

Vincenzo Di Cataldo

## **Concorrenza (o confusione ?) di modelli e concorrenza di discipline di fonte diversa nel brevetto europeo ad effetto unitario. Esiste un'alternativa ragionevole ?**

SOMMARIO: 1. Quadro del presente scritto. - 2. Pacchetto UP e due nuovi modelli di brevetto in aggiunta ai due già esistenti. Un panorama molto complicato. - 3. Difficoltà di individuare i confini tra i quattro modelli di brevetto e frammentazione del mercato europeo. - 4. Il brevetto europeo ad effetto unitario come *patchwork* che raccoglie regole provenienti da fonti diverse. - 5. Conflitti interni di norme all'interno della disciplina del brevetto europeo ad effetto unitario. - 6. Un'occasione perduta per la modernizzazione del diritto dei brevetti. - 7. Una eccessiva presenza di regole di diritto nazionale all'interno della disciplina del brevetto europeo ad effetto unitario. - 8. Un bilancio complessivamente negativo.- 9. Un'alternativa ragionevole, anzi ovvia: un titolo unitario di diritto dell'Unione Europea. - 10. Il problema delle lingue del brevetto. Dal trilinguismo alla lingua unica: l'inglese. - 11. Dalla Convenzione di Monaco ad un regolamento UE, dallo Ufficio Europeo dei Brevetti ad un Ufficio dei Brevetti dell'Unione Europea. - 12. Opinioni contrarie o mancato confronto ?

1. Quadro del presente scritto. Il c.d. brevetto europeo con effetto unitario, creato da quello che qui chiamerò Pacchetto UP<sup>1</sup> (traducendo parzialmente la formula, correntemente utilizzata, *UP Package*). Il Pacchetto UP comprende, come è noto, i due Regolamenti dell'Unione Europea n. 1257 e n. 1260 del 2012 e lo *Agreement on a Unified Patent Court* – accordo indicato come *UPCt Agreement*<sup>2</sup>) sembra destinato, se si guarda ai commenti ufficiali sia degli apparati dell'Unione Europea, sia degli Stati membri, ad un grande successo.

La letteratura in materia, tuttavia, è prevalentemente formata da commenti non positivi, a volte solo perplessi, a volte assolutamente negativi<sup>3</sup>, sia con riferimento ai testi progettuali, sia con riferimento

---

<sup>1</sup> La sigla "UP" sta, ovviamente, per *Unitary Patent*.

<sup>2</sup> Tutti i tre testi sono pubblicati (anche) in *Riv. dir. ind.*, 2013, III, p. 1 ss.

<sup>3</sup> Nonostante la novità del tema, la letteratura è già assai ampia, e qualunque riferimento pecca di completezza. Segnalerei almeno BONADIO, *The EU Embraces Enhanced Cooperation in Patent Matters: Towards a Unitary Patent Protection System*, in *European Journal of Risk Regulation*, 2011, p. 416; CLAY, *A Unified European Patent Process and a Unified Way of Enforcing It*, in *24 Intellectual Property and Technology Law Journal*, 2012, p. 15; COYLE, *Uniform Patent Litigation in the European Union: An Analysis of the Viability of Recent Proposals Aimed at Unifying the European Patent Litigation System*, in *11 Washington University Global Stud. Law Review*, 2012, p. 171; ELLYNE, *European Patent Law : a Foreseeable Future in the Wake of the European Court of Justice Opinion 1/09 on the Compatibility of the Draft Agreement Creating a Unified Litigation Patent System with the Founding European Treaties ?*, in *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, 2012, p. 343; GEIGER (a cura di), *Quel droit des brevets*

alla versione finale, che, del resto, differisce ben poco dai testi progettuali. E questo è vero non solo se si considerano gli scritti di Autori appartenenti ai pochi Paesi che sono rimasti fuori, per adesso, dal Pacchetto UP (Italia e Spagna), ma anche se si considerano gli scritti di Paesi che al Pacchetto UP hanno aderito, Germania per prima. Basti ricordare un documento assai duro del Max-Planck-Institut di Monaco di Baviera, uscito con il titolo *“The Unitary Patent Package: Twelve reasons for concern”*<sup>4</sup>, secondo il quale il Pacchetto UP (allora ancora nella versione progettuale) rappresenta *“a significant step back”* in termini di qualità del sistema brevettuale europeo. Altri ha visto nella versione finale del Pacchetto UP una *“appalling caricature of the original plans”*<sup>5</sup>. Altri ancora ha detto essere il sistema brevettuale europeo *“Auf dem Weg ins Desaster”*<sup>6</sup>.

---

*pour l'Union Européenne ? What Patent Law for the European Union ? Actes du Colloque CEIPI, Strasbourg, 26-27 Avril 2012, Lexis-Nexis, 2013; HARNETT e WIEKER, The EU Unitary Patent and Unified Patent Court: Simplicity and Standardization, Challenge, and Opportunity, in 25 Intellectual Property and Technology Law Journal, 2013, p. 15; JAEGER, Shielding the Unitary Patent from the ECJ: A Rash and Futile Exercise, in 44 I.I.C., 2013, p. 389; LAMPING, Enhanced Cooperation – A Proper Approach to Market Integration in the Field of Unitary Patent Protection ?, in 42 I.I.C., 2011, p. 879; MAHNE, An Analysis of Europe's Long Standing Attempt to Create a Supranational Patent System, in 94 Journal of the Patent Office Society, 2012, 162; PAGENBERG, The ECJ on the Draft Agreement for a European Community Patent Court – Hearing of May 18, 2010, in 41 I.I.C., 2010, p. 695; PAGENBERG, Unitary Patent and Unified Court – What lies ahead ?, in Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2013, 480; PATEL, The First of Many Steps: The EU Unitary Patent, Software, and What the United Kingdom Should Do Next, in 26 Pacific McGeorge Global Business & Development Law Journal, 2013, p. 259; SCHADE, Is the Community (EU) Patent Behind the Times ? – Globalisation Urges Multilateral Cooperation, in 41 I.I.C., 2010, p. 806; SOO, Enforcing a Unitary Patent in Europe: What the U.S. Federal Courts and Community Design Courts Teach Us, in 35 Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review, 2013, p. 55; STJERNA, Die Beratungen zum “Einheitspatent” und der dazugehörigen Gerichtsbarkeit – Auf dem Weg ins Desaster, in Mitteilungen, 2012, p. 54; STJERNA, “Unitary Patent” and Court System – The “sub-sub-optimal compromise” of the EU Parliament, in [www.stjerna.de](http://www.stjerna.de), 23 August 2013; SWANSON, Implementing the EU Unified Patent Court: Lessons from the Federal Circuit, in Transatlantic Technology Law Forum Working Papers, 2012; TILMANN, The EU Compromise on the Uniform Protection for EU Patents, in Journal of Intellectual Property Law and Practice, 2013, p. 78; TRONCOSO, European Union Patents: A Mission Impossible ? An Assessment of the Historical and Current Approaches, in 17 Marquette Intellectual Property Law Review, 2013, p. 231; ULLRICH, Select from within the System: the European Patent with Unitary Effect, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper No. 12-11, 2012; ULLRICH, Enhanced Cooperation in the Area of Unitary Patent Protection and European Integration, in Journal of The Academy of European Law, 2013; WADLOW, “Hamlet without the Prince”: Can the Unitary Patent Regulation Strut its Stuff without Articles 6-8 ?, in Journal of Intellectual Property Law and Practice, 2013, p. 207; WHITE, One Patent (and Court) to Rule Them All: An Unexpected European Decision ?, in 25 Intellectual Property and Technology Law Journal, 2013, p. 24.*

<sup>4</sup> Il documento è pubblicato sul sito-web [http://www.ip.mpg.de/files/pdf2/MPI-IP\\_Twelve-Reasons\\_2012-10-17.pdf](http://www.ip.mpg.de/files/pdf2/MPI-IP_Twelve-Reasons_2012-10-17.pdf)

<sup>5</sup> JAEGER, *Shielding the Unitary Patent from the ECJ*, cit. nota 3, p. 390.

<sup>6</sup> STJERNA, *Die Beratungen zum “Einheitspatent”*, cit., nota 3, p. 54.

