square Press, New York, 1963;
- MOCCIA L., *Il modello inglese di proprietà*, in ALPA G., BONELL M.J., CORAPI D., MOCCIA L., ZENO-ZENCOVICH V., *Diritto privato comparato. Istituti e problemi*, 2008, Laterza, Bari, p. 43 e ss.
- MOCCIA L., *La proprietà intellettuale come proprietà "globale": tendenze e problemi.*, in *Studi in onore di Aldo Frignani*, 2011, p. 645 e ss.
- MODIANO M., *Il ruolo del patent attorney di fronte al Tribunale unificato dei brevetti*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 231;
- MORGESE G., *L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs)*, 2009, p. 11 e ss.;
- MUELLER J. M., *Mueller on patent law: the patentability and validity*, Wolters Kluwer, Philadelphia (USA), 2015;
- MÜLLER-STOY T., PASCHOLD F., *European patent with unitary effect as property right*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2014, p. 848 e ss.;

MUNARI F., *You can't have your cake and eat it too: why the UK has no right to revoke it prospected notification on Brexit*, in *Quaderni di Sidi Blog*, 2016, p. 43 e ss.;

MUSCOLO G., *Il ruolo della UPC per favorire la competitività delle imprese italiane, anche a livello internazionale. L'UPC e i patent trolls*, in *UIBM-EPO Workshop*;

MUSSO A., *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca. Art. 2563-2574 e art. 25La 84-2601. Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza*, 2012, p. 916;

MUSU I., *Il valore della concorrenza nella teoria economica*, in LIPARI N., MUSU I., *La concorrenza tra economia e diritto*, Cariplo-Laterza, Bari, 2000, pp. 5-26;

NARD C. A., *The law of patents*, Wolters Kluwer, New York, 2011, p. 20;

NEWMAN P., *Origins of the Federal Circuit: the role of industry*, in *Federal Circuit Bar Journal*, 2001, p. 541;

NIEDER M., *National patent infringement proceedings in the era of the Unified Patent Court: thoughts on the ban on dual protection*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2015, p. 559;

NIRO R., *Il diritto di iniziativa economica privata, il diritto antitrust e la tutela della concorrenza nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in PACE L. F., *Dizionario sistematico del diritto della concorrenza*, Jovene Editore, Napoli, 2013, p. 32;

NIRO R., *Profili costituzionali della disciplina antitrust*, Mondadori, Padova, 1994;

NIVARRA L., *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, Profili sostanziali e processuali*, in *Quaderni di AIDA* n. 12, 2005, p. 91;

O'REGAN M., *The protection of the intellectual property, international trade and the European Community: the impact of the TRIPS agreement of the Uruguay Round of multilateral trade negotiations*, in *LIEI*, 1995, p. 20 e ss.;

ODDI A. S., *Un-unified economic theories of patents. The not quite holy grail.*, in *Notre Dame Law Review*, 1999, p. 273 e ss.;

OLIVER P., *Free movement of goods in the European Community: under articles 30 to 36 of the treaty of Rome*, 1996, p. 242.;

OSTI C., *Nuovi obblighi a contrarre*, Giappichelli, Torino, 2004;

PACE L. F., *Diritto europeo della concorrenza. Divieti antitrust, controllo delle concentrazioni e procedimenti applicativi*, Cedam, Padova, 2007.

