

AUDIZIONE AVANTI ALLE COMMISSIONI ESTERI E ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLA CAMERA – 28 MARZO 2023

Marina Tavassi

La candidatura italiana per la Corte Centrale del Brevetto Unitario: criticità della negoziazione

1. Il sistema del Brevetto Unitario e la situazione attuale

Il 1° giugno 2023 entrerà finalmente in vigore il nuovo sistema del Brevetto Unitario, che l'Italia, dopo l'iniziale opposizione proposta avverso l'*Enhanced Cooperation* del 2012, ha poi supportato negli anni. E' stato quindi sottoscritto l'Accordo sul Brevetto Unitario del febbraio 2013 (*UPCA – Unitary Patent Court Agreement*), con successiva ratifica nel 2016. E' stata chiesta e ottenuta la Divisione Locale del TUB (Tribunale Unificato del Brevetto), collocata a Milano e pronta per iniziare a lavorare il giorno dell'avvio del nuovo sistema. Dopo la Brexit e dopo l'uscita del Regno Unito dal sistema (nel luglio 2020) il nostro Paese ha presentato la propria candidatura, più esattamente una semplice richiesta – avvalendosi delle previsioni delle regole scritte nell'Accordo - affinché la terza sezione (che va ad affiancare la sede centrale di Parigi e la sezione di Monaco) già collocata a Londra fosse collocata in Italia, e nello specifico a Milano.

E' opportuno premettere che il sistema sul brevetto unitario costituisce un progetto che coinvolge 25 Paesi europei firmatari dell'Accordo sul Brevetto Unitario. Il sistema si basa sul c.d. *European Patent Package*, composto dal Regolamento n. 1257/2012 del 17 dicembre 2012, sulla cooperazione rafforzata per la protezione del brevetto unitario, dal Regolamento n. 1260/2012 del 17 dicembre 2012, sul regime delle traduzioni linguistiche, dall'Accordo sulle Corti del Sistema del Brevetto Unitario (il c.d. *Agreement of Unitary Patent Courts*) del 19 febbraio 2013, cui si accompagnano lo Statuto e le Regole di Procedura delle Corti del Brevetto Unitario (*ROP- Rules of Procedure*).

L'entrata in vigore dell'intero sistema del Brevetto Unitario è stata differita nel tempo per una lunga serie di incidenti di percorso, quali la Brexit e le ripetute impugnazioni di fronte alla Corte costituzionale tedesca nei confronti dei provvedimenti di ratifica. L'ultimo differimento ha visto slittare la previsione di entrata in vigore dal 1° aprile 2023 al 1° giugno 2023. Sono infatti ora maturate le condizioni previste dall'art. 89 dell'Accordo (ratifica di almeno 13 Paesi, fra cui i tre Paesi con il maggior numero di brevetti validati nel 2012; da ultimo, a febbraio scorso, ha ratificato anche la Germania) ed è stato messo a punto il sistema di gestione informatica dei processi, affidato a una società italiana, risultata vincitrice del bando europeo a suo tempo varato.

L'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea ha profondamente cambiato lo scenario, sia perché UK era uno dei tre Paesi (assieme a Francia e Germania) la cui ratifica condizionava

l'entrata in funzione dell'intero sistema e quindi l'operatività delle Corti del Brevetto Unitario¹, sia perché una delle sezioni distaccate della Corte Centrale era collocata a Londra (le altre due, come si è detto, a Parigi e a Monaco di Baviera)².

Il sistema prevede quindi un organo giurisdizionale unificato, le cui decisioni avranno effetto in tutti i Paesi aderenti (allo stato hanno sottoscritto 25 Paesi dell'Unione Europea, ma il sistema è aperto all'adesione anche di altri Stati), superando così il diverso meccanismo del brevetto europeo (CBE – Convenzione sul Brevetto Europeo, stipulata a Monaco nel 1973), che consiste, come è noto, in un fascio di brevetti, condizionato dalla registrazione presso l'Ufficio Brevetti Europeo e dal sistema di validazione in ciascun Paese al cui interno il titolare del brevetto intenda ottenere protezione. Il sistema dell'originario brevetto europeo comporta, inoltre, che la competenza a decidere sullo stesso appartenga alla giurisdizione di ciascun Paese in modo autonomo rispetto alla decisione delle corti degli altri Paesi, con il rischio quindi (effettivamente verificatosi negli anni) di ottenere decisioni diverse a fronte di un medesimo brevetto, che poteva essere giudicato valido in un Paese e nullo in un altro, contraffatto in una sede o non contraffatto in altra. Il sistema del Brevetto Unitario varrà invece a superare tale farraginoso meccanismo di registrazione e soprattutto eviterà il rischio di decisioni contrastanti, con risparmio di costi e tempi processuale e a vantaggio della certezza del diritto.

