Istituzione e funzionamento del Tribunale unificato dei brevetti

Cristina Renghini
Università di Macerata

17 aprile 2018

Introduzione

Il nuovo sistema di tutela brevettuale nell'UE: il "pacchetto brevetti"

Brevetto europeo con effetto unitario

Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria.

Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile.

Tribunale unificato dei brevetti (TUB)

Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti firmato a Bruxelles il 19 febbraio 2013 da 25 Stati membri e ad oggi ratificato da:

Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo, Svezia.

I Parte

Le fonti normative del nuovo sistema di tutela brevettuale

- ➔ **Il panorama brevettuale attuale**
- ➔ **Integrazione differenziata nell'UE**
- ➔ **La cooperazione rafforzata e i regolamenti di attuazione**
- ➔ **L'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti**

Il sistema brevettuale attuale

Livello sostanziale

- **Brevetto nazionale**: in forza del **principio di territorialità** è valido solo nel territorio dello Stato in cui è stato rilasciato.

- **Brevetto europeo:** Convenzione sul brevetto europeo (CBE) del 1973

  Procedura di rilascio unificata per 38 Stati europei:

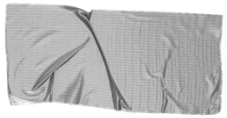
  - una sola domanda di brevetto redatta in inglese, francese o tedesco;
  - Ufficio europeo dei brevetti (UEB), dopo l'esame, rilascia/rigetta brevetto;
  - A seguito del rilascio, convalida negli Stati europei.

Brevetto europeo

Il brevetto europeo non è un titolo unitario,

ma si articola in un "fascio di brevetti nazionali"

Art. 64, par. 1, CBE: "*[…] il brevetto europeo conferisce al suo titolare [….] i medesimi diritti che gli conferirebbe un brevetto nazionale"*



LIMITI BREVETTO EUROPEO

Diritti che il brevetto conferisce soggetti alla disciplina nazionale,

Efficacia e protezione limitate al territorio nazionale

Brevetto europeo

Esempio: PORTATA DELLA PROTEZIONE

Art. 69 CBE: "*I limiti della protezione conferita dal brevetto europeo o dalla domanda di brevetto europeo sono determinati dalle rivendicazioni. La descrizione e i disegni vanno tuttavia utilizzati per interpretare le rivendicazioni.* [...]".

Protocollo interpretativo: "l*'articolo 69 non va inteso nel senso che la portata della protezione conferita dal brevetto europeo è determinata dal* ***senso stretto e letterale del testo*** *delle rivendicazioni […]. Non va neppure interpretato nel senso che le rivendicazioni fungono* ***esclusivamente da linea direttiva*** *e che la protezione si estende anche a ciò che, […], il titolare del brevetto ha inteso proteggere. L'articolo 69 deve invece essere inteso nel senso che definisce, tra questi estremi, una posizione che offre nel contempo un'equa protezione al titolare del brevetto e una ragionevole certezza del diritto ai terzi».*
Inoltre, *«per determinare l'estensione della protezione conferita dal brevetto europeo, si tiene debito conto di ogni* **elemento equivalente** *indicato nelle rivendicazioni*".

Contraffazione letterale e contraffazione per equivalenti (elemento equivalente?)

Il sistema brevettuale attuale

Livello giurisdizionale

Sono competenti i giudici nazionali

i quali:

- Interpretano le norme della CBE in conformità con il proprio diritto nazionale

- Possono decidere differentemente in relazione ad uno stesso "fascio di brevetti nazionali"

> *Es.* **Caso Epilady***:* Sulla base delle diverse interpretazioni delle rivendicazioni, i giudici tedeschi, olandesi e italiani hanno ritenuto che vi fosse violazione del brevetto, mentre i giudici britannici e austriaci hanno deciso in senso contrario

Azioni transfrontaliere Stati membri UE: si applica il regolamento (UE) n. 1215/2012

(**Regolamento Bruxelles I *bis***)

➔ Azioni di **INVALIDITA'** del brevetto

Art. 24, par. 1, "*Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro*":
n. 4: "*in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata* ***mediante azione o eccezione*** ***le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti****, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo dell'Unione o di una convenzione internazionale. […]".*

Regolamento Bruxelles I *bis*

➔ Azioni di **CONTRAFFAZIONE** del brevetto

Si applicano le regole generali, l'attore può scegliere tra:

- foro generale del **domicilio del convenuto** (art. 4 regolamento Bruxelles I *bis*);
- foro speciale del luogo in cui l'**evento dannoso è avvenuto o può avvenire** (art. 7, n. 2, regolamento Bruxelles I *bis*);
- in caso di pluralità di convenuti, il giudice del luogo in cui uno di essi è domiciliato, se tra le domande esiste un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione e una decisione unica (art. 8, n. 1, regolamento Bruxelles I *bis*).