Non si tratta di commenti astiosi, mossi dall'esterno solo per incomprendimento o dispetto o chissà quale altra motivazione. La pubblicazione dei resoconti della riunione della Commissione Affari Legali dell'Unione Europea del 19 novembre 2012 e della riunione del Servizio Legale del 26 novembre 2012 e-videnzia, dall'interno, commenti assolutamente sconcertati dall'approdo finale dei lavori con i quali la Commissione UE ha chiuso il Pacchetto UP<sup>7</sup>. La soluzione finale (in particolare, il compromesso finale, gestito dalla Presidenza cipriota, che ha portato alla cancellazione degli artt. da 6 a 8 del progetto di regolamento n. 1257, ed al loro inserimento nello *UPCt Agreement*) viene giudicata da uno dei relatori del progetto, Rapkay, non "sub-optimal", ma "sub-sub-optimal", precisandosi subito che anche questa aggettivazione "would still be a too positive description". Mettendola in termini negativi, prosegue il relatore, "this is a bad solution"<sup>8</sup>.

Ci si può chiedere, allora, ci si deve chiedere, se questo successo sia irresistibile o, invece, "resistibile", se l'operazione che ha portato a questo punto ha o non ha alternative ragionevoli, che possano meritare di essere preferite.

In questo mio intervento non vorrei provare ad analizzare nei dettagli la struttura del brevetto europeo con effetto unitario, nei suoi punti di forza e nei suoi punti di debolezza. Essa è stata adeguatamente descritta<sup>9</sup>, ed è ormai ben nota anche all'interno del nostro Paese, nonostante il nostro Governo, come suole purtroppo fare per molti temi dell'agenda dell'Unione Europea, sembra essersi curato ufficialmente assai poco di questi problemi. Non vorrei neppure provare a ricostruire le varie tappe della cronaca di questi ultimi anni, che hanno portato, appunto, al varo del Pacchetto UP. Anche questa cronaca mi sembra abbastanza nota<sup>10</sup>. Ancora, non vorrei riprendere il tema, a mio parere tutt'altro che risolto, della compatibilità del Pacchetto UE con i Trattati dell'Unione Europea<sup>11</sup>. Ed infine, non vorrei di-

---

<sup>7</sup> Ampi brani di tali resoconti sono pubblicati, in traduzione in inglese, in STJERNA, "Unitary Patent" and Court System, cit. nota 3.

<sup>8</sup> STJERNA, "Unitary Patent" and Court System, cit. nota 3, pag. 3.

<sup>9</sup> In Italia si vedano RICOLFI, *The Recasting of Brussels I Regulation in an I.P. Lawyer's Perspective*, in *Giur. comm.*, 2012, I, p. 483; FLORIDIA, *Il brevetto unitario: cui prodest ?*, in *Il Dir. Ind.*, 2013, p. 1 ss.; SCUFFI, *Il brevetto europeo con effetto unitario e l'Unified Patent Court*, in *Il Dir. Ind.*, 2013, p. 156 ss.; CERULLI IRELLI, *Il Tribunale unificato dei brevetti: rischi e compatibilità con il nostro ordinamento*, in *Il Dir. Ind.*, 2013, p. 393.

<sup>10</sup> Si può rinviare a PAGENBERG, *Another Year of Debates on Patent Jurisdiction in Europe and No End in Sight ?*, in 38 *I.I.C.*, 2007, p. 805. Per una ricostruzione che arrivi più indietro, al varo delle Convenzioni di Monaco e Lussemburgo, ed alle ragioni di stallo della seconda, rinvio a DI CATALDO, *From the European Patent to a Community Patent*, in 8 *Columbia Journal of European Law*, 2002, p. 19.

<sup>11</sup> La Corte di Giustizia si è occupata più volte del Pacchetto UP, ed ancora dovrà occuparsene. È intervenuta preventivamente, sui testi progettuali, con la Opinione 8 marzo 2011, n. 1/2009, che ha affermato la incompatibilità del progetto con il sistema UE. La Commissione ha risposto con il *Non-paper of the Commission Services: Solutions for a unified patent litigation system*, ed ha modificato (il meno possibile) i progetti, pervenendo al varo del Pacchetto finale. La Corte di Giustizia, con la decisione 10 marzo 2011, n. 167/2011/UE, ha rigettato i ricorsi riuniti di Italia e Spagna contro la decisione del Consiglio dell'Unione

scutare della opportunità di disegnare un sistema brevettuale comune per l'Europa, essendo personalmente d'accordo con coloro<sup>12</sup> che ritengono questo disegno una tappa fondamentale per un ulteriore progresso nella costruzione di un'Europa un pò più unita di quella attuale.

Vorrei solo discutere brevemente tre punti. In primo luogo, vorrei mettere a fuoco, sia pure rapidamente, il rapporto tra il brevetto europeo ad effetto unitario e gli altri "modelli" di brevetto che con esso convivranno (o vivrebbero) sullo scenario europeo. Vorrei poi guardare, e valutare, la presenza, all'interno del regime del brevetto europeo ad effetto unitario, di regole di fonte tra loro diversa; e, in particolare, segnalerò la sopravvivenza, all'interno di questo regime, in palese conflitto con il progetto di base del brevetto che si proclama "unitario", di una rete tutt'altro che minimale di regole di fonte nazionale, quindi diverse da Stato a Stato. Infine, vorrei provare a segnalare una possibile via d'uscita da una situazione che, per quanto mi pare di aver capito, non piace veramente a nessuno, e che però sembra tutti ritengano ineluttabile.

2. Pacchetto UP e due nuovi modelli di brevetto in aggiunta ai due già esistenti. Un panorama molto complicato. Venendo al primo punto, credo sia importante rimarcare che il c.d. Pacchetto UP crea non uno, ma due nuovi "modelli" di brevetto (la parola "modello" potrebbe non essere del tutto appropriata, ma non saprei trovarne un'altra più adatta al caso). Il Pacchetto UP, infatti, oltre a costruire (con un meccanismo di *opt-in*) il brevetto europeo ad effetto unitario, dà vita anche (questa volta, con un meccanismo di *opt-out*) ad un brevetto europeo (che non ha effetto unitario, nel senso dato a questa formula dai Regolamenti n. 1257 e n. 1260 del 2012, perché non è soggetto, appunto, a questi due regolamenti, ma) è soggetto alla giurisdizione del nuovo Tribunale unificato dei brevetti (non è certo, però, almeno a me, che ad esso si applichino interamente anche le regole sostanziali di cui allo *UPCt Agreement*). Lo

---

Europea che autorizzava l'avvio della procedura di cooperazione rafforzata. La Corte di Giustizia dovrà più avanti decidere su un (secondo) ricorso della Spagna.

Esistono almeno tre grandi interrogativi: a) si può davvero ritenere corretta l'utilizzazione, in questo caso, della procedura di cooperazione rafforzata di cui agli art. da 326 a 334 T.F.U.E. ? b) è davvero compatibile con i Trattati UE il fatto che il rilascio del brevetto europeo con effetto unitario (che è, certamente, un istituto dell'Unione Europea) sia affidato ad un organismo (l'Ufficio Europeo dei Brevetti) che siede interamente al di fuori dell'architettura dell'Unione Europea, senza alcun controllo da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ? c) è davvero compatibile con i Trattati UE un "pacchetto" che affida la giurisdizione su un istituto di diritto dell'Unione Europea (quale è, certamente, il brevetto europeo con effetto unitario) esclusivamente ad un tribunale creato da un accordo internazionale ed assolutamente estraneo al sistema dell'Unione Europea ?

<sup>12</sup> Da ultimo si veda SCHADE, *Is the Community (EU) Patent Behind the Times ?*, cit. nota 3, p. 806. Ma per l'idea che un sistema brevettuale unitario per l'intera Unione Europea non sia opportuno, in quanto coinvolgerebbe necessariamente anche Stati membri al cui interno il problema non sia avvertito, e che quindi non hanno interesse ad un brevetto veramente "unico", e sia invece preferibile un sistema tipo EPLA, si veda, autorevolmente, PAGENBERG, *Another Year of Debates on Patent Jurisdiction in Europe and No End in Sight ?*, in 38 *I.I.C.*, 2007, p. 821 ss.

chiamerò, come già altri hanno fatto, brevetto europeo *UPCt-style*. Inoltre, il Pacchetto UP lascia sopravvivere il “vecchio” brevetto europeo ed i “vecchi” brevetti nazionali.