- PACE L. F., *La nascita del diritto della concorrenza in Europa: la redazione degli artt. 85 e 86 CEE e il Reg. 17/1962*, in PACE L. F., *Dizionario sistematico del diritto della concorrenza*, Jovene Editore, Napoli, 2013, p. 4;
- PACÒN A.M., *What will TRIPS do for developing Countries?*, in BEIER F.K., SCHRICKER G., *From GATT to TRIPS. The agreement on Trade related aspects of intellectual property rights*, Weinheim, 1996, p. 336;
- PAGENBERG J., *Unitary patent and Unified court – What lies ahead?*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2013, p. 480;
- PALMER T.G., *Intellectual property: a non-Posnerian law and economics approach*, in *Hamline Law Review*, 1989, p. 261 e ss.;
- PAPPALARDO A., *Il diritto comunitario della concorrenza. Profili sostanziali*, Utet, Assago, 2007, p. 60 e ss.;
- PARDOLESI R., *Diritti della personalità*, in AIDA, 2005, XIV, p. 9 e ss.;
- PARISI F., *Harmonization of European Private Law: An Economic Analysis*, in *Minnesota Legal Studies Research Paper*, 2007, p. 11.;
- PENROSE E. T., *The economics of the international patent system*, Greenwood Press, Westport – Connecticut, 1973, p. 19 e ss.;
- PERITZ R. J. R., *Patents and progress: the economics of patent monopoly and free access: where do we- go from here?*, in KUR A., MIZARAS V., *The structure of intellectual property law*, Edgar, Cheltenham, 2011, p. 40 e ss.;
- PESCATORE P., *Opinion 1/94 on conclusions of the WTO agreement: is there an escape from a programmed disaster?*, in *Common market law review*, 1999, p. 387 e ss.;
- PETITTI P., *Il principio di esaurimento del marchio*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 1999, p. 241;
- PICONE P., LIGUSTRO A., *Diritto dell'Organizzazione mondiale del commercio*, Padova 2002;
- PILA J., WADLOW C., *The unitary EU patent system*, Hart Publishing, Oxford and Portland (Oregon), 2015;
- PINCKNEY R., *Understanding the transitional provisions of the Agreement on the Unified Patent Court*, in *European Intellectual Property Right*, 2015, p. 269;
- PISTOIA E., *Enhanced cooperation as a tool to enhance integration? Spain and Italy v. Council*, in *Common Market law review*, 2014, p. 247 e ss.;

PITKETHLY R., *The European patent system: implementing patent law harmonization*, reperibile al sito www.oiprc.ox.ac.uk;

PLANT A., *The economic theory concerning patent for inventions*, in *Economica*, 1934, p. 30 e ss.;

POCAR F., *Brevi note sulle Cooperazioni Rafforzate e il diritto internazionale privato europeo*, in *Rivista di diritto internazionale private e processuale*, 2011, n. 2, p. 299;

POCAR F., *La cooperazione rafforzata in materia di brevetti e la Corte di giustizia dell'Unione europea*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Torino, 2014, p. 1;

POSNER R. A., *Economic analysis of law*, Aspen law & business, 1998;

POSNER R. A., *Intellectual property: the law and economics approach*, in *Journal of economic perspectives*, 2005, p. 57;

PRADO I. M., *Giurisdizione unificata e regime linguistico nelle sentenze della Corte UE sui ricorsi del Regno di Spagna*, in *Diritto industriale*, 3/2015, p. 223 e ss.;

PUGATCH M. P., *The international political economy of intellectual property rights*, 2004, p. 19 e ss.;

PUGLIATTI S., *La proprietà e le proprietà*, in *La proprietà nel nuovo diritto*, 1964, p. 145 e ss.;

RAVICHER D. B., DILLOFF S. C., *Intellectual property exploitation: it just don't make no kind of sense*, in *Sw. J.L. & Trade Am.*, 2001, p. 88 e ss.;

REICHMAN J. H., DREYFUSS R., *Harmonization Without Consensus: Critical Reflections on Drafting a Substantive Patent Law Treaty*, in *Duke Law Journal*, 2007, p. 57 e ss.;

REICHMAN J. H., *Legal hybrids between the patent and copyright paradigms*, in *Columbia law review*, 1994, p. 2432 e ss.;

RICH G. S., *Congressional Intent – Or, who wrote the Patent Act of 1952?*, in WITHERSPOON J. F., *Nonobviousness – The ultimate condition of patentability*, Bureau of National Affairs, Washington, 1978;