Corte di giustizia UE:

GAT c. Luk: incompetenza giudice adito per la violazione di un brevetto a decidere in via riconvenzionale anche sull'invalidità del brevetto con efficacia in un altro Stato.

Roche Nederland BV e a. c. Frederick Primus e Milton Goldenberg il giudice nazionale di uno Stato è l'unico competente a conoscere le controversie relative alla contraffazione del brevetto con effetto nel territorio dello Stato.

Perché una riforma del sistema brevettuale europeo?

Frammentazione normativa e giurisdizionale

Art. 3, par. 3, TUE:

"L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una **crescita economica equilibrata** e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato **fortemente competitiva**, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. **Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico**".

Scopo “Pacchetto brevetti”:

favorire il mercato unico europeo superando la frammentazione del panorama attuale attraverso:

Brevetto “unitario”

con protezione e efficacia unitaria per gli Stati membri dell’Unione europea

Tribunale unificato dei brevetti

che garantisca “*decisioni rapide e di elevata qualità, preservando un giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti e di altre parti*”

Integrazione differenziata nell'UE

- Casi di **dissociazione:** libertà per gli Stati di optare per una limitazione di norme di portata generale
  - es. deroghe temporanee per nuovi Stati membri UE,
  - es. protocollo 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda in relazione allo spazio libertà, sicurezza e giustizia
  - Es. protocollo 22 sulla posizione della Danimarca;

- Casi di **integrazione avanzata:** esigenza di alcuni Stati membri di procedere verso forme di integrazione più avanzate.
  - es. Trattato di Prüm,
  - es. Trattato sulla stabilità, la cooperazione e la governance dell'UEM,
  - es. Trattato sul Meccanismo europeo di stabilità (MES),

Integrazione differenziata attraverso:

ACCORDI INTERNAZIONALI

COOPERAZIONI RAFFORZATE

La cooperazione rafforzata

Art. 20 TUE e artt. 326 ss. TFUE

Obiettivo: promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, proteggere i suoi interessi e rafforzare il processo di integrazione.

- **Limiti *ex ante*:**
  - competenze non esclusive dell'UE;
  - strumento di ultima istanza;

- **Limiti *ex post*:**
  - coinvolgimento delle istituzioni UE;
  - rispetto diritto UE;
  - no pregiudizio mercato interno, coesione economica, sociale e territoriale;
  - no ostacolo o discriminazione negli scambi, né distorsione concorrenza;
  - atti adottati vincolano **solo** gli Stati partecipanti,
  - tutela Stati non partecipanti (partecipazione a deliberazioni) e principio di "apertura".

La cooperazione rafforzata in materia di tutela brevettuale unitaria

2011/167/UE, Decisione del Consiglio, del 10 marzo 2011.

"La cooperazione rafforzata dovrebbe fornire il necessario quadro giuridico per l'istituzione della tutela brevettuale unitaria negli Stati membri partecipanti e garantire la possibilità per le imprese in tutta l'Unione di migliorare la propria competitività, potendo scegliere di acquisire una tutela brevettuale unitaria negli Stati membri partecipanti, nonché contribuendo al progresso scientifico e tecnologico."

La cooperazione rafforzata
in tema di tutela brevettuale unitaria

Art. 118 TFUE: "1. Nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione.

2. Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo"

LA BASE GIURIDICA

La cooperazione rafforzata
in tema di tutela brevettuale unitaria

Art. 118, par. 2, TFUE: mancanza di un consenso sul regime linguistico

Istituzioni UE:

Regime trilinguistico del brevetto "unitario"

inglese

francese

tedesco

Lingue ufficiale CBE

Italia e Spagna:

Regime trilinguistico + italiano e spagnolo

oppure, in alternativa,

English only

Ricorso alla Corte di giustizia da parte di Spagna e Italia

Corte di giustizia, sentenza del 16 aprile 2013, cause riunite C-274/11 e C-295/11*, Spagna e Italia c. Consiglio,*
Ricorso rigettato

Nel 2015 Italia entra nella cooperazione rafforzata

IL PROBLEMA LINGUISTICO

La cooperazione rafforzata
in tema di tutela brevettuale unitaria

Art. 118 TFUE: competenza concorrente

No discriminazione linguistica

No pregiudizio mercato interno e no distorsioni concorrenza

Strumento di ultima istanza

COMPATIBILITA’ CON I TRATTATI

La cooperazione rafforzata
in tema di tutela brevettuale unitaria

Art. 118 TFUE: competenza concorrente ✓

Non è competenza esclusiva dell'Unione. Il fatto che l'azione dell'UE sia più adeguata al raggiungimento dell'obiettivo rappresenta l'applicazione del principio di sussidiarietà.

No discriminazione linguistica

No pregiudizio mercato interno e no distorsioni concorrenza

Strumento di ultima istanza

COMPATIBILITA' CON I TRATTATI

La cooperazione rafforzata
in tema di tutela brevettuale unitaria

Art. 118 TFUE: competenza concorrente ✓

No discriminazione linguistica ✓

Giurisprudenza UE: non esiste un principio di uguaglianza linguistica. Caso KIK: *il legislatore UE può imporre il costo di un regime di traduzioni che risulta essere il risultato di un equilibrio tra interessi degli operatori e della collettività.*

No pregiudizio mercato interno e no distorsioni concorrenza

Strumento di ultima istanza

COMPATIBILITA' CON I TRATTATI

La cooperazione rafforzata
in tema di tutela brevettuale unitaria

Art. 118 TFUE: competenza concorrente ✓

No discriminazione linguistica ✓

No pregiudizio mercato interno e no distorsioni concorrenza ✗

Strumento di ultima istanza

Frammentarietà mercato unico:

a) *Stati membri partecipanti e non partecipanti;*
b) *Stati la cui lingua madre è una lingua ufficiale e gli altri.*

COMPATIBILITA' CON I TRATTATI

La cooperazione rafforzata
in tema di tutela brevettuale unitaria

Art. 118 TFUE: competenza concorrente ✓

No discriminazione linguistica ✓

No pregiudizio mercato interno e no distorsioni concorrenza ✗

Strumento di ultima istanza ✗

Scopo: eludere il veto di Italia e Spagna. Non era veramente possibile trovare un compromesso?

COMPATIBILITA' CON I TRATTATI

La cooperazione rafforzata
in tema di tutela brevettuale unitaria

Regolamento n. 1257/2012

Regime giuridico

Regolamento n. 1260/2012

Regime traduzioni

Del nuovo brevetto europeo con effetto unitario

I REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE

Regolamento n. 1257/2012

Regime giuridico

Art. 3: caratterische dell'effetto unitario,

Art. 4: condizioni procedurali per ottenere l'effetto,

Art. 5: diritto conferito dal brevetto,

Art. 7: brevetto come oggetto di proprietà,

Art. 9: competenze UEB

Artt. 10, 11, 13: principi finanziari circa le modalità di imposizione delle tasse annuali

Regolamento n. 1260/2012

Regime di traduzione

Art. 3: regime linguistico = quello della CBE,

Art. 4: sistema delle traduzioni in caso di controversia

Art. 5: compensazione per PMI, università, organizzazione senza fini di lucro, persona fisica

Art. 6: periodo transitorio

Il brevetto europeo

con effetto unitario:

Il brevetto europeo con effetto unitario non è un nuovo titolo di proprietà industriale; si basa su **brevetto europeo,** rilasciato dall'UEB a norma della CBE,

(art. 2, lett. f, Accordo TUB: "brevetto europeo con effetto unitario», un brevetto concesso a norma delle disposizioni della CBE, che beneficia dell'effetto unitario in virtù del regolamento (UE) n. 1257/2012)".

CBE: requisiti di brevettabilità, annullamento o revoca brevetto.

Art. 3, par. 2, regolamento n. 1257/2012:

*"Un brevetto europeo con effetto unitario possiede un **carattere unitario**. Esso fornisce una **protezione uniforme** e ha **pari efficacia** in tutti gli Stati membri partecipanti.*

Esso può essere limitato, trasferito o revocato, o estinguersi unicamente in relazione a tutti gli Stati membri partecipanti".

