

## **Osservazioni sul trasferimento della sede centrale del TUB a Milano**

### **Brevetto Unitario e TUB**

Con il Brevetto Unitario e la Corte Unificata si avrà la copertura, con un unico titolo brevettuale, di un territorio molto vasto, che attualmente comprende 17 paesi dell'Unione Europea, ma crescerà nei prossimi anni fino a comprenderne 24.

Questo permetterà una riduzione dei costi di brevettazione, una semplificazione amministrativa, una maggiore efficacia e certezza del diritto, in quanto le sentenze verranno emesse da una corte altamente specializzata e in tempi brevi.

Avere la sede di una corte centrale porta vantaggi economici, come un notevole indotto per la città che la ospita, ma anche ricadute positive a livello nazionale, perché favorirà gli investimenti in ricerca italiani e stranieri, favorirà la localizzazione in Italia di importanti industrie straniere, farà fare all'Italia un salto in avanti da un punto di vista della cultura brevettuale, importante in quanto la scarsa cultura brevettuale si traduce spesso in una perdita economica per il nostro paese.

### **Unified Patent Court Agreement – UPCA**

E' un trattato internazionale che istituisce il TUB.

### **Spostamento a Milano della sede della sezione distaccata della Corte Centrale**

All'art. 7.2 si legge che la Corte centrale avrà sede a Parigi, con due sezioni distaccate, una a Monaco e una a Londra.

#### **ARTICLE 7**

##### **The Court of First Instance**

(1) The Court of First Instance shall comprise a central division as well as local and regional divisions.

(2) The central division shall have its seat in Paris, with sections in London and Munich. The cases before the central division shall be distributed in accordance with Annex II, which shall form an integral part of this Agreement.

Germania, Francia e Regno Unito sono state scelte in quanto rappresentano i tre paesi più importanti dal punto di vista brevettuale all'interno della Cooperazione rafforzata. Detto in termini tecnici, sono i tre paesi che nel 2012 hanno avuto il maggior numero di validazioni di brevetti europei. L'Italia era il quarto paese.

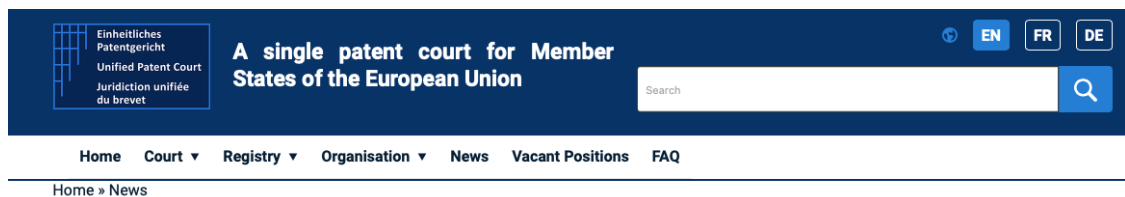
Dopo la Brexit è chiaro che Londra non è più una sede possibile.

Ci si trova di fronte a due possibilità:

- a) si riscrive l'Agreement, cosa che richiederebbe molti anni, oppure
- b) lo si interpreta.

Nel 2021 è stata data una interpretazione autentica del *Protocol on the Provisional Application Period (PAP)*, in cui era stabilito che la partenza del TUB si sarebbe avuta alla ratifica di 13 stati membri, di cui dovevano far parte Germania, Francia e Regno Unito. Con la Brexit il Regno Unito non faceva però più parte del sistema. Come bisognava quindi interpretare il PAP?

Il Comitato Amministrativo ha stabilito che proprio in base al criterio citato prima, cioè il numero di validazioni di brevetti europei nel 2012, dove era scritto “Regno Unito” si dovesse leggere “Italia”. Il criterio con cui si arriva a sostituire il Regno Unito con l’Italia è quindi lo stesso in base al quale sono stati scelti Francia e Germania.



### Report of the Preparatory Committee meeting held on 27 October 2021

The 21st UPC Preparatory Committee was held in Luxembourg on 27 October 2021 in a hybrid format, with a solid onsite and remote participation. The choice of format provided delegations with the needed flexibility in the current context of the COVID-19 pandemic.