Conviene brevemente ricapitolare, segnalando i nuclei normativi che saranno vincolanti per ciascun modello, perché è difficile non confondersi.

a) Il brevetto europeo ad effetto unitario (creato, appunto, dal Pacchetto UP) sarà soggetto all'intero Pacchetto UP. Quindi sarà soggetto alla Convenzione di Monaco, ai Regolamenti UE n. 1257 e 1260, ed allo *UPCt Agreement*, nonché al diritto nazionale per la parte (non minima, come si vedrà) che rimane “scoperta”, in quanto non regolata dai testi appena citati.

b) Il brevetto europeo *UPCt-style* (cui dà vita il non esercizio dell'*opt-out* previsto dall'art. 83, comma 3, dello *UPCt Agreement*) sarà soggetto alla Convenzione di Monaco ed al diritto nazionale per la parte non regolata da questa. Sarà anche soggetto alla giurisdizione del Tribunale unificato. Certamente non sarà soggetto ai due Regolamenti UE nn. 1257 e 1260. Rimane incerto, almeno a me, e non mi pare dubbio da poco, se sarà soggetto anche alle regole sostanziali dello *UPCt Agreement*, cioè alle regole espresse dagli artt. da 25 a 30 e forse anche dall'art. 68. L'art. 83, comma 3, dello *UPCt Agreement*, sul piano letterale, sembra dire soltanto che (in assenza di esercizio dell'*opt-out*) i brevetti europei saranno attratti alla giurisdizione del Tribunale unificato, e non mi sembra dica nulla che possa portare ad una loro soggezione alla parte sostanziale dell'*Agreement*. L'intenzione degli Autori del Pacchetto UP, ed una visione complessiva dell'*Agreement*, tuttavia, potrebbero far pensare alla soluzione opposta. A seconda che si risponda positivamente o negativamente a questa domanda, si ridurrà o si amplierà corrispondentemente, per questo brevetto *UPCt-style*, lo spazio del diritto nazionale.

c) Il brevetto europeo *old-style* (in virtù dell'esercizio dell'*opt-out* dallo *UPCt Agreement*) rimane com'è, soggetto solo alla Convenzione di Monaco ed al diritto nazionale, e non al Pacchetto UP. Rimane, secondo la nota formula, un fascio di brevetti nazionali, e la giurisdizione resta affidata al Giudice nazionale.

d) Anche il brevetto nazionale rimane com'è, affidato interamente al diritto nazionale ed al Giudice nazionale.

Ciascuno di questi brevetti si distingue dagli altri su due fronti. In primo luogo, per una disciplina sostanziale e/o processuale (specie in punto di giurisdizione) diversa; in secondo luogo, per un ambito territoriale diverso. A parte queste prime generalissime considerazioni, rispetto alle quali non credo possano esservi dissensi, sembra abbastanza difficile (ed io qui non proverò neppure ad addentrarmi su questo terreno) procedere ad una precisa identificazione dei caratteri distintivi di ciascuno di questi quattro “modelli”, sembra abbastanza difficile tracciare le linee di confine tra ciascuno di essi. Mi limito a rimarcare, tra tanti, un solo problema aperto, di non secondario rilievo, e di difficile soluzione, cui ho già fatto cenno: non è affatto chiaro se il brevetto europeo *UPCt-style* sia soggetto all'intero regime dello

*UPCt Agreement*, e quindi anche alla sua parte sostanziale, riferita dagli artt. da 25 a 30, ovvero sia soggetto solo (come il testo dell'art. 83 dell'*Agreement* stesso sembra suggerire) alla giurisdizione del tribunale unificato dei brevetti, ma non anche alle altre regole dello *UPCt Agreement*.

3. Difficoltà di individuare i confini tra i quattro modelli di brevetto e frammentazione del mercato europeo. L'effettiva venuta alla luce dei due nuovi modelli di brevetto, e la consistenza che essi assumeranno veramente all'interno del mercato europeo, dipendono, come è noto, da vari fattori (adesione al Pacchetto UP da parte dei Paesi finora estranei alla Procedura di cooperazione rafforzata<sup>13</sup>, ratifiche dello *UPCt Agreement*<sup>14</sup>, periodo transitorio, opzioni varie degli Stati, dei titolari dei brevetti, e dei titolari delle domande di brevetto, ecc.), ma il quadro teorico certamente prevede la coesistenza, in Europa, domani, dei quattro modelli su elencati.

Il che consente di segnalare un primo motivo di stupore per gli effetti del Pacchetto UP. La frammentazione che esso introduce sul mercato europeo è francamente eccessiva, ed è difficile dire che esso sia tollerabile, e cioè che esso sia pienamente compatibile con le ragioni istitutive dei Trattati UE, i quali, ce ne dimentichiamo spesso, e a volte (almeno, questa volta) se ne dimentica anche la Commissione UE, si propongono esattamente il contrario, e cioè la costruzione di un mercato unico per l'Europa.

La coesistenza tra questi quattro brevetti potrebbe dar vita ad interrogativi che oggi sarebbe difficile anche solo prevedere, non dico risolvere, a meno che uno di essi non occupi di fatto l'intero spazio, marginalizzando gli altri. E non credo si possa davvero dire (come peraltro qualcuno ha già provato a fare) che la pluralità dei modelli merita approvazione, in quanto introduce una concorrenza tra di essi, e consente agli inventori ed alle imprese di scegliere, all'interno di un'offerta variegata, il modello che meglio si adegua alle loro esigenze. La concorrenza tra modelli presuppone, è banale dirlo, che di ciascun modello siano noti, o agevolmente conoscibili, i suoi caratteri, i suoi pregi ed i suoi difetti. In assenza di un quadro accettabile del rendimento, dei costi e dei benefici di ciascun modello, non si ha concorrenza, ma solo confusione, che è un'altra cosa.

In definitiva, l'entrata in vigore del Pacchetto UP si tradurrà in una consistente difficoltà di orientamento e di scelta per gli inventori e le imprese, con una notevole crescita di responsabilità per i

---

<sup>13</sup> La normativa dell'Unione Europea non prevede alcun termine entro il quale gli Stati membri che non hanno partecipato ad una procedura di cooperazione rafforzata (nel caso, Italia e Spagna) possano entrare a far parte dell'intesa. Il loro ingresso può realizzarsi in ogni momento (art. 328 T.F.U.E.).

<sup>14</sup> Lo *UPCt Agreement* non fissa alcun termine alle ratifiche degli Stati che lo hanno sottoscritto, e prevede (art. 89) la sua entrata in vigore il 1 gennaio 2014 "o il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del tredicesimo strumento di ratifica o di adesione conformemente all'articolo 84, inclusi i tre Stati nei quali il maggior numero di brevetti europei aveva effetto nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la firma dell'accordo, o il primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012 relative alle relazioni con il presente accordo, se questa data è posteriore".

consulenti che le assistono<sup>15</sup>. Di più, l'impossibilità di conoscere davvero con sicurezza i dettagli di ciascun modello rischia di creare una certa frustrazione tra gli utenti del sistema brevettuale, e di incentivare un complessivo discredito per l'istituto brevettuale e, in senso più ampio, per lo stesso diritto.

Gli Autori del Pacchetto UP, evidentemente, hanno dimenticato che una delle voci più insistenti e più dure, che oggi, in tutto il mondo, e non solo in Italia, le imprese rivolgono al diritto, è nel senso della semplificazione, che vuol dire anche riduzione delle incertezze del diritto e dei costi di orientamento delle scelte rimesse al singolo.

4. Il brevetto europeo ad effetto unitario come patchwork che raccoglie regole provenienti da fonti diverse. Vengo al secondo punto. Il brevetto europeo ad effetto unitario dispone di una disciplina assai composita, che proviene da fonti diverse.

Come è noto, la Convenzione di Monaco fu pensata, essenzialmente, come un sistema unico di concessione del brevetto per tutti gli stati aderenti. Durante i lavori preparatori, tuttavia, si passò da un progetto di *minimum approach*, che, appunto, voleva solo una procedura unificata di rilascio, a quello che fu detto *maximum approach*. Ci si accorse, infatti, che non si poteva seriamente costruire la procedura di rilascio se non si disegnava anche una disciplina dei presupposti sostanziali di brevettabilità; conseguentemente, si fece spazio a quelli che sono gli articoli da 52 a 57 (del testo originario), i quali precisano cosa è brevettabile e cosa non lo è, ed individuano i c.d. requisiti di brevettazione. Tutto il resto della disciplina, sostanziale e processuale, del *post-grant* rimase affidato, come è noto, ai diritti nazionali, quindi rimase sostanzialmente diversificato stato per stato.

Il primo problema che ha dovuto affrontare qualunque progetto di un brevetto unico per la Comunità Europea prima, per l'Unione Europea dopo, è quindi quello del completamento del regime (sostanziale e processuale) del brevetto.