Dopo la *Brexit* e dopo che il Regno Unito ha comunicato la revoca della propria ratifica, si deve procedere a scegliere una nuova sede in luogo di quella di Londra, già dedicata ai brevetti del settore delle scienze umane e in particolare del settore chimico-farmaceutico (secondo le indicazioni dell'art. 7 dell'Accordo TUB e dell'Allegato II allo stesso). Nella riunione del Comitato Preparatorio dell'8 settembre 2020 è stata adottata, in via puramente temporanea, la soluzione di mantenere le sole due sedi di Parigi e Monaco di Baviera, soluzione dall'Italia ritenuta

¹ Il sistema delle *Unitary Patent Courts* si compone delle Corti di primo grado (appunto in Italia denominate TUB), della Corte d'appello e di un Ufficio di cancelleria per ciascuna Corte (denominato *Registry*). La Corte d'appello, che ha sede in Lussemburgo, è stata creata con una composizione multinazionale: a ottobre 2022 sono stati nominati i Presidenti dei due collegi, un giudice tedesco e una olandese, essendo entrato nella composizione un giudice italiano, la dott.ssa Emanuela Germano di Torino (presidente di sezione della Corte d'appello di Torino). La Corte d'appello deciderà con un collegio di 5 giudici (potrà essere composta da tre giudici togati e da due giudici tecnici).

² Il Tribunale di primo grado (TUB, composto da tre giudici, due dello Stato ove ha sede la Corte e un terzo proveniente da uno dei diversi Paesi aderenti) è stato concepito come struttura articolata in una Corte Centrale (detta anche Divisione Centrale) con sede a Parigi e due sezioni, originariamente a Londra e a Monaco di Baviera, e di una o più Divisioni Locali, fino a un massimo di quattro, per ogni Stato membro che lo richieda. L'Italia appunto ha chiesto e ottenuto una Divisione Locale, che con provvedimento del Ministro della Giustizia (l'allora Ministro Andrea Orlando) è stata collocata a Milano.

A seguito della severa selezione tenutasi a livello europeo, fra i giudici italiani sono stati nominati quali giudici della Divisione Locale i Dott.ri Alima Zana e Pierluigi Perrotti, attualmente in forza al Tribunale di Milano. Fra i giudici italiani è stato prescelto ancora (oltre alla Dott.ssa Germano, destinata alla Corte d'appello) il Dott. Paolo Catalozzi, consigliere della Corte di Cassazione, destinato alla Corte di Parigi. Sono stati inoltre nominati i cd. giudici tecnici, fra i quali sono entrati sette consulenti di proprietà industriale italiani.

In totale sono stati per ora nominati 34 *legally qualified* e 51 *technically qualified judges*, altri tre sono in corso di nomina per le Corti di Parigi e di Monaco. Per far partire la terza Corte Centrale si dovrebbe aprire un nuovo reclutamento specifico per i giudici da destinare a detta sede.

inaccettabile³, dal momento che fin dall'inizio delle trattative era stata affermata la necessità di dividere le competenze della Corte Centrale in tre diverse sezioni a seconda dei settori in cui il brevetto si collocava. Sono stati quindi individuati tre grandi settori, così articolati: la sede di Parigi, sede anche dell'Ufficio del Presidente e competente nei settori: tecniche industriali, trasporti, tessili, carta, costruzioni fisse, fisica, elettricità; la sezione di Monaco, competente nei settori: meccanica, illuminazione, riscaldamento, armi, esplosivi; la terza sezione (già collocata a Londra), per i brevetti del settore c.d. necessità umane (intese in particolare come settore farmaceutico), chimica e metallurgia.

Il criterio individuato per la scelta delle sedi era stato quello di considerare i Paesi che nell'anno prima della firma dell'Accordo, e quindi nel 2012, avevano avuto il maggior numero di brevetti europei validati: dopo i tre Paesi assegnatari (Germania, Gran Bretagna, Francia), vi era appunto l'Italia. Considerata l'uscita della Gran Bretagna dall'Europa e dal sistema, la terza sezione della Corte Centrale spetta al nostro Paese. Il Governo ha già deciso che, ove si riuscisse ad ottenere il riconoscimento dell'Italia come terza sezione della Corte Centrale, questa sarebbe collocata a Milano⁴.

