

Milano 4 aprile 2023

Testo scritto in vista dell'audizione informale avanti le Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati hanno deliberato di svolgere un ciclo di audizioni informali nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00047 Billi, 7-00062 Orsini e 7-00081 Calovini sul trasferimento in Italia della sezione specializzata della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti.

Egregi Signori,

innanzitutto, un piccolo cenno di presentazione di American Chamber of Commerce in Italy.

American Chamber of Commerce in Italy è una Associazione che ha lo scopo di sviluppare e favorire le relazioni economiche e culturali tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia, promuovere e tutelare gli interessi dei propri associati nell'ambito dell'attività di business tra i due Paesi, oltre che diffondere tra i propri associati le informazioni relative alla propria attività.

American Chamber of Commerce in Italy opera nei diversi ambiti attraverso comitati tematici. Il principale obiettivo dell'advocacy di American Chamber of Commerce in Italy (AmCham Italy): migliorare il *business & investment climate* dell'Italia, aumentando l'attrattività nei confronti degli investimenti esteri. Tutti i Comitati hanno sviluppato, o stanno lavorando, su argomenti di stretto interesse per i soci e per le relazioni tra Italia e Stati Uniti con la finalità di influire sul decisore finale per rendere più attrattivo il nostro Paese nei confronti degli investitori americani.

In questo ambito il Comitato Life Sciences di AmCham, presieduto fin dal 2010 dall'Avv. Roberto Valenti, socio responsabile del settore Life Sciences dello studio DLA Piper, nell'ultimo anno ha – come di consueto – analizzato le principali novità a livello legislativo e giurisprudenziale riguardanti il settore, e soprattutto ha, in coordinamento con le altre associazioni attive nell'ambito della tutela della proprietà intellettuale (e fra esse Indicam, AIPPI, Ordine Avvocati di Milano ecc.) e con il Tavolo Tecnico del Comune di Milano sul TUB, avviato una serie di iniziative a favore della candidatura di Milano come sede centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti con riferimento alle competenze già assegnate alla sede di Londra.

L'interesse verso la sede della Corte centrale non è solo determinato da ragioni di prestigio per il nostro Paese, ma anche da ragioni economiche e di sviluppo. E' infatti evidente l'interesse che una simile istituzione potrebbe suscitare innanzitutto per gli investimenti stranieri, e fra questi per quelli delle imprese statunitensi verso il nostro Paese in un settore in cui le imprese rappresentano una componente significativa degli stakeholders.

Prendiamo quindi nota con estremo favore degli ultimi sviluppi sulla vicenda, ed in particolare del negoziato volto alla assegnazione a Milano di una delle sedi centrali del Tribunale Unificato dei Brevetti, ed in particolare quella che sarà competente per le vertenze relative ai brevetti in materia chimico-farmaceutica.

E, tuttavia, alla contentezza per il risultato che ormai pare essere stato raggiunto grazie ad un impegno governativo che negli ultimi mesi è stato costante, con la partecipazione al più alto livello dei ministri competenti (si pensi alle iniziative del Ministro Nordio), si accompagna l'amezza di apprendere che una parte importante delle competenze originariamente attribuite a Londra potrebbe non essere trasferita a Milano, bensì assegnata alla sede di Parigi, o di Monaco di Baviera.

Particolare preoccupazione desta, in relazione ai brevetti farmaceutici, la notizia circa il possibile punto di compromesso che si è diffusa in questi giorni, secondo cui sarebbero attribuiti alla competenza della sede di Parigi i giudizi in materia di brevetti farmaceutici con certificato supplementare di protezione (che, per chiarezza, sono quei certificati che consentono di estendere la protezione brevettuale per annullare il tempo necessario – dal punto di vista regolatorio – per l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico): se così fosse, si verificherebbe uno svuotamento significativo delle competenze della sede di Milano in relazione ai brevetti farmaceutici, in quanto - se non dal punto di vista numerico sicuramente da quello del rilievo economico - la *litigation* più rilevante in materia di brevetti farmaceutici avviene con riferimento a brevetti su cui è stato concesso il certificato complementare di protezione. Analoga (se non maggiore) preoccupazione desta la notizia per cui la competenza a valutare la validità dei brevetti in ambito chimico potrebbe essere attribuita a Monaco di Baviera.