Consapevoli di questo, i redattori della Convenzione di Lussemburgo sul brevetto comunitario, nei primi anni Settanta del secolo scorso, inserirono nel testo convenzionale le regole che, per così dire, mancavano alla Convenzione di Monaco, lasciando ai diritti nazionali solo il grande tema delle sanzioni per la contraffazione e qualcos'altro.

---

<sup>15</sup> In questa prospettiva non è facile comprendere l'entusiasmo che talune voci, per la verità limitate, degli ambienti professionali italiani sembrano manifestare per il Pacchetto UP. I nostri consulenti hanno sempre affermato la necessità di conservare la traduzione del testo del brevetto in lingua italiana, dichiarando che, in presenza di un imprenditore italiano che non conosca la lingua straniera adottata come lingua del brevetto, non sarebbe corretto far gravare sul consulente il rischio di una sua traduzione "privata" e non ufficiale in italiano, realizzata, appunto, dal consulente. Mi sembra che il rischio della traduzione sia molto inferiore al rischio, che si materializzerebbe domani con l'entrata in vigore del Pacchetto UP, di orientare il cliente all'interno di una serie di quattro brevetti le differenze tra i quali non siano affatto chiare.

Anche i redattori del Pacchetto UP hanno avvertito il problema; anzi, sembra si possa dire che ne hanno avuto evidenza proprio dalla rilettura della Convenzione di Lussemburgo (frattanto divenuta, all'inizio del secondo millennio, progetto di regolamento comunitario). Lo hanno però risolto, come subito dirò, in termini assai deludenti.

Il primo progetto del nuovo Pacchetto UP riprende le regole sostanziali (estranee alla Convenzione di Monaco, ma) presenti nella Convenzione di Lussemburgo, e le ripropone all'interno del progetto di Regolamento (di quello che poi, molto cambiato, sarà il Regolamento n. 1257/2012). In esso, queste nuove regole occupano gli articoli da 6 a 8. In questa riproposizione qualcosa viene aggiunto<sup>16</sup>, qualcosa viene cambiato, ma come dirò meglio più avanti, il nuovo testo (del Progetto di Regolamento n. 1257/2012) è sostanzialmente ricalcato sul testo precedente (cioè, sul testo della Convenzione di Lussemburgo), e quindi nasce vecchio, perché nasce con lineamenti che potevano considerarsi appropriati quaranta anni fa, ma non oggi, e presenta assenze giustificabili quaranta anni fa, ma non giustificabili oggi.

Secondo questo progetto, peraltro, le nuove regole sarebbero state diritto dell'Unione Europea, con ogni conseguenza di questa "etichetta"; in particolare, esse sarebbero state certamente esposte alla giurisdizione della Corte di Giustizia, nella forma della interpretazione pregiudiziale. Il brevetto europeo con effetto unitario, nella documentazione progettuale, sembra quindi strutturato in modo da essere regolato essenzialmente da due sole fonti: la Convenzione di Monaco ed il diritto dell'Unione Europea (in realtà, a motivo delle lacune presenti nella disciplina "completiva" riferita dal progetto di regolamento - lacune di cui si dirà diffusamente più avanti - buona parte della disciplina sostanziale veniva comunque lasciata a diritto nazionale).

Come è noto, per l'opposizione del Regno Unito e (a quanto sembra) di qualche organizzazione professionale, le nuove regole sostanziali sono state espulse dal testo finale del Regolamento n. 1257, e sono state sostituite da una norma (l'attuale art. 5, intitolato "tutela uniforme"), di contenuto assai vago, e verosimilmente diverso. La Commissione è peraltro riuscita ad inserire le regole espulse dal regolamento, senza consistenti modifiche letterali, nello *UPCt Agreement*, ove compaiono all'interno degli articoli da 25 a 28.

Nonostante il testo di queste norme sia rimasto, come ho detto, sostanzialmente identico, il cambio di sede ha avuto una conseguenza importante (e esattamente prevista e voluta da chi aveva imposto la loro espulsione dal progetto di regolamento): queste nuove regole sono ora regole di diritto internazionale, e non più regole di diritto dell'Unione Europea. Il che vuol dire, tra l'altro, che per queste regole la Corte di Giustizia non può intervenire in sede di interpretazione pregiudiziale.

---

<sup>16</sup> Merita approvazione l'inserimento di una disciplina unitaria del risarcimento del danno (che nella Convenzione di Lussemburgo rimaneva affidato alla disciplina nazionale) all'interno dell'art. 68 dello *UPCt Agreement*. Un cenno a questo punto sarà fatto nel testo, § 6.



In conclusione, il brevetto europeo con effetto unitario è soggetto alle regole della Convenzione di Monaco, alle regole dei due nuovi regolamenti dell'Unione Europea (n. 1257 e n. 1260 del 2012), alle regole dello *UPCt Agreement* ed al diritto nazionale. Il diritto nazionale occupa tutto lo spazio (e, come dirò subito, non è poco) non coperto dalle altre fonti appena citate.

#### 5. Conflitti interni di norme all'interno della disciplina del brevetto europeo ad effetto unitario.

Non starò ad analizzare le singole conseguenze di questo assetto. Il brevetto ad effetto unitario appare, in questa prospettiva, una sorta di mosaico, un *patchwork*, o forse, meglio, un *puzzle*, un rompicapo, un istituto regolato da norme provenienti da fonti diverse, che hanno ciascuna uno spirito diverso e tradizioni interpretative diverse.

Vorrei soffermarmi su questo singolare *puzzle* per segnalare, senza pretesa di completezza, alcune preoccupazioni che sorgono proprio dalla creazione di queste sue nuove regole sostanziali.

Le nuove regole sostanziali del brevetto europeo con effetto unitario (riferite dagli artt. 25-28 dello *UPCt Agreement*) devono coordinarsi con l'art. 5 del Regolamento 1257, cioè con la regola (intitolata "tutela uniforme") inserita in questo regolamento in sostituzione delle regole che, da esso espulse, sarebbero poi migrate nello *UPCt Agreement*.

L'art. 5 del Regolamento 1257 prevede, al comma 3, che gli atti vietati ai terzi dalla presenza del brevetto (in altre parole, gli atti identificabili come contraffazione) ed i limiti alla tutela brevettuale (gli atti di utilizzazione lecita dell'invenzione altrui) "sono definiti dalla normativa applicata al brevetto europeo con effetto unitario negli Stati membri partecipanti il cui diritto nazionale si applica al brevetto europeo con effetto unitario in quanto oggetto di proprietà a norma dell'articolo 7". Secondo l'art. 7 del regolamento, "Il brevetto europeo con effetto unitario, in quanto oggetto di proprietà, è considerato nella sua totalità e in tutti gli Stati membri come un brevetto nazionale dello Stato membro partecipante in cui ... il richiedente aveva la residenza o la sede principale di attività alla data di deposito della domanda". Seguono dei criteri suppletivi che non occorre qui ricordare, fino al singolare criterio per cui se il richiedente non dispone di una sede in uno Stato membro partecipante, si applica la legge tedesca (il che non è detto dalla norma in modo esplicito. Si dice solo che si applica la normativa dello stato al cui interno siede l'Ufficio Europeo dei Brevetti. Tutti sanno che l'Ufficio ha sede a Monaco, dunque in Germania).

La norma del Regolamento UE, con tutta evidenza (e nonostante si intitoli "tutela uniforme"), presuppone che (su questo punto) le regole nazionali applicabili al brevetto europeo con effetto unitario siano diverse da Stato a Stato, altrimenti non avrebbe senso costruire dei criteri di individuazione dello Stato la cui disciplina debba essere applicata al singolo brevetto. Non si comprende però a quali brevetti debba essere applicata la disciplina (questa sì, davvero uniforme) dettata dagli artt. 25-27 dello *UPCt Agreement*, i quali si occupano esattamente dello stesso problema, in quanto individuano, in termini iden-

tici per tutti gli Stati, gli atti da qualificare contraffazione (artt. 25 e 26) ed gli usi leciti dell'invenzione altrui (art. 27).

Francamente, pensare che le due normative abbiano identico contenuto mi sembra impossibile. Non riesco però a comprendere quale possa essere il criterio di componimento del conflitto tra esse. Potrebbe pensarsi alla prevalenza del diritto dell'Unione Europea, potrebbe pensarsi alla prevalenza della norma convenzionale in quanto successiva nel tempo? Lascerei aperto l'interrogativo, che però, come ho già detto, mi sembra di impatto piuttosto forte.

6. Un'occasione perduta per la modernizzazione del diritto dei brevetti. Un secondo punto merita attenzione: la costruzione delle nuove norme sostanziali (mi riferisco qui soprattutto alle regole sostanziali immesse all'interno dello *UPCt Agreement* - gli artt. da 25 a 28) rappresenta un'occasione perduta per la modernizzazione del diritto dei brevetti.