Art. 5, par. 1: "*Un brevetto europeo con effetto unitario conferisce a titolare **il diritto di impedire a qualsiasi terzo di commettere atti avverso i quali tale brevetto fornisce tutela** in tutti i territori degli Stati membri partecipanti in cui ha effetto unitario, fatte salve le limitazioni applicabili.*"

Art. 5, par. 2: "***Gli atti avverso cui il brevetto fornisce la tutela** di cui al paragrafo 1 e **le limitazioni** applicabili **sono definiti** dalla normativa applicata ai brevetti europei 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.*"

Art. 7, par. 1: "*Un brevetto europeo con effetto unitario, **in quanto oggetto di proprietà**, è considerato nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti **come un brevetto nazionale** dello Stato membro partecipante in cui tale brevetto abbia effetto unitario e nel quale, in base al registro europeo dei brevetti:*

*a) **il richiedente aveva la residenza o la sede principale di attività** alla data di deposito della domanda di brevetto europeo; o*

b) se la lettera a) non si applica, il richiedente aveva una sede di attività alla data del deposito della domanda di brevetto europeo."

UNITARIETA’

Procedura (procedura di rilascio, registrazione tutela unitaria e pagamento tasse annuali presso l’UEB),

Effetti (estensione geografica della protezione brevettuale),

Giurisdizione (competente il Tribunale unificato dei brevetti).

NON UNITARIETA’

Protezione (contenuto del diritto all’interno delle varie normative nazionali)

Normativa (no armonizzazione degli aspetti del brevetto la cui regolamentazione differisce di Stato in Stato, es. *portata della protezione, diritto di preuso, invenzione lavoratore dipendente, circolazione del brevetto*).

QUANTO E’ UNITARIO
IL BREVETTO EUROPEO CON EFFETTO UNITARIO?

L’Accordo sul Tribunale Unificato dei brevetti

- Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti (TUB)
- Statuto sul TUB
- Protocollo relativo all’applicazione provvisoria
- Protocollo relativo ai privilegi e immunità dei giudici
- Regolamento di procedura

Austria
Belgium
Bulgaria
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
Portugal
Romania
Slovakia
Slovenia
Sweden
United Kingdom

Il progetto di accordo sul Tribunale dei brevetti europeo e comunitario

Accordo misto tra:
Unione europea
Stati membri UE
Stati terzi aderenti alla CBE

Ai senti dell'art. 14 bis del progetto di accordo il Tribunale dei brevetti europeo e comunitario (TB) avrebbe applicato e interpretato, in sede di giudizio, non solo le disposizioni dell'Accordo, ma anche il diritto dell'Unione europea direttamente applicabile e il futuro regolamento relativo al brevetto comunitario (oltre alle disposizioni contenute nella CBE, alla legislazione nazionale adottata dagli Stati contraenti e alle disposizioni degli accordi internazionali applicabili ai brevetti e vincolanti per gli Stati contraenti).

Il parere 1/09 della Corte di giustizia

Parere sulla compatibilità del progetto di accordo sul TB con i Trattati.

NON COMPATIBILITA'

- Rilettura art. 19 TUE: anche i giudici nazionali sono guardiani, insieme alla Corte di giustizia, dell'ordinamento UE;
- Sistema completo di rimedi giurisdizionali;
- Cooperazione tra giudici nazionali e CGUE per la piena applicazione del diritto dell'Unione sia un'effettiva tutela giurisdizionale attraverso il rinvio pregiudiziale (art. 267 TFUE);
- Responsabilità degli Stati: qualora un qualsiasi organo di uno Stato membro violi il diritto dell'Unione, lo Stato interessato è obbligato a risarcire i danni ai soggetti dell'ordinamento per tali violazioni.

(segue)

- Il TB è un TRIBUNALE INTERNAZIONALE, fuori dalla cornice UE poiché dotato di personalità giuridica in virtù del diritto internazionale (progetto di accordo);
- Il TB avrebbe applicato e interpretato il diritto UE nelle materie di competenza esclusiva dei giudici nazionali;
- *Gli Stati membri non avrebbero potuto privare le loro Corti delle competenze attribuite loro in qualità di giudici di "diritto ordinario" dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea";*
- Il TB avrebbe privato i giudici nazionali della collaborazione diretta con la CGUE;
- No previsione responsabilità in capo agli Stati in caso di violazione del diritto UE.