RICOLFI M., *La “biforcazione” tra azioni di validità ed azioni di contraffazione: ragioni teoriche e problemi applicativi*, in *Diritto Industriale*, 2014, p. 10;

RICOLFI M., *La tutela della proprietà intellettuale: fra incentivo all'innovazione e scambio ineguale*, in *Rivista di diritto industriale*, 2002, p. 516;

RICOLFI M., *The Recasting of Brussels I Regulation in an IP Lawyer's Perspective*, in *Giurisprudenza commentata*, 2012, p. 483;

- RIGGIANI E., *Il trattamento della nazione più favorita*, Bari, 1984, p. 27 e ss.;
- RITTER L., BRAUN W. D., *European competition law. A practitioner's guide*, Kluwer Law International, Aja, 2004, p. 728;
- ROCCO G., *Come depositare brevetti e marchi Procedure, modelli, registrazioni, convenzioni internazionali, posizione dell'OMC*, 2011, p. 87;
- ROMANDINI R., *Commento sub. art. 5 l. 2 febbraio 2006, n. 78*, in MARCHETTI, UBERTAZZI L. C., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, 2007;
- ROMANDINI R., KLICZNK A., *The territoriality principle and transnational use of patented inventions, the wider reach of a unitary patent and the role of the CJEU*, in *IIC*, 2013, p. 524;
- ROMANO R., SPADA P., *Parte generale*, in AUTERI P., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 5 e ss.;
- ROSSI A., *La Convenzione di Unione di Parigi e il nuovo ordine economico internazionale*, in *Rivista trimestrale di diritto processuale civile*, 1979, p. 1034;
- ROSSOLILLO G., *Cooperazione Rafforzata e Unione economica e monetaria: modelli di flessibilità a confronto*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2014, n. 2, p. 334;
- ROTHBARD M.N., *Man, economy and State with power and market*, Ludwig von Mises institute, Auburn, 2004, p. 1133 e ss.;
- ROVATI A. M., *Commento sub art. 170-bis c.p.i.*, in MARCHETTI, UBERTAZZI L. C., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, 2011;
- RUNGE D. T. P., *The European and European Union Patent Courts: The Way Forward After ECJ Opinion 1/09 on the Compatibility of the EEUPC with EU Law*, 2011, reperibile al sito www.ssrn.com;
- SAMUELSON P. A., *The Pure Theory of Public Expenditure*, in *The Review of Economics and Statistics*, 1954, p. 387 e ss.;
- SANCHEZ-PUELLES C., *The IP Brexit and the European Patent with unitary effect and the unified patent court*, 2017, reperibile al sito www.vlex.com;
- SANDRI S., *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs*, 2° ed., Cedam, 1999, p. 213;
- SANDRINI L., *La convenzione di Monaco sul brevetto europeo e i suoi rapporti col pacchetto brevetti*, in HONORATI C., *Luci e ombre nel nuovo Sistema UE di tutela brevettuale*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 49 e ss.;

SANDRIS S., *GATT. I brevetti nei TRIPs (protezione brevetti, standard minimi di protezione, tutela giurisdizionale, violazione dei diritti di proprietà intellettuale, contenuto dei diritti di brevetto)*, in *Diritto Industriale*, 1995, p. 338 e ss.;

SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Giuffré, Milano, 1996, p. 55 e ss.;

SAVIGNON F., *Convention del Luxembourg du 15 dicembre 1975 – Le brevet communautaire, la propriété industrielle*, 1976, p. 99 e ss.;

SCHEER L., *Main differences between the EPLA and the Community Patent Regulation*, Patent Litigation in Europe, EPI/CEIPI, 2006, reperibile al sito [www. ceipi.edu](http://www.ceipi.edu);

SCHERER F.M., *The industrial market structure and economic performance*, Houghton Mifflin, Boston, 1980, p. 444 ss.;