Questo rilievo è stato già proposto da molti commentatori<sup>17</sup>. Le nuove norme, come ho detto, sono state prese dal testo della Convenzione di Lussemburgo. La loro formulazione è stata in più punti ritoccata, ma rimane sostanzialmente ancorata al livello di consapevolezza proprio di quegli anni, ormai piuttosto lontani.

Per un verso, le nuove norme ignorano del tutto gli sviluppi che l'esperienza dottrinale e giurisprudenziale degli ultimi quaranta anni ha suggerito ai punti da esse regolati. Penso, ad esempio, alla norma (art. 27.1.b) secondo la quale "I diritti conferiti da un brevetto non si estendono: .. b) agli atti compiuti a titolo sperimentale". Negli ultimi anni la c.d. eccezione sperimentale è stata oggetto di molte indagini<sup>18</sup>, e di essa si è fatta una consistente applicazione giurisprudenziale. Si è evidenziato il suo valore sistematico e funzionale, si è compreso che occorre dare ad essa uno spazio non secondario. Riproporla oggi nello stesso testo pensato quaranta anni fa significa ignorare una riflessione importante, significa rinunciare ad una consolidazione delle idee frattanto maturate, e rischiare di perderle.

Lo stesso deve dirsi anche per norme che al brevetto europeo con effetto unitario si applicheranno (non in virtù della loro presenza all'interno dello *UPCt Agreement*, ma) in quanto presenti all'interno della Convenzione di Monaco. Questo vale, ad esempio, per le regole delle invenzioni biotecnologiche. Al brevetto europeo con effetto unitario si applicheranno le regole poste dalla Direttiva n. 98/44/CE; si dovrebbe trattare di un'applicazione (non diretta, ma) mediata dalla recezione delle regole sostanziali

---

<sup>17</sup> Si veda, in particolare, ULLRICH, *Select from within the system: the European Patent with Unitary Effect*, in GEIGER (a cura di), *Quel droit des brevets pour l'Union Européenne ?*, cit. nota 3, p. 245.

<sup>18</sup> Mi permetto di rinviare, anche per le necessarie indicazioni giurisprudenziali e bibliografiche, a DI CATALDO, *The Experimental Use of the Patented Invention: a Free Use or an Infringing Use ? in Patents and Technological Progress in a Globalized World. Liber Amicorum Joseph Straus*, Springer, Wien, 2009, p. 87 ss.

della direttiva all'interno del regolamento di attuazione della Convenzione sul brevetto europeo. Ma le regole della direttiva biotec (e le corrispondenti norme del regolamento di attuazione della Convenzione di Monaco) sono state pensate e scritte nei primi anni Novanta, e la prassi di questi ultimi vent'anni ha segnalato varie necessità di ammodernamento. Analogamente, il settore oggi vastissimo dell'*information technology* richiede da tempo un corredo normativo ben più sostanzioso della regola, davvero striminzita, che consente la brevettazione dei "programmi di ordinatori", ma solo se non "considerati come tali". Anche queste sono occasioni perdute.

Non si può non prenderne atto: la Convenzione di Monaco e la Convenzione di Lussemburgo risalgono ad oltre quaranta anni fa. La Direttiva n. 98/44/CE è stata scritta oltre venti anni fa. Molte regole presenti in questi testi, che sono state ritenute non bisognose di innovazione al momento della revisione della Convenzione di Monaco che ha dato vita al testo correntemente denominato EPC 2000, oggi in vigore, appaiono oggi notevolmente invecchiate. Il che non è strano, se si tiene presente l'alto tasso di obsolescenza che caratterizza le regole (o buona parte delle regole) delle invenzioni.

Per altro verso, le nuove norme sostanziali ignorano completamente tutti i temi emersi con prepotenza nel corso degli ultimi anni, come i temi dei *patent pools*, dei *patent thickets*, dei *research tools*. Temi ormai maturi per il varo di norme, che avrebbero potuto essere coniate in questa occasione.

Non si comprende perché la Commissione abbia rinunciato alla sua prerogativa fondamentale, che è proprio quella di creare norme nuove, adeguate alla evoluzione dei livelli di consapevolezza dei vari problemi. Forse per paura di non trovare consensi, forse per la preoccupazione di ritardare l'operazione che più le premeva. Ma è facile comprendere che il costo di questo difetto di modernizzazione del diritto dei brevetti potrebbe essere piuttosto alto. Su tutti questi punti gli Stati continueranno ad andare, per i brevetti nazionali e per i brevetti europei *old-style*, ciascuno per la sua strada. Impossibile prevedere quale strada seguirà il nuovo Tribunale unificato dei brevetti. In ogni caso, un grosso rischio di difformità di regole, in senso esattamente opposto rispetto al progetto del brevetto ad effetto unitario.

7. una eccessiva presenza di regole di diritto nazionale all'interno della disciplina del brevetto europeo ad effetto unitario. Le nuove regole sostanziali dello *UPCt Agreement* (pur aggiungendo, meritoriamente, qualcosa alle regole a suo tempo proposte dalla Convenzione di Lussemburgo. In particolare, esse, come ho già ricordato, presentano, all'art. 68, una disciplina unificata del risarcimento del danno, presa dalla Direttiva n. 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale) non riescono però a completare davvero il regime sostanziale del brevetto ad effetto unitario, che quindi rimane, per molti punti, soggetto ai diritti nazionali, in termini diversi da stato a stato.

Al diritto nazionale rimangono la disciplina delle licenze obbligatorie, le regole del brevetto ad effetto unitario come oggetto di proprietà, le regole della attribuzione-distribuzione dei diritti sull'invenzione tra inventore dipendente e datore di lavoro, la disciplina del preuso.

Questi punti sono stati consapevolmente lasciati ai diritti nazionali. Di essi il Pacchetto UP fa menzione, appunto, per confermare la rimessione al diritto del singolo stato (si vedano, per le licenze obbligatorie, il considerando 10 del Regolamento n. 1257/2012; per le regole del brevetto come oggetto di proprietà, l'art. 7 del Regolamento n. 1257/2012; per il preuso, l'art. 28 dello *UPCt Agreement*). Non risulta che nel corso dei lavori preparatori si sia mai minimamente considerata la possibilità di costruire, per questi punti, una disciplina unitaria. Eppure, probabilmente non sarebbe stato difficile delinearne una, e comunque è certo che lasciando questi punti (come è facile vedere, punti di impatto tutt'altro che modesto) ai diritti nazionali si conserva una segmentazione del mercato ed una distorsione della concorrenza che (seppure tollerabili in una fase più antica dell'esperienza comunitaria) diventano sempre più difficili da giustificare.

Questo è vero per tutti i punti su indicati. Conservare regole nazionali diversificate in ordine alla attribuzione-distribuzione dei diritti sull'invenzione tra inventore dipendente e datore di lavoro<sup>19</sup>, in ordine alla disciplina del preuso, in ordine alla sorte del brevetto in caso di fallimento del titolare appare sempre meno coerente al progetto globale dell'Unione Europea.

Lo stesso è da dire, ed anzi con maggior enfasi, per le licenze obbligatorie. Su questo punto, la posizione del Pacchetto UP appare davvero sconcertante. Come ho detto, l'unico cenno è nel considerando 10 del Regolamento n. 1257/2012, secondo il quale "le licenze obbligatorie per i brevetti europei con effetto unitario dovrebbero essere disciplinate dalla normativa degli Stati membri". A parte il disorientamento che viene dall'uso del modo condizionale ("dovrebbero essere regolate". Nel testo inglese, "*should be governed*"), il posizionamento della frase in un "considerando", anziché nel testo normativo, lascia oggettivamente dubbio se gli Stati possano già ora prevedere licenze obbligatorie per i brevetti europei ad effetto unitario, o debbano attendere un atto successivo dell'Unione Europea che li autorizzi a legiferare in materia, o li autorizzi a procedere senz'altro al rilascio di licenze obbligatorie su brevetti europei ad effetto unitario.