The Chairman presented a draft Declaration on the authentic interpretation of Art. 3 of the PAP-Protocol, following the United Kingdom’s withdrawal from the Unitary Patent System. In line with public international law, this Declaration will confirm the entry into force of the PAP-Protocol, once the required 13 Member States become bound by said Protocol, recognizing that Art. 3 of the PAP-Protocol is to be interpreted as mirroring Art. 89 of the UPCA. The delegations supported the approach proposed by the Chairman, hence giving him the mandate to organize a signing ceremony of the Declaration, foreseen in the margins of a future COREPER meeting.

#### ARTICLE 89

##### Entry into force

(1) This Agreement shall enter into force on 1 January 2014 or on the first day of the fourth month after the deposit of the thirteenth instrument of ratification or accession in accordance with Article 84, including the three Member States in which the highest number of European patents had effect in the year preceding the year in which the signature of the Agreement takes place or on the first day of the fourth month after the date of entry into force of the amendments to Regulation (EU) No 1215/2012 concerning its relationship with this Agreement, whichever is the latest.

Stabilita questa interpretazione autentica, è molto difficile sostenere che per la sede centrale del TUB si debba utilizzare un altro criterio.

Questo è il motivo per cui, la sezione di Londra, dopo la Brexit, dovrebbe andare naturalmente a Milano: il criterio con cui era stata scelta Londra è lo stesso che porta ad individuare Milano.

## Scorporo delle competenze.

L'Annex II dell'UPCA stabilisce quali debbano essere le competenze di Parigi, Monaco e Londra.

### ANNEX II

DISTRIBUTION OF CASES WITHIN THE CENTRAL DIVISION (1)

LONDON Section	PARIS Seat	MUNICH Section
(A) Human necessities	President's Office (B) Performing operations, transporting	(F) Mechanical engineering, lighting, heating, weapons, blasting
(C) Chemistry, metallurgy	(D) Textiles, paper (E) Fixed constructions (G) Physics (H) Electricity	

Non si possono attribuire competenze diverse a Parigi e a Monaco, né aggiungerne di nuove. Questo sarebbe una violazione palese dell'Agreement. Non è nemmeno una questione interpretativa.

Non si capisce quali possano essere state le motivazioni ufficiali addotte da Francia e Germania, per attribuire a loro maggiori competenze.

Le ragioni effettive sono chiarissime: le competenze che vogliono togliere all'Italia e attribuire a Germania e Francia hanno un notevolissimo valore economico. Si tratta principalmente dei Certificati Complementari di Protezione, che sono i brevetti di maggior valore in campo chimico farmaceutico.

Lo scorporo delle competenze porterebbe anche notevoli complicazioni al funzionamento del TUB, in quanto si tratta di una suddivisione irrazionale.

## Conclusioni

- a) Utilizzando gli stessi criteri che sono stati utilizzati per scegliere Parigi, Monaco e Londra, una volta che Londra non è più una sede possibile, si ottiene che la sede di Londra deve andare a Milano.
- b) Un qualsiasi scorporo delle competenze è illegittimo perché contro l'Agreement.

Sarebbe veramente umiliante accettare una corte così depotenziata a Milano. Ritengo che sia un atto di prepotenza e un insulto fatto al nostro paese, che invece ha le carte in regola per avere una corte con tutte le competenze stabilite per Londra.

Credo che l'Italia abbia ottime ragioni dalla sua parte, ma i tempi sono ormai strettissimi. Una delle armi che abbiamo è l'importanza dell'Italia dal punto di vista brevettuale: il terzo paese, o il quarto, a seconda degli anni.

Ritengo che l'Italia dovrebbe far intervenire il Governo, **non** una rappresentanza diplomatica, e, se necessario, arrivare a minacciare di uscire dal TUB, cosa che avrebbe un effetto deterrente molto efficace.

Il TUB ha infatti ricevuto un colpo durissimo dall'uscita del Regno Unito, in quanto la sua forza dipende dall'estensione del mercato che comprende.

L'uscita dell'Italia provocherebbe un impoverimento del sistema e quasi certamente la sua implosione.

Ovviamente non si vuole che il sistema imploda, ma si tratta di far valere l'importanza del nostro paese e l'effetto di deterrenza che ne deriva, per ottenere la sede a Milano con tutte le competenze stabilite dall'Agreement per Londra.

L'assegnazione a Milano di una sede depotenziata è illegittima, offensiva e arreca un notevole danno economico al nostro paese.

A parer mio, questo merita una risposta, che il Governo italiano deve dare con grande vigore e anche molto rapidamente.

**Milano 04.04.2023**

**Antonio Salerno**