SCHMIDT H., *EU competition law and intellectual property rights*, Oxford University Press, New York, 2011, p. 73 e ss.;

SCHOVSBO J., *Constructing an efficient and balanced European patent system: “muddling through”*, in GEIGER C., *Constructing European Intellectual Property: Achievements and New Perspectives*, Edward Elgar, 2013, p. 216;

SCHUMPETER J. A., *Capitalism, Socialism and Democracy*, Taylor & Francis Books, 1976;

SCOTCHMER S., *Innovation and incentives*, MIT Press, Cambridge, p. 163 e ss.;

SCOTCHMER S., *Standing on the shoulders of giants: cumulative research and the patent law*, in *The journal of economic perspectives*, 1991, p. 31;

SCUFFI M., *Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale*, Giuffrè, Milano, 2009;

SCUFFI M., FRANZOSI M., *Diritto industriale italiano*, Cedam, Padova, 2013;

SCUFFI M., *Il brevetto comunitario: osservazioni a margine della legge n. 302/1993*, in *Quaderni CSM* n. 94, p. 156 e ss.;

SCUFFI M., *Il brevetto europeo con effetto unitario e l’Unified Patent Court*, in *Diritto industriale*, 2013, p. 161;

SCUFFI M., *Il nuovo sistema europeo dei brevetti. Il tribunale unificato e il regolamento di procedura*, Giuffré, Milano, 2017, p. 5;

SCUFFI M., *Il Tribunale unificato dei brevetti: evoluzione storica, ordinamento e regole procedurali*, in HONORATI C. (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System)*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 73 e ss.;

- SCUFFI M., *L'organizzazione del Tribunale unificato dei brevetti*, in *Dir. ind.*, 2/2016, p. 105;
- SCUFFI M., *Le interferenze tra i diritti di proprietà intellettuale e la disciplina antitrust: problematiche processuali e sostanziali*, in *Concorrenza e mercato*, 2006, p. 485 e ss.;
- SCUFFI M., *Sistema di difesa europea di brevetti*, in *Il diritto industriale*, 1999, p. 308;
- SCUFFI M., *Un brevetto per l'Europa. Dall'Accordo di Lussemburgo al progetto EPLA*, in http://aiippi.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/sispi_scuffi.pdf;
- SCUFFI M., *Un brevetto per l'Europa. Dall'Accordo di Lussemburgo al progetto EPLA*, in *Rivista di diritto industriale*, 2007, p. 211 e ss.;
- SCUFFI M., *Verso una difesa sovranazionale del brevetto*, in *Il diritto industriale*, 1999, p. 313;
- SENA G., *Beni materiali, beni immateriali e prodotti industriali: il complesso intreccio delle diverse proprietà*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2004, p. 58 e ss.;
- SENA G., FRANCESCHELLI V., *Brexit e IP: una prima brevissima nota*, in *Rivista di diritto industriale*, 2016, p. 127;
- SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, Giuffé, Milano, 2011, p. 43 e ss.;
- SEVILLE C., *Eu intellectual property law and policy*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2016, p. 106 e ss.;
- SHAPIRO C., VARIAN R., *Information rules. Le regole dell'economia dell'informazione*, Etas, 1999, p. 179;
- SHAW M. N., *International law*, Cambridge, 2014, p. 93 e ss.;
- SINGER R., SINGER M., *Il brevetto europeo*, Utet, Torino, 1993;
- SIROTTI GAUDENZI A., *Antitrust e proprietà intellettuale*, in *La tutela della proprietà intellettuale (volume secondo)*, in SIROTTI GAUDENZI A., *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, Utet, Torino, 2008, p. 461;
- SIROTTI GAUDENZI A., *Opere dell'ingegno e diritti di proprietà industriale (volume I)*, in SIROTTI GAUDENZI A., *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, Utet, Torino, 2008, p. 356 e ss.;
- SMITH H.E., *Governing the Tele-Semicommons*, in *Yale Law Journal on Regulation*, 2005, p. 289 e ss.;
- SMITH H.E., *Semicommon property rights and scattering in the open fields*, in *Journal of Legal Studies*, 2000, p. 131 e ss.;