D'altra parte, se si considera il rilievo che il tema delle licenze obbligatorie ha acquisito nel dibattito internazionale degli ultimi decenni (dall'Accordo TRIPs alla Dichiarazione di Doha), sarebbe assai grave, anzi francamente inaccettabile, "esentare" il brevetto europeo con effetto unitario dalla possibilità di licenza obbligatoria. Incomprensibile è anche la previsione di una disciplina nazionale, perché (quanto

---

<sup>19</sup> In tema si veda WOLK, *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 42 *I.I.C.*, 2011, p. 272.

meno con riferimento al caso più significativo, che è quello dell'invenzione dipendente<sup>20</sup>) la sicura esigenza del mercato è nel senso di una disciplina unitaria che copra l'intero territorio per il quale il brevetto spiega i suoi effetti, e la frammentazione che deriva dalla applicazione dei diritti nazionali appare, ancora una volta, inspiegabile fattore di segmentazione del mercato e di distorsione della concorrenza .

8. Un bilancio complessivamente negativo. Le osservazioni su riferite credo diano pienamente conto di un bilancio complessivo assai negativo del Pacchetto UP, quale (come ho riferito sin dalle prime battute di questo studio) è stato proposto da molti (potrebbe anzi dirsi: dalla maggior parte dei) commentatori, sia nella fase progettuale<sup>21</sup>, sia dopo il varo dei testi definitivi.

Tutto ciò è dovuto ad una grave carenza di strategia, ad un vuoto della politica. La Commissione dell'Unione Europea, cui è da attribuire il ruolo fondamentale di creatrice del Pacchetto UP, ha ritenuto essenziale fare il brevetto ad effetto unitario, e farlo ad ogni costo, senza alcuna preoccupazione sul fatto che lo si dovesse anche fare bene, senza alcuna consapevolezza della cattiva qualità delle regole che si andavano a disegnare, senza alcuna seria coscienza di quali siano oggi i problemi sostanziali del brevetto. L'attività della Commissione in questo campo negli ultimi anni è stata giudicata da attenti osservatori "an entire failure<sup>22</sup>". In questo percorso, la Commissione e gli Stati sono andati avanti sulla base di scelte meramente tattiche (il Regno Unito appare riluttante, anzi contrario ? Diamogli una sede secondaria del

---

<sup>20</sup> Potrebbe invece tollerarsi più agevolmente che la licenza obbligatoria per ragioni di interesse generale resti affidata alla normativa nazionale. Le ragioni di interesse generale (ad esempio, ragioni di salute pubblica in caso di epidemie) potrebbero infatti essere, e spesso sono, presenti in uno o in alcuni Paesi e non in altri. In questo senso già ULLRICH, *Select from within the system: the European Patent with Unitary Effect*, in GEIGER (a cura di), *Quel droit des brevets pour l'Union Européenne ?*, cit. nota 3, p. 242 ss.

<sup>21</sup> Il giudizio negativo espresso rispetto ai testi progettuali del Pacchetto UP può serenamente proiettarsi sui testi definitivi, perché questi si distanziano ben poco dai progetti, ed anzi alcune delle modifiche più significative sono sicuramente da considerare peggiorative (come quella, di cui ho discusso nel testo, relativa al passaggio delle nuove regole sostanziali del brevetto dal progetto di regolamento dell'Unione Europea allo *UPCt Agreement*).

Una delle più singolari ed inaccettabili caratteristiche del processo di definizione del Pacchetto UP è stata, del resto, proprio la più assoluta indifferenza alle critiche ed alle proposte fatte in relazione ai testi progettuali. Tanto vale, a mio modo di vedere, anche con riferimento alle critiche presenti nella Opinione n. 1/2009 della Corte di Giustizia. Qualcuno di coloro che sembra abbiano partecipato alle operazioni di redazione del Pacchetto UP sembra vantarsi (sia pure a titolo personale) del fatto che l'adeguamento dei progetti alla Opinione della Corte ha richiesto solo minimi aggiustamenti. Così WAAGE, *The future of the Unified Patent Court after the CJEU's Opinion 1/09 of 8 March 2011*, in C. GEIGER (ed.), *Quel droit des brevets pour l'Union Européenne ?*, cit. nota 3, p. 121 (l'Autore si dichiara componente della Direzione Generale 5 dell'Ufficio Europeo dei Brevetti). In questo senso, del resto, già il *Non-Paper* della Commissione. Chi legga l'Opinione della Corte troverà difficile convenire sull'idea che i piccoli aggiustamenti recati al progetto abbiano davvero soddisfatto le esigenze importanti prospettate dalla Corte di Giustizia.

<sup>22</sup> PAGENBERG, *Another Year of Debates on Patent Jurisdiction in Europe*, cit. nota 10, p. 820.

nuovo Tribunale unificato), senza alcuna visione strategica. È mancata clamorosamente quella dote che ciascun cittadino dell'Unione ha diritto di attendersi dalla Commissione, cioè la visione politica. Non è un mistero per nessuno, del resto, che il male più grave dell'Europa, oggi, sia a livello di singoli Stati, sia a livello di Unione Europea, sia proprio l'assenza di una visione politica, si tratti della politica estera, si tratti della politica economica interna, si tratti dei problemi dell'immigrazione o di qualunque altro problema.

#### 9. Un'alternativa ragionevole, anzi ovvia: un titolo unitario di diritto dell'Unione Europea.

L'approccio critico non può fare a meno della presentazione di un'alternativa. Questo Pacchetto UP, questa costruzione talmente composita da somigliare all'abito di Arlecchino, non era affatto necessario. Esisteva, ed esiste, una via alternativa facile da tracciare, che non richiede capacità progettuali eccezionali o sovrumane.

Sembra quasi che la Commissione si sia mossa immaginando che la costruzione di un titolo di proprietà intellettuale unico per l'Unione Europea fosse operazione mai tentata, difficile da pensare, inevitabilmente bisognosa di incastri complicati tra diritto nazionale, diritto dell'Unione europea e diritto internazionale.

In realtà, esistono già tanti titoli di proprietà intellettuale unitari per l'Unione Europea (anzi: esistono già tutti, tranne il brevetto per invenzione). Hanno tutti una struttura identica, e stanno tutti funzionando da tempo senza che, né in letteratura, né tra gli ambienti professionali, né all'interno del sistema delle imprese, si siano levate voci di particolare disappunto. Esiste infatti già una disciplina dell'Unione Europea per il marchio comunitario (dal 1992), per la privativa comunitaria per le novità vegetali (dal 1994) e per i modelli e disegni comunitari (dal 2001).

La struttura di questi titoli è sostanzialmente identica. Per ciascuno di essi esiste una procedura unica di rilascio del titolo, ed una disciplina sostanziale unitaria, riferita da un regolamento comunitario (senza alcun rinvio né al diritto internazionale né ai diritti nazionali, se non sul punto delle sanzioni per la violazione del titolo da parte di terzi). Il rilascio di ciascun titolo è affidato ad un Ufficio Comunitario. La giurisdizione è affidata al giudice nazionale (con il solo obbligo dell'individuazione di un numero ristretto di corti competenti<sup>23</sup>), ed il (solo) meccanismo nomofilattico di armonizzazione

---

<sup>23</sup> Obbligo cui gli Stati membri hanno ottemperato in modo diverso. Particolarmente negativo l'approccio dell'Italia, che ha sì concentrato le competenze, come l'obbligo comunitario voleva, ma continua a prevedere un numero di fori competenti assolutamente eccessivo: 12 prima (le cc.dd. Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, individuate dal d. lgs. 27 giugno 2003, n. 168, in attuazione della legge 12 dicembre 2002, n. 273), e poi 21 (denominate Sezioni specializzate in materia di impresa dal decreto legge 24 gennaio 2011, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27). È evidente che, se si vuole un sistema che funzioni secondo le sue prospettive progettuali, la Commissione dovrebbe

dell'interpretazione, e quindi delle decisioni dei giudici, è dato dall'interpretazione pregiudiziale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Questo sistema esiste fa tempo, e, come ho detto, pur non essendo "perfetto" (ma quale regola, costruita dall'uomo, è perfetta?), sembra funzionare abbastanza bene. Non è affatto chiaro (anzi, non se ne è mai parlato pubblicamente e a fondo) perché esso non possa essere utilizzato anche per le invenzioni. Certo, ogni tipo di titolo ha i suoi problemi, ma non credo che i brevetti per invenzione si presentino assolutamente inadatti a seguire la stessa prospettiva.

10. Il problema delle lingue del brevetto. Dal trilinguismo alla lingua unica: l'inglese. Il problema "speciale" del diritto dei brevetti è, chiaramente, il problema delle lingue. Nel descrivere l'oggetto (o il contenuto) del diritto di brevetto il testo scritto svolge un ruolo essenziale, in termini nettamente più pregnanti di quanto non accada per i marchi, i disegni e modelli, e le stesse novità vegetali. Di conseguenza, la redazione e la lettura di un testo scritto svolgono, per il brevetto per invenzione, un ruolo che non rivestono per nessuno degli altri titoli. Inoltre, solo le domande di brevetto per invenzione presentano un testo scritto che può occupare varie decine o anche alcune centinaia di pagine, dando vita ad un problema di costi di traduzione che impedisce di pensare alla redazione della domanda in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Diventa quindi inevitabile scegliere, per il sistema brevettuale europeo, una o alcune lingue.