In questi ultimi due anni e mezzo i contatti diplomatici e politici sono stati condotti accondiscendendo alle richieste di Francia e Germania di concedere all'Italia⁵ la sede solo a condizione di una sostanziosa riduzione delle competenze che già appartenevano a Londra.

Presso la Corte d'appello di Milano è stato creato 4 anni fa un Tavolo Tecnico impegnato in tutte le iniziative utili a supportare la candidatura di Milano, coordinato dalla sottoscritta, Marina Tavassi, quale allora presidente della Corte d'appello e comunque componente dell'Expert Panel che ha contribuito a scrivere le *Rules of Procedure*.

L'interesse verso la sede della Corte centrale non è solo determinato da ragioni di prestigio per il nostro Paese (l'Italia non ha presenza di istituzioni europee nel campo della proprietà industriale, mentre in altri campi ha delle rappresentanze di interesse minore), ma anche da ragioni economiche e di sviluppo. E' evidente l'interesse che una simile istituzione potrebbe suscitare per

³ Purtroppo in quella occasione solo l'Italia si è opposta a una soluzione inaccettabile sotto il profilo giuridico perché non prevista dall'Accordo e perché estranea ai poteri del Comitato Preparatorio; irrealizzabile sotto il profilo concreto, perché non era previsto né desumibile da alcuna regola in base a quale criterio si sarebbero suddivise le materie fra le due sedi rimaste; sbagliata sotto il profilo politico, perché crea un asse tedesco-francese di assoluta supremazia sugli altri Paesi.

⁴ Milano è la città ove viene in assoluto registrato il maggior numero di brevetti (il 21% dei brevetti italiani e, in Regione Lombardia, il 28% dei brevetti italiani). E' la sede giudiziaria in cui si concentrano in misura maggiore (oltre il 70% rispetto al resto d'Italia) le controversie in materia di brevetti, con conseguente alta specializzazione dei suoi magistrati, degli avvocati, dei tecnici coinvolti in tali controversie. Non a caso l'Associazione Nazionale dei Consulenti in Proprietà Industriale ha sede a Milano. E' noto poi che Milano è il polo economico di più intensa industrializzazione nel Paese, con forte concentrazione anche delle imprese del settore farmaceutico e chimico (il 42% del settore farmaceutico e il 31% del settore chimico), e cioè proprio di quei settori di cui era investita la Corte Centrale nella sezione originariamente assegnata a Londra.

⁵ Già è errata l'idea di una 'concessione' dal momento che al quarto Paese, divenuto appunto il terzo, la terza sezione spetta di diritto per espressa previsione dell'Accordo.

il mondo dei legali, dei tecnici, degli economisti, delle varie professioni che potrebbero essere coinvolte, non solo a livello locale, ma nell'intero Paese.

Si realizzerebbero benefici a catena in termini di iniziative professionali, posti di lavoro, incentivi alla formazione e alle specializzazioni, offrendo anche agli esperti italiani del settore (avvocati e consulenti di brevetti, giuristi ed esperti d'impresa) occasioni per competere sul mercato internazionale della proprietà intellettuale, da cui altrimenti, per ragioni strutturali del settore, finirebbero per essere emarginati.

2. Valutazioni di carattere giuridico che si oppongono all'ipotesi di revisione della distribuzione delle competenze

L'articolo 7.2 dell'Accordo istitutivo del TUB prevede che *“La divisione centrale ha la propria sede a Parigi, con sezioni a Londra e a Monaco. I casi dinanzi alla divisione centrale sono distribuiti conformemente all'Allegato II, che costituisce parte integrante del presente accordo”*.

Tale Allegato II contiene una puntuale distribuzione delle materie, nei termini sopra già indicati, con riferimento alle classi brevettuali⁶ e stabilisce che alla Sezione di Londra vadano le cause delle classi A e C (A: *Human Necessities*, e principalmente brevetti farmaceutici e Life Science; C: *Chemistry- Metallurgy*).

I negoziati in corso con Francia e Germania prevedono di mettere mano all'All. II, che come si è detto forma parte integrante dell'Accordo, cosicché per una sua modifica occorrerebbe una revisione dello stesso secondo la speciale procedura prevista e non semplicemente un accordo trilaterale e neppure un qualsiasi accordo, sia pure negoziato fra tutte le parti.