- NON è una giurisdizione comune come la Corte del Benelux.

Parere negativo della CGUE sul TB, che strada intraprendere?

Art. 218, par. 11, TFUE: "*Uno Stato membro, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con i trattati.*
***In caso di parere negativo della Corte, l'accordo previsto non può entrare in vigore, salvo modifiche dello stesso o revisione dei trattati*".**

1. Competenza in materia dei brevetti alla Corte di giustizia, *ex* art. 262 TFUE;
2. Competenza ai giudici nazionali con efficacia dei giudicati in tutto il territorio degli Stati membri (marchio dell'Unione europea),
3. Competenza tribunale indipendente istituito dai soli Stati membri, alla stregua della Corte del Benelux.

Art. 262 TFUE: “Fatte salve le altre disposizioni dei il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese ad attribuire alla Corte di giustizia dell’Unione europea, nella misura da esso stabilita, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l’applicazione degli atti adottati in base ai trattati che creano titoli europei di proprietà intellettuale. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali”.

La natura del TUB

Tribunale comune agli Stati membri

Definizione di Corte comune della CGUE.

(sentenza ***Dior**, del 4 novembre 1997; sentenza **Paul Miles c. Scuole europee** del 14 giugno 2011; parere 1/09*).

- Collegamento sostanziale (es. interpretazione uniforme di regole comuni) o procedurale (es. opera in via incidentale) con i giudici degli Stati membri,
- No personalità internazionale,

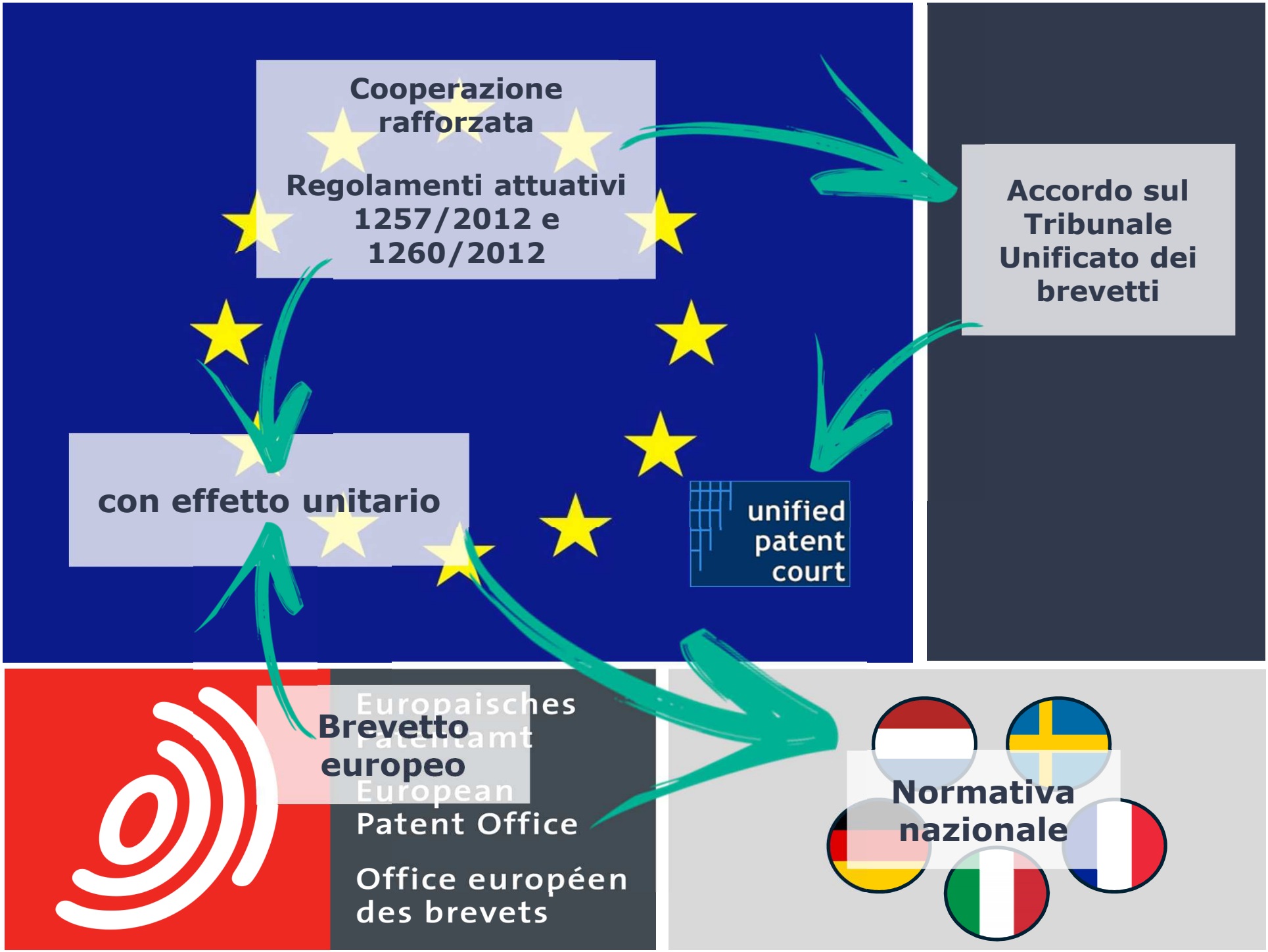
È considerato un organo giurisdizionale alla stregua dei giudici nazionali (art. 19 TUE), quindi può effettuare un rinvio pregiudiziale.