Se si guarda al problema delle lingue in termini che prescindono da considerazioni di tipo politico (e cioè dal "peso" di ciascun Paese all'interno del quadro politico dell'Unione) ci si accorge facilmente che la scelta del trilinguismo, adottata dal Pacchetto UP, è afflitta dallo stesso vizio, o difetto, che pervade tutto il pacchetto: è una soluzione vecchia. Il trilinguismo è una soluzione datata, poteva avere un senso quaranta anni fa, alla data, appunto, della nascita della Convenzione di Monaco, Ma non oggi. Oggi, in Europa e nel mondo, la distanza tra l'inglese da un lato, il francese ed il tedesco dall'altro è, piaccia o meno, notevolmente cresciuta. Oggi l'inglese è veramente e indiscutibilmente la lingua franca dell'Europa (e del mondo) sia nel linguaggio scientifico sia nel linguaggio tecnico. Non lo era ancora negli anni Settanta del secolo scorso. Basta guardare al fatto che la maggior parte delle riunioni internazionali di natura tecnica o scientifica che si svolgono in Europa, e che una volta si tenevano nella lingua locale, con l'assistenza di un sistema di traduzione simultanea in varie lingue, oggi si tengono, quasi ovunque, in inglese, o, se si tengono nella lingua del luogo, si prevede solo la traduzione in inglese. In questo senso, e non sembri un paradosso, la lingua scientifica e tecnica comune all'Europa sarebbe l'inglese anche se il Regno Unito dovesse uscir fuori dall'Unione Europea.

---

sorvegliare un pò meglio l'attuazione degli impegni e stimolare gli Stati membri ad una più seria *compliance*.

Ancora, insistere sul trilinguismo, oggi, ha dei costi sicuri, che solo occhi miopi non vedono. Da un lato, il trilinguismo crea, nell'immediato, un vantaggio concorrenziale ingiustificato (in termini di riduzione di costi) a favore degli inventori e dei professionisti che operano in alcuni paesi rispetto a tutti gli altri inventori e professionisti dell'Unione Europea. Il che, chiaramente, viola la lettera e lo spirito dei Trattati UE. Dall'altro, e soprattutto, il trilinguismo, a ben vedere, nuoce a tutta l'Unione Europea, anche e soprattutto agli operatori che depositeranno le domande di brevetto in francese o in tedesco. L'accesso a queste domande, infatti, sarà più difficile per tutti i cittadini del mondo che conoscono l'inglese, ma non anche il francese o il tedesco (e sono certamente tanti). La documentazione della banca dati delle domande di brevetto depositate avanti l'Ufficio Europeo, quanto alla parte redatta in francese o in tedesco, sarebbe incapace di garantire (o garantirebbe in misura ridotta) quella diffusione e circolazione delle informazioni tecnologiche che è da tempo vista come una delle funzioni fondamentali del sistema brevettuale, e che è interesse dei titolari dei brevetti diffondere veramente nel mondo.

Infine, l'esperienza della traduzione automatica, via computer, delle domande di brevetto è oggi assai avanzata. Qualunque persona dotata di un minimo di gusto e di attenzione (e, perché no, di amore per la propria lingua) istintivamente reagisce male all'idea di una traduzione automatica. Il disagio che nasce davanti al computer che traduce è del tutto giustificato quando si pensa alla lingua d'ogni giorno, al linguaggio comune, volgare o colto che sia, il quale, nei secoli, si è caricato di tutta una serie di sfumature, ambiguità, doppi e tripli sensi di ciascun termine che ne fanno uno strumento flessibile e stupendo. Ma tutto ciò non ha nulla (o ha ben poco) a che fare con la traduzione delle domande di brevetto. Il linguaggio brevettuale è un linguaggio altamente tecnico, che punta per sua stessa struttura alla univocità di ciascuna parola, alla precisione ed alla sicurezza del messaggio. Questo semplifica enormemente la traduzione, spogliando l'interprete della maggior parte dei (se non di tutti i) dubbi che rendono normalmente difficile ed incerto il suo mestiere, e consente, probabilmente già oggi, di affidare questa operazione al computer senza grossi rischi sul piano della affidabilità degli esiti dell'operazione.

Su questa linea, con grande lungimiranza, si è già posto da tempo l'Ufficio Europeo dei Brevetti, che ha stipulato una convenzione con Google proprio per la creazione di un sistema di traduzione automatica<sup>24</sup>. Tale sistema è già operativo per 14 lingue, con risultati definiti abbastanza soddisfacenti. Si tratta di perfezionarlo, e di estenderlo ad altre lingue, a tutte le lingue ufficiali dell'Unione Europea, e, probabilmente, anche ad alcune lingue asiatiche (cinese, giapponese, coreano). Se non oggi, si può pensare che domani, ma un domani molto vicino, potrebbe realisticamente affiancarsi, alla scelta dell'unica lingua, un meccanismo di traduzione tecnicamente affidabile e presso che gratuita in tutte le lingue.

---

<sup>24</sup> Per una prima informazione si veda LUTZ, *Perspectives for Patent Law in the European Union*, in GEIGER (a cura di), *Quel droit des brevets pour l'Union Européenne ?*, p. 258.



11. Dalla Convenzione di Monaco ad un regolamento UE, dall'Ufficio Europeo dei Brevetti ad un Ufficio dei Brevetti dell'Unione Europea. Il nodo fondamentale del brevetto per l'Unione Europea, quindi, non è il problema delle lingue, che può trovare una soluzione ragionevole ed a basso costo.

Il nodo fondamentale (ed è strano che la cosa, sicuramente avvertita, non sia stata segnalata a gran voce. Parlarne fa rivivere la sensazione del bambino che per primo grida "il re è nudo", pensando che nessuno lo abbia già notato) è la presenza del sistema del brevetto europeo e dell'Ufficio Europeo dei Brevetti. Ritengo che sia impossibile pervenire ad una normativa tecnicamente accettabile attraverso la strada dell'innesto<sup>25</sup> di nuove regole, magari di nuove regole dell'Unione Europea, su regole preesistenti di natura convenzionale (come quelle della Convenzione di Monaco) e su regole di diritto nazionale. La soluzione "a mosaico", il *patchwork* come quello scelto dal Pacchetto UP, non può evitare frizioni e costi. E l'Unione Europea non può credibilmente rassegnarsi a delegare ad un Ufficio del tutto esterno rispetto all'Unione stessa, e del tutto immune da controlli da parte dell'Unione, un compito delicato come il rilascio dei titoli brevettuali per l'Unione.

Occorre invece trasformare la Convenzione di Monaco in un regolamento dell'Unione Europea; contemporaneamente, occorre che questo nuovo regolamento venga dotato, ovviamente, di una disciplina nuova e unitaria per i punti, tutti, che la Convenzione di Monaco lascia ai diritti nazionali. Occorre inoltre trasformare l'Ufficio Europeo dei Brevetti in un Ufficio dei Brevetti dell'Unione Europea.

La Convenzione di Monaco ha segnato un punto altissimo nella costruzione di regole comuni per l'Europa, consentendo, quando ancora la Comunità Europea era ferma a sei Stati membri, la costruzione di un sistema unificato di rilascio dei brevetti che, fin dalla sua entrata in vigore, coinvolgeva nove Stati, ed è poi arrivato a 38, più 5 accordi di estensione (a fronte di un'Unione Europea che, oggi, si attesta su 28 Stati membri). L'Ufficio Europeo dei Brevetti, a sua volta, ha giocato un ruolo di enorme importanza, consentendo all'Europa di dotarsi di un sistema brevettuale, sia pure embrionale, in quanto dotato di una normativa comune di alcuni (ma assolutamente strategici) punti fondamentali dell'istituto brevettuale (identificazione dell'area di cosa è e cosa non è brevettabile, e regole dei requisiti di brevettabilità), e di proporsi come interlocutore credibile, nel giro di boa del secondo millennio, degli uffici brevetti dei paesi più evoluti (U.S.A. e Giappone).