Ora, a seguito della Brexit, il principio di conservazione dei trattati, ricavabile anche dalla Convenzione di Vienna del 1969 sul Diritto dei Trattati, impone che questa norma vada interpretata nel senso che, a seguito del recesso del Regno Unito, la Corte Centrale debba continuare ad avere due sezioni distaccate, in aggiunta alla sede di Parigi, com'era prescritto, e che semplicemente la sede di Londra deve essere riassegnata al Paese che, secondo i criteri dell'Agreement già ricordati, facevano riferimento alla data del 2012, aveva il maggior numero di brevetti europei validati. Questo Paese, una volta uscita UK dal sistema, era ed è l'Italia.

Ciò è coerente anche con la dichiarazione interpretativa già adottata dal Comitato Amministrativo in base alla quale, in seguito alla Brexit, tutte le disposizioni dell'Agreement in cui si fa riferimento al Regno Unito vanno ora intese come riferite all'Italia, in quanto terzo Paese aderente per numero di brevetti alla vigilia della sua stipulazione (il Regno Unito era infatti al terzo posto e l'Italia era quarta).

⁶ La classificazione internazionale si trova sul sito della WIPO, al seguente link:

<https://ipcpub.wipo.int/?notion=scheme&version=20230101&symbol=none&menulang=en&lang=en&viewmode=f&fipopc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes¬es=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart>

L'indicazione normativa per procedere in tal senso è rinvenibile nell'art. 87, par. 2, dell'Agreement (intitolato: *Revision*) il quale prevede che “*Il comitato amministrativo può modificare il presente accordo al fine di adeguarlo a un trattato internazionale in materia di brevetti o al diritto dell'Unione*”. In tale ultima previsione rientra esattamente il caso del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea.

Al contrario, non rientra in nessuna previsione la possibilità di intervenire sull'Annex II per spostare materie e competenze dall'una all'altra sede (sottraendo materie alla competenza già di Londra a vantaggio di Parigi e Monaco). Questa strategia, quindi, richiederebbe il normale *iter* per l'emendamento di un trattato internazionale, e pertanto la stipulazione di un apposito trattato modificativo destinato ad entrare in vigore solo dopo le ratifiche di tutti gli Stati aderenti, procedura che naturalmente richiederebbe tempi molto lunghi.

3. Ulteriori perplessità circa le proposte di modifiche

Oltre alle ragioni tecnico-giuridiche, vi sono anche ragioni pratiche che impediscono di mutare l'assetto dato in passato alla distribuzione delle materie. Infatti, la soluzione di distribuire i casi in tre sedi è stata discussa a lungo nel corso dei lavori preparatori svoltisi lungo un arco di tempo di oltre un decennio. Tale soluzione si è basata sull'aspettativa di un flusso di lavoro omogeneo (per numero, peso e dimensione dei casi di brevetto), correlato al numero e alla complessità dei casi⁷. Esaminando l'Annex 2 appare evidente come le materie già originariamente assegnate a Parigi e a Monaco siano ponderose e di enorme interesse per le imprese europee, in una posizione non certo di svantaggio rispetto alla sede di Londra.

La via primaria da seguire non può che essere quella di insistere per la semplice sostituzione della collocazione della terza sede da Londra a Milano, utilizzando la previsione di cui all'art. 87 par. 2 sopra richiamata. A tale scelta si può affiancare la proposta e il correlativo impegno di tutti a che dopo un periodo di sperimentazione (di 2 o 3 anni?) si verifichi il numero delle controversie radicate davanti a ciascuna sede e si provveda eventualmente con le dovute procedure alla revisione dell'Annex II; ad esempio, utilizzando la procedura di cui al par. 1 dell'art. 87⁸.