Il TUB:

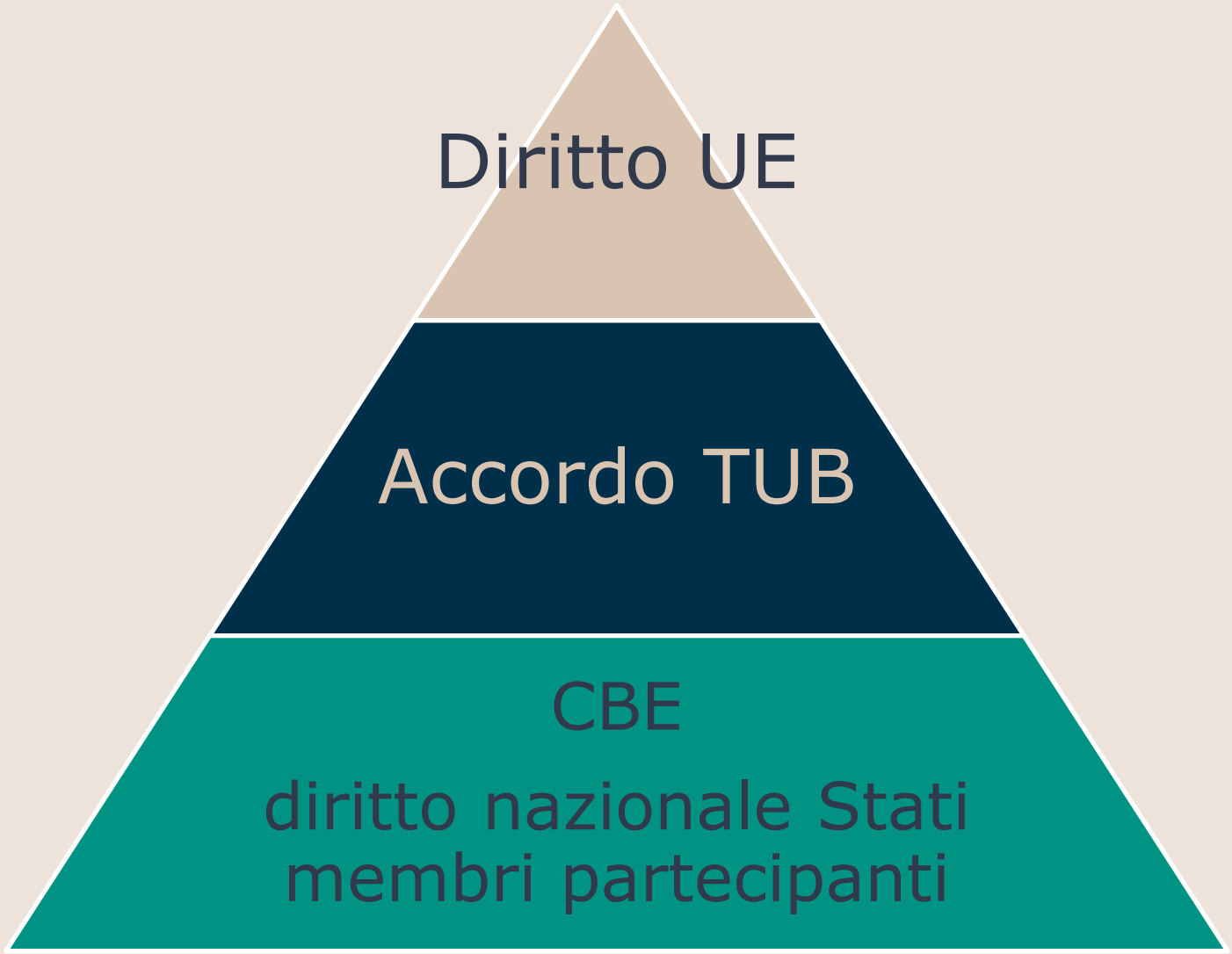
- **Collegamento sostanziale:** applica e interpreta Accordo e diritto UE
- **Collegamento procedurale:** si sostituisce ai giudici nazionali,
- **Personalità giuridica:** gode della capacità giuridica più estesa accordata alle persone giuridiche in virtù del diritto nazionale dello Stato in questione.