Il punto non è soltanto che – se si realizzasse l'attribuzione alla sede centrale di Milano di competenze più che dimezzate rispetto a quelle assegnate a Londra – si tratterebbe di un grave ridimensionamento delle attribuzioni al nostro Paese, e più che davanti un bicchiere mezzo pieno saremmo di fronte a qualche goccia d'acqua. Il punto che preoccupa più di ogni altro le aziende del comparto, e tra esse la componente statunitense delle case farmaceutiche e dei produttori di dispositivi medici che fanno parte del Comitato, è il fatto che la validità di brevetti farmaceutici, chimici e certificati complementari è frequentemente trattata nell'ambito del medesimo procedimento, e la divisione artificiale delle competenze fra diverse sedi centrali rischia di determinare grandi incertezze dal punto di vista processuale, a discapito del sistema nel suo complesso.

Ecco perché è fondamentale che – a partire dai prossimi giorni – il Governo nelle sue più alte cariche, a partire dalla Presidente del Consiglio on. Giorgia Meloni, assuma un'iniziativa diplomatica volta a realizzare l'obiettivo di cui sopra, e cioè, come indicato nella risoluzione Orsini, ad assicurare che Milano ospiti una delle sedi centrali del TUB con le competenze originariamente assegnate alla sede londinese.

Solo nel caso in cui – nel dialogo negoziale con Francia e Germania - questo obiettivo non fosse concretamente realizzabile, è comunque fondamentale che a Milano sia assegnata una quota di competenze significativa, che non determini un'umiliazione del nostro Paese al tavolo delle trattative, e soprattutto che consenta di distinguere in modo sufficientemente netto le competenze attribuite alle diverse sedi.

In ogni caso, qualsiasi soluzione di compromesso che dovesse essere discussa al tavolo negoziale dovrebbe essere valutata con l'aiuto dei tecnici alla luce dell'impatto della medesima sia sulle competenze effettivamente attribuite alle tre sedi sia soprattutto rispetto al sistema unitariamente considerato, per evitare conflitti di competenze che danneggerebbero il nascente sistema del brevetto unitario.

Infine, un cenno alla questione tempo.

Abbiamo detto della necessità di una iniziativa diplomatica a partire dai prossimi giorni, perché il sistema entra in vigore il primo giugno 2023, ed è fondamentale che ciò avvenga con le tre sedi pienamente operative. A questo proposito, si è ipotizzato che, per consentire a Milano di mettersi al passo delle altre due sedi, l'operatività della sede milanese sarebbe rinviata a giugno 2024, mentre Parigi e Monaco di Baviera sarebbero operative subito.

Ecco, si tratta di una soluzione gravemente errata, in quanto capace di creare ulteriori incongruenze nella determinazione delle competenze attribuite alle diverse sedi. In altre parole, Parigi, Monaco di Baviera e Milano "*simul stabunt vel simul cadent*": o si parte tutti insieme al primo giugno 2023, e Milano è certamente capace di organizzare in tempi brevi i lavori della sede, potendo contare sul grattacielo Pirelli che – secondo le informazioni circolate – sarebbe già stato messo a disposizione da parte di Regione Lombardia, oppure è auspicabile che sia disposto un breve rinvio dell'avvio di tutto il sistema del TUB, in modo da partire con le tre sedi pienamente operative nel 2024. Ecco perché il tempo è un fattore fondamentale, ed è necessario

che il nostro Governo assuma il prima possibile l'iniziativa politico-diplomatica più efficace per realizzare gli obiettivi sopra esposti.

Roberto Valenti, Presidente Comitato Life Sciences American Chamber of Commerce in Italy