Per queste ragioni, ampiamente note, la gratitudine dell'Europa verso la Convenzione di Monaco e verso chi più da vicino l'ha gestita, cioè l'Ufficio Europeo dei Brevetti, non può che essere enorme. Og-

---

<sup>25</sup> Nel *Colloque* di Strasburgo si è discusso a lungo anche su questo punto: se si possa o meno parlare del brevetto unitario come di un brevetto che si innesta sul brevetto europeo. Questa immagine di origine botanica è diffusamente illustrata da GALLOUX, *L'effet unitaire: de la greffe à la capture*, in GEIGER (a cura di), *Quel droit des brevets pour l'Union Européenne ?*, cit. nota 3, p. 55 ss., e vivacemente contestata da ULLRICH, *Select from within the system: the European Patent with Unitary Effect*, in GEIGER (a cura di), *Quel droit des brevets pour l'Union Européenne ?*, cit. nota 3, p. 238, testo e nota 149.

gi, però, la presenza della Convenzione di Monaco e dell'Ufficio Europeo dei Brevetti rischia di avere un effetto frenante sullo sviluppo ulteriore del sistema, che tutti (o quasi) ritengono necessario. La loro presenza indirizza l'Europa verso una direzione sbagliata, quella, appunto, di un brevetto verbalmente detto "unitario", ma costruito, invece, per innesti e rattoppi, impedendo di seguire la via maestra, che, non per caso, è stata già in Europa felicemente coltivata per tutti gli altri titoli di proprietà industriale (marchi, modelli e disegni, novità vegetali).

Non si tratta, ovviamente, di "denunciare" la Convenzione di Monaco, cosa che nessuno oggi in Europa farebbe o proporrebbe, e che del resto non è tecnicamente necessaria. Occorre, come ho detto, trasformare la Convenzione di Monaco in un regolamento comunitario, completare la sua disciplina in modo da coprire l'intera area delle regole del brevetto, e convertire l'Ufficio Europeo dei Brevetti in un Ufficio dei brevetti dell'Unione Europea. Il percorso non può apparire inusuale, bizzarro o tecnicamente impossibile, se si considera che è stato già tentato dalla stessa Commissione CE per la Convenzione di Lussemburgo, trasformata, all'inizio di questo secolo, in un progetto di regolamento comunitario (vero è che questo progetto di regolamento non ha mai superato la fase progettuale, non si è mai tradotto in un regolamento. È però vero che la mancata entrata in vigore del regolamento non è minimamente imputabile al percorso di trasformazione della convenzione in regolamento).

Tutto questo sarebbe non un segno di debolezza o di inadeguatezza della Convenzione di Monaco, ma, al contrario, il riconoscimento della sua vitalità, il riconoscimento del fatto che la Convenzione può andare avanti, ma solo se la si integra con nuove regole, la si riconduce a nuovi compiti, la si fa risorgere dalle proprie ceneri, in una nuova veste, più adatta alle esigenze di un mondo molto mutato dalla data della sua entrata in vigore.

Tutto questo merita uno studio attento, sotto il profilo politico e sotto il profilo tecnico. Ma non credo possano opporsi, a questo progetto, ostacoli davvero insormontabili. Certamente non avrebbero interesse ad opporsi gli Stati membri, neppure lo Stato che oggi ospita l'Ufficio Europeo dei Brevetti, perché l'Ufficio resterebbe dov'è, anche se con un nome ed uno statuto diverso. Non avrebbe interesse ad opporsi il personale dell'Ufficio, che rimarrebbe al proprio posto, conservando mansioni, stipendi e quant'altro, e passando da uno stato giuridico assolutamente privilegiato ad un altro (che potrebbe essere) altrettanto privilegiato. Non avrebbero interesse ad opporsi gli Stati oggi partecipanti alla Convenzione di Monaco, ma estranei all'Unione Europea: per essi potrebbe senza difficoltà predisporre un accordo speciale di collaborazione che potrebbe garantire loro la conservazione dell'assetto esistente ovvero proporre un assetto più soddisfacente.

12. Opinioni contrarie o mancato confronto ? Questa ipotesi progettuale sembra avere contro di sé alcune opinioni, che vengono valutate come decisamente contrarie. Ad esempio, i giudici (degli Stati

membri) sembrano preferire l'Accordo EPLA<sup>26</sup>; alcuni (o molti ? e questa è la posizione assunta dal Regno Unito) ritengono che un meccanismo analogo a quello dei marchi comunitari (Giudice nazionale e interpretazione pregiudiziale della Corte di Giustizia) non funzionerebbe bene per le invenzioni, ma darebbe vita a complicazioni tecniche ed a tempi lunghi di giudizio<sup>27</sup>.

Certamente, queste prese di posizione non possono essere ignorate o sottovalutate. Tuttavia, sarebbe bene che le valutazioni vengano fatte in termini comparativi, e che si possano analizzare le varie opzioni contemporaneamente, dando a ciascuna di esse un sufficiente grado di elaborazione. Questo non è accaduto per l'opzione che ho proposto sopra: la si è scartata quasi a priori, senza mai illustrarla nei dettagli, e, soprattutto, non la si è seriamente comparata, in una analisi attenta dei costi e dei benefici, con le ipotesi alternative.

In altri termini: i giudici che dicono di preferire l'Accordo EPLA, a cosa lo preferiscono ? Al brevetto europeo con effetto unitario ? a qualcos'altro ? Li si è mai posti a confronto con l'ipotesi di un regolamento UE autosufficiente ? E per quale ragione qualcuno pensa che il sistema adottato per gli altri titoli di proprietà industriale (giudice nazionale ed interpretazione pregiudiziale della Corte di Giustizia) sia poco adatto alle invenzioni ? Perché questo sistema darebbe vita, per le invenzioni, a tempi intollerabili di giudizio ed a abusi del processo, e non lo fa, invece, per i marchi e gli altri titoli ?

Ancora, si può comprendere molto facilmente che il Tribunale unificato disegnato dallo *UPCt Agreement* (e dotato di giudici scelti tra persone già esperte in materia brevettuale) possa oggi sembrare preferibile ad una Corte di Giustizia priva di competenze tecniche in materia (decisioni come quella resa nel caso *Brüstle*<sup>28</sup>, sul piano puramente tecnico, non sembrano francamente entusiasmanti). Ma non si comprende perché non si possa prevedere l'ingresso, all'interno della Corte di Giustizia, di giudici esperti in materia brevettuale, ovvero la formazione in essa, cioè nei suoi giudici, con il tempo, di specifiche competenze. Il nuovo sistema imperniato sul Tribunale unificato creato dallo *UPCt Agreement* dovrebbe essere confrontato (se si vuol fare una scelta seria) non con la Corte di Giustizia quale è oggi, ma con una Corte di Giustizia al cui interno vengano inseriti giudici versati in materia brevettuale.

In definitiva, oggi, la soluzione del brevetto europeo ad effetto unitario è sotto gli occhi di tutti, ed è possibile valutarla adeguatamente. Difficile non vederne i grandi difetti, che, del resto, sono stati

---

<sup>26</sup> Lo riferisce PAGENBERG, *Another Year of Debates on Patent Jurisdiction in Europe*, cit. nota 10, p. 817.

<sup>27</sup> Il *Non-Paper* della Commissione afferma, piuttosto sbrigativamente, che "*the users of the patent system are opposed*" sia ad una giurisdizione unificata in materia di brevetti affidata direttamente alla Corte di Giustizia, sia ad un decentramento della giurisdizione ai giudici nazionali. Ovviamente, ciascuna di queste soluzioni ha i suoi punti deboli. Ma sarebbe opportuno comparare i punti di debolezza di queste soluzioni con i punti di debolezza della soluzione del brevetto europeo con effetto unitario.

<sup>28</sup> Corte Giustizia UE, 18 ottobre 2011, in causa C-34/2010, pubblicata su varie riviste, tra cui *Riv. dir. ind.*, 2012, II, p. 245 ss. con nota di CAPASSO, e *Giur. ann. dir. ind.*, 2011, n. 5779, p. 1663.

ampiamente illustrati in letteratura. È con riguardo a questi motivi di insoddisfazione che occorre esaminare le ipotesi alternative, e, perché il confronto sia corretto e proficuo, occorre dare loro una elaborazione sufficientemente evoluta, che consenta, appunto, di valutarne con qualche attendibilità costi e benefici.

Sarebbe bene, in definitiva, che questa progettazione venga effettuata sotto la regia della Commissione. Ma mi sembra importante che questa strada venga esplorata, Altrimenti, rischiamo di restare per sempre, o almeno a lungo, in una sorta di limbo - o di pantano, quale è quello del brevetto europeo con effetto unitario.