⁷ Come scrivono Tilmann e Plassmann nel Commentario “Unified Patent Protection in Europe” 2019, p. 382, “*The allocation of the central division is certainly prestigious and it was therefore the object of intense negotiations. To split the central division geographically between a seat and two additional sections was the eventual result of a political compromise. The aim was to assign the expected number of cases roughly by their expected dimension to the panels located in Paris, Munich, and London. In doing so, a criterion was needed to categorize the patents and to define the approximate share of granted patents in their totality at the time of the negotiations on the UPCA*” (“L'assegnazione della divisione centrale è certamente prestigiosa ed è stata quindi oggetto di intense trattative. Suddividere geograficamente la divisione centrale tra una sede e due sezioni aggiuntive è stato il risultato finale di un compromesso politico. L'obiettivo era di assegnare un prevedibile numero di casi in base alla dimensione prevista per i collegi giudicanti collocati a Parigi, Monaco e Londra. In tal modo, era necessario un criterio per classificare i brevetti e per definire la quota approssimativa di brevetti concessi nella loro totalità al momento delle negoziazioni sull'UPCA”). Si fa presente che Wilfred Tilmann è uno dei Padri Fondatori del Sistema, forse il più autorevole.

⁸ Art. 87 par. 1: *Either seven years after the entry into force of this Agreement or once 2 000 infringement cases have been decided by the Court, whichever is the later point in time, and if necessary at regular intervals thereafter, a broad consultation with the users of the patent system shall be carried out by the Administrative Committee on the functioning, efficiency and cost-effectiveness of the Court and on the trust and confidence of users of the patent system in the quality of the Court's decisions. On the basis of this consultation and an opinion of the Court, the Administrative Committee may decide to revise this Agreement with a view to improving the functioning of the Court.* (“Sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo o una volta che la Corte abbia deciso su 2

4. Un'inaccettabile ipotesi di "resa"

Si è riferito circa le ragioni tecnico giuridiche che a parere di chi scrive e di tutti i componenti del Tavolo Tecnico milanese (professori universitari, giudici, avvocati, consulenti di proprietà industriale, rappresentanti delle imprese e delle istituzioni del territorio) si oppongono alla possibilità di mettere mano all'Annex II.

Ove in denegata ipotesi si volesse accedere alle scelte politiche e alle ragioni diplomatiche che sembrano accettare i negoziati di revisione della distribuzione delle materie, si deve notare che la proposta di sottrarre a Milano i certificati complementari di protezione (CCP o SPC) e i brevetti dotati di certificati complementari di protezione (senza altra distinzione) equivarrebbe a sottrarre quasi tutto il settore farmaceutico, o quantomeno i farmaci più importanti, rispetto ai quali potranno sorgere le controversie: non vi è brevetto che abbia un qualche interesse sul mercato, il cui titolare non richieda l'estensione prevista dai Reg. EU n. 469/2009 e 1610/1996, appunto il certificato complementare di protezione, o il c.d. uso pediatrico, che parimenti si traduce in un'estensione di durata del brevetto. Una tale soluzione sottrarrebbe all'Italia proprio quella materia nella quale il nostro Paese spicca per competenza e per quantità di produzione: l'Italia produce il 52 % dei farmaci venduti in Europa. Dunque, anche sotto questo profilo l'Italia è il candidato ideale per ospitare la sezione della UPC che si occupa di brevetti farmaceutici, tanto più dopo la delusione di EMA.

Ancora più gravosa è l'ipotesi di cedere a Monaco di Baviera l'intera classe C) che comprende tutta la chimica e la metallurgia, materie strategiche per il nostro Paese. Inoltre, va considerato che molti brevetti farmaceutici (gli esperti del settore parlano di circa il 50%) sono registrati sia in classe A che in classe C, come chimica farmaceutica. Tale situazione determinerebbe quindi un'assoluta incertezza su quale possa essere la Corte competente (Milano o Monaco?) con conseguente rafforzamento del rischio di *forum shopping*, di decisioni contrastanti e del moltiplicarsi delle eccezioni di incompetenza, tutti elementi di rischio che certo non vanno a vantaggio della certezza del diritto, della durata dei procedimenti e di un'efficiente implementazione del nuovo sistema. A ciò si aggiunga che, se di quel brevetto si sia ottenuto (o sia in fase di richiesta) un SPC (e nella controversia si discuta anche di questo) la competenza potrebbe essere anche della sede di Parigi, triplicando così i rischi sopra rappresentati.