- SMITS J.M., BULL W. A., *European harmonization of intellectual property law: towards a competitive model and a critique of the proposed unified patent court*, in *Maastricht European Private Law Institute Working Paper*, 2012, p. 5;
- SNODIN M., *Three CJEU decisions that answer some questions but pose many more*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2014;
- SPADA P., *Arte generale*, in AUTERI P., FLORIDIA G., MANGIN V., OLIVIERI G., RICOLFI M., SPADA P., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, 2005, p. 6 e ss.;
- SPENCE M., *Intellectual property*, Oxford University Press, Oxford, 2007, p. 47;
- STEVNSBORG N., VAN POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE B., *Patenting procedures and filing strategies at the EPO*, in GUELLEC D., VAN POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE B., *The economics of the European patent System: IP policy for innovation and competition*, Oxford Scholarship Online, 2007, p. 155 e ss.;
- STIGLITZ J. E., *Economic foundations of intellectual property rights*, in *Duke Law Journal*, 2008, p. 1710 e ss.;
- STJERNA I., “Unitary patent” and court system – ‘Cypriot compromise’ compromised, 20 aprile 2015, reperibile al sito www.stjerna.de;
- STJERNA I., “Unitary patent” and court system - Squaring the circle after the “Brexit” vote, 19 settembre 2016, in www.stjerna.de;
- STJERNA I., “Unitary patent” and court system - The British ratification paradox, 2 febbraio 2017, reperibile al sito www.stjerna.de;
- STOTHERS C., SKLENAR J., COHN M., OUDINOT P., *Multiple patent challenges in the USA, Canada, France and the UK*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2015, p. 682;
- STREINZ R., *Brexit – Weg, Ziele, Lösungsmöglichkeiten*, KRAMME M., BALDUS C., SCHMIDT-KESSEL M., *Brexit und die juristischen Folgen. Privat- und Wirtschaftsrecht der Europäischen Union*, Baden Nomos, Baden, 2017, p. 17 ss.;
- STROWEL A., DE VISSCHER F., CASSIERS V., *L’Unione non può essere privata dei suoi poteri da parte degli Stati membri: il pericoloso precedente del pacchetto brevetti*, in *Diritto industriale*, 2015, p. 222;
- SWANSON R. D., *Implementing the E.U. Unified Patent Court: lessons from the Federal Circuit*, in *Brigham Young University International Law & Management Review*, 2013, p. 169 e ss.;
- TAVASSI M., *Diritti della proprietà industriale e antitrust nell’esperienza comunitaria e italiana*, in *Rivista di diritto industriale*, 1997, p. 147;

TAVASSI M., *Le Rules of Procedure e i rapporti tra Tribunale unificato e giudice nazionale*, in HONORATI C., *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 183 e ss.;

TILMAN W., *The transitional period of the Agreement on a Unified Patent Court*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2014, p. 575 e ss.;

TILMANN W., *The compromise on the uniform protection for EU patents*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2013, p. 78 e ss.;

TILMANN W., *The future of the UPC after Brexit*, GRUR, 2016, p. 56 ss., reperibile al sito www.theunitarypatent.com;

TOWSE R., HOZHAUER R., *Economics of Intellectual Property Rights 4*, US: Edward Elgar International, 2002;

TRIGGIANI E., *Il trattamento della nazione più favorita*, Bari, 1984, p. 231 e ss.;

TRITTON G., *Intellectual property in Europe*, Sweet & Maxwell, Londra, 1996;

UBERTAZZI L. C., *Brexit e brevetto UE: che fare?*, in *Le nuove leggi civili e commentate*, 2017, p. 575;

UBERTAZZI L. C., *La proprietà intellettuale*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 10 e ss.;

UBERTAZZI L.C., *Commentario breve al diritto della concorrenza*, Cedam, Padova, 2007, p. 5 e ss.;

UBERTAZZI L.C., *Introduzione al diritto europeo della proprietà intellettuale*, in *Contratto e impresa Europa*, 2003, n. 2, p. 1081 e ss.;

ULLRICH H., *Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent*, in JANSSENS M.C., VAN OVERWALLE G., *Harmonisation of European IP law: from European rules to Belgian law and practice - contributions in honour of Frank Gotzen*, Bruylant, Bruxelles, 2012, p. 6 e ss.;

ULLRICH H., *National, European and Community patent protection: time for reconsideration*, in OHLY A., KLIPPEL D., *Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit*, Tubinga, 2007, p. 20;

ULLRICH H., *Patent protection in Europe; integrating Europe into the Community or the Community into Europe?*, in *European Law Journal*, 2002, p. 433 e ss.;

ULLRICH H., *Select from within the system: The European patent with unitary effect*, 2012, in *Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law research Paper*, p.1 e ss.;

ULLRICH H., *The European patent and its courts: an uncertain prospect and an unfinished agenda*, in *IIC*, 2015, p. 2 e ss.;

ULLRICH H., *The European patent and its courts: an uncertain prospect and an unfinished agenda*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2015, p. 1 e ss.;

ULLRICH H., *The property Aspects of the European Patent with Unitary Effect: a National Perspective for a European Prospect?*, *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 13-17*, 2013, reperibile al sito www.ssrn.com;

VAN BAEL I., BALLIS J.F., *Competition law of the European Community*, Aja, 2010;

VAN GENERT, P.; PORS, W.: *The effect of an opt out under article 83 of the agreement on a unified patent court on jurisdiction for decisions on the merits and preliminary injunctions*, reperibile al sito www.eplawpatentblog.com;

VAN HOOFT A., *Brexit and the future of Intellectual Property Litigation and Arbitration*, in *Journal of International Arbitration*, 2016, p. 541 ss.;

VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 505 e ss.;

VÉRON P., *Extent of the Long-Arm Jurisdiction Conferred upon the Unified Patent Court by Art.71(b)(3) of the Brussels I Regulation as Amended by Regulation 542/2014 of May 15, 2014: Turkish Delight and a bit of Swiss Chocolate for the Unified Patent Court*, in *European Intellectual Property Right*, 2015, p. 588.;

VIDAL A. G., *El sistema de la patente europea con efecto unitario*, 2014, p. 34 e ss.;

VIGNALI C., *Dal brevetto nazionale al brevetto europeo*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1986, p. 259 e ss.;

VON HIPPEL E. A., *Sources of innovation*, New York Oxford University Press, 1988, p. 53, reperibile al sito www.ssrn.com;

VON MEIBOM W., PITZ J., *Cross-border injunctions in international patent infringement proceedings*, in *European Intellectual Property Right*, 1997, p. 469;

WADLOW C., *'Hamlet without the prince': Can the Unitary Patent Regulation strut its stuff without Articles 6-8?*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2013, p. 207;

WADLOW C., *Strasbourg, the forgotten patent convention, and the origins of the European patents jurisdiction*, 2010, in ICC 123;

WEISS P., *Patent policy: legal economic effects in a national and international framework*, Oxon, 2010, p. 25;

WELLS W., *Antitrust and the Formation of the Postwar World*, Columbia University Press, New York, 2002;

WISH R., *Competition law*, 2003, Lexis Nexis UK, p. 765 e ss.;

WOLK S., *Remuneration of employee inventors - is there a common European ground? A comparison of national laws on compensation of inventors in Germany, France, Spain, Sweden and the United Kingdom*, in *IIC*, 2011, p. 272;

YARSKY J. K., *Hastening harmonization in European Union patent law through a preliminary reference power*, in *Boston College International and Comparative Law Review*, 2017, p. 167 e ss.