In ogni caso, pur applicando la regola della *leading classification* (che consentirebbe di collocare la controversia in una sede o nell'altra a seconda della prima rivendicazione indicata nel testo brevettuale, di una classe o dell'altra), la conseguenza sarebbe quella di sottrarre a Milano una quota di controversie relevantissima sotto il profilo quantitativo e qualitativo, appunto tutte quelle

000 casi di contraffazione, a seconda di quale sia il momento successivo, e, se necessario, successivamente a intervalli regolari, un'ampia consultazione con gli utenti del sistema dei brevetti sono svolte dal comitato amministrativo sul funzionamento, l'efficienza e l'efficacia in termini di costi del tribunale e sulla fiducia degli utenti del sistema dei brevetti nella qualità delle decisioni del tribunale. Sulla base di tale consultazione e di un parere della Corte, il comitato amministrativo può decidere di rivedere il presente accordo al fine di migliorare il funzionamento della Corte").

del settore chimico e del settore metallurgico, compresi i prodotti farmaceutici che rivendichino per prima la classe C (in cui rientra la chimica farmaceutica).

5. L'unica possibilità di accordo

Ove si volesse accedere alle pretese di Francia e Germania, difendendo quale valore irrinunciabile la dignità del nostro Paese e mantenendo una soluzione equilibrata e logica nella distribuzione delle competenze, si potrebbe ragionare sulla tabella di cui all'Annex 2 e quindi proporre che, quale concessione massima, passino a Parigi le controversie che riguardino durata e validità del solo SPC, permanendo la competenza esclusiva di Milano per le azioni di revoca/nullità del brevetto di base, contraffazione e per ogni altra azione che riguardi il brevetto base.

Sarebbe importante ribadire che tutte le azioni che coinvolgano un brevetto europeo, nelle materie assegnate a Milano, ancorché per esso vi siano uno o più SPC, restino in capo a Milano.

Per quanto riguarda il settore chimica-metallurgia si potrebbe ipotizzare di 'spacchettare' le sottoclassi così da ricondurre a Milano e a Monaco quelle materie che hanno attinenza con le rispettive competenze (Human necessities a Milano; Mechanical a Monaco) e da escludere così, per quanto possibile, di creare sovrapposizioni o incertezze circa la Corte competente e da evitare di ridurre enormemente il ruolo della Corte di Milano, rispetto alle altre due sedi (Parigi e Monaco) che si troverebbero in una posizione di assoluta predominanza, con superiorità numerica e qualitativa di competenze, assommando a quelle già previste originariamente nell'Annex II, quelle sottratte a Milano!

Schematicamente, la soluzione potrebbe prevedere:

Central Division

Milan Section	Paris Seat	Munich Section
(A) Human necessities (C) Chemistry (C-07, C-08, C-09, C-10, C-11, C-12, C-13, C-14)	President's Office (B) Performing operations, transporting (D) Textiles, paper (E) Fixed constructions (G) Physics (H) Electricity + SPC*	(C) Chemistry_Metallurgy (C01, C02, C03, C04-C05, C06, C21-C22, C23, C25, C30, C40, C99), (F) Mechanical engineering, lighting, heating, weapons, blasting,

*SPC: Per quanto riguarda i certificati complementari di protezione (CCP o SPC- *Supplementary Protection Certificates*, previsti per i prodotti farmaceutici e per i fitosanitari), partendo dalla

definizione di cui all'art. 2 lett (h) e all'art. 3 lett. b) dell'UPCA (l'*Agreement*), visto anche l'art. 32 lett. d) e e), onde evitare sovrapposizioni di competenze e conseguenti rischi di conflitti e di eccezioni di giurisdizione o competenza, si dovrà precisare che la competenza di Parigi relativa agli *SPC* sarà limitata alle azioni di accertamento relative alla durata e/o alla nullità dei certificati complementari e alle azioni riconvenzionali di accertamento relative alla durata e/o alla nullità dei certificati complementari di protezione, con espressa esclusione delle azioni di revoca/nullità e di ogni altra azione riguardante i brevetti di base, di cui all'art. 3 lett. a) e 15 lett. c) dei Reg. 469/09 e 1610/96.

6. Il differimento di 12 mesi

Secondo la prospettazione di Francia e Germania la soluzione di sostituire Milano a Londra, o meglio di creare per Milano una sede della Corte Centrale molto ridotta nelle competenze, dovrebbe in ogni caso scontare un altro limite, ovvero una partenza differita di 12 mesi rispetto all'entrata in vigore del sistema e rispetto all'effettiva operatività delle altre Corti: Parigi e Monaco inizierebbero a lavorare e quindi a recepire le controversie che verranno radicate, dal 1° giugno 2023, mentre Milano partirebbe solo il 1° giugno 2024. La ragione di tale soluzione risiederebbe in una lettura ancora una volta negativa per la sede di Milano e solo per questa.

L'art. 87, 3° par., dell'*Agreement*⁹ prevede nella traduzione letterale del testo inglese: “Una decisione del comitato amministrativo adottata sulla base dei paragrafi 1 e 2 non ha effetto se uno Stato membro contraente dichiara entro dodici mesi dalla data della decisione, sulla base delle proprie procedure decisionali interne pertinenti, di non desiderare di essere vincolato dalla decisione. In tal caso è convocata una conferenza di revisione degli Stati membri contraenti”.

La lettura che Francia e Germania danno per scontata dell'art. 87.3 dell'*Agreement* non è assolutamente sostenibile. E' facile controbattere che la previsione secondo cui le decisioni del Comitato Amministrativo assunte in base ai par. 1 e 2 dell'art. 87 non hanno effetto se uno Stato contraente dichiara entro 12 mesi dalla data della decisione che non desidera essere vincolato a questa decisione (nel qual caso è necessario convocare la Conferenza di Revisione) vale a indicare che l'efficacia decorre dalla decisione e che solo ove ci sia un'opposizione entro 12 mesi l'efficacia della decisione cessa di avere effetto. Inoltre, la conseguenza sembra essere solo quella che detto Stato non sarà vincolato da quella decisione (“*it does not wish to be bound by the decision*”) e non che quella decisione non abbia effetto anche nei confronti degli altri Stati e tanto meno che l'efficacia di quella decisione rimanga soggetta alla condizione sospensiva del decorso dei 12 mesi.

Questa ipotesi – che è la soluzione sostenuta da Francia e Germania – non trova fondamento in nessuna previsione dell'Accordo. Se così fosse ogni decisione del Comitato Amministrativo sarebbe soggetta alla sospensione di 12 mesi prima di sortire effetto, in quanto tutte potrebbero rientrare nel terzo comma così interpretato.

⁹ Il par. 3 nel testo inglese così recita: *A decision of the Administrative Committee taken on the basis of paragraphs 1 and 2 shall not take effect if a Contracting Member State declares within twelve months of the date of the decision, on the basis of its relevant internal decision-making procedures, that it does not wish to be bound by the decision. In this case, a Review Conference of the Contracting Member States shall be convened.*

Conseguentemente, anche il trasferimento temporaneo delle materie a Francia e Germania (decisione assunta a norma dell'art. 87.2) o il trasferimento definitivo degli SPC alla Francia e della chimica-metallurgia alla Germania dovrebbero essere sospese in attesa del decorso di questi 12 mesi.

La lettura delle norme non può che essere la stessa e non è certo possibile applicarla al trasferimento delle materie all'Italia e non al medesimo trasferimento a Francia e Germania! La disparità di trattamento è talmente evidente da non trovare una risposta logica.

In più non è dato sapere - perché non è in alcun modo disciplinato né nell'Accordo, né nello Statuto, né nelle *Rules of Procedure* – perché ad esempio la decisione di gestione temporanea di tutte le materia fra Parigi e Monaco debba essere subito applicata e quella di attribuzione della Corte a Milano, al posto di Londra, dovrebbe restare sospesa.

E' evidente che le due sedi di Parigi e Monaco intendono beneficiare in via esclusiva dell'avvio del sistema a discapito dell'Italia, ancora una volta con un insulto alla dignità del Paese. Si prevede, infatti, che proprio nel momento dell'inizio saranno iscritte a ruolo numerose azioni, anche per l'effetto di blocco della possibilità dell'*opt-out* per un brevetto europeo, blocco che sarà determinato dall'avvio di una controversia intorno a quel brevetto davanti ad una Corte del nuovo sistema (come previsto dall'art. 83, par. 3 e 4, dell'*Agreement, rules 5 e 5 bis delle Rules of Procedure*).

7. Richiesta di revisione

In un'ultima analisi, qualora si sia costretti a cedere alle pretese di Francia e Germania, si raccomanda che la disponibilità dell'Italia sia offerta solo sulla base della soluzione alternativa prospettata sub paragrafo 5.

Si rappresenta, infine, l'assoluta necessità che fin da ora si stabilisca una revisione nell'assegnazione delle materie a distanza di due anni dall'entrata in vigore del sistema (o in subordine dell'operatività della sede di Milano), alla luce del più volte citato art. 87.1¹⁰.

Ringraziando per l'attenzione,

Marina Tavassi

Coordinatore del Tavolo Tecnico per il TUB

¹⁰ Vedi nota 8.