Compatibilità dell'Accordo TUB con i Trattati istitutivi:

- Aperto alla partecipazione dei soli Stati membri (art. 84 dell'Accordo),
- Primato del diritto dell'Unione (art. 20 dell'Accordo),
- Collaborazione alla Corte di giustizia attraverso il rinvio pregiudiziale di cui all'art. 267 TFUE (art. 21 dell'Accordo),
- Responsabilità solidale degli Stati membri contraenti per le violazioni del diritto dell'Unione europea e per le violazioni derivanti da un'omessa domanda pregiudiziale da parte del Tribunale unificato dei brevetti, con possibilità di attivazione della procedura di infrazione ai sensi degli artt. 258, 259 e 260 TFUE (artt. 22 e 23 dell'Accordo).


Cooperazione rafforzata
Regolamenti attuativi 1257/2012 e 1260/2012
Accordo sul Tribunale Unificato dei brevetti
con effetto unitario
unified patent court
Europaisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets
Brevetto europeo
Normativa nazionale

Le fonti normative



Brexit e “Pacchetto brevetti”

Può il Regno Unito rimanere nel nuovo sistema di tutela brevettuale?

Immagine da Corriere.it

Brexit e brevetto europeo con effetto unitario:

Art. 50 TUE → i regolamenti non si applicano al Regno Unito
il brevetto non ha effetto nel territorio britannico.

Brexit e Accordo TUB:

Accordo TUB è un accordo internazionale MA:

- Aperto ai soli Stati membri
- TUB è un tribunale comune agli Stati membri
- Parere 1/09 !!

Il Regno Unito **non** può partecipare all'Accordo

- *Entrata in vigore dell'Accordo, POI Brexit*: estinzione dell'Accordo nei confronti del Regno Unito (?) altrimenti non conformità dell'Accordo con i Trattati UE,
- *Brexit PRIMA dell'entrata in vigore*: il Regno Unito non è più Stato membro, l'Italia potrebbe sostituire lo Stato uscente come terzo Stato la cui ratifica è obbligatoria.

II Parte

Il Tribunale unificato dei brevetti

- ➔ **Struttura**
- ➔ **Composizione**
- ➔ **Lingua processuale**
- ➔ **Rappresentanza**
- ➔ **Giurisdizione**
- ➔ **Competenza**
- ➔ **Cenni sui procedimenti**
- ➔ **Regime transitorio: Opt-Out**
- ➔ **Effetti delle sentenze**

Il Tribunale unificato dei brevetti

Struttura e composizione

Tribunale comune a 25 Stati membri,

Competente per il brevetto europeo con effetto unitario e il brevetto europeo “tradizionale”,

Competente per una vasta serie di azioni,

Formato da giudici altamente specializzati,

Dovrebbe garantire decisioni rapide e di elevata qualità, preservando un giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti e di altre parti.

La struttura

Tribunale di primo grado

Divisione centrale

Parigi, Monaco, *Londra* (in base al settore tecnico del brevetto).

Divisioni locali o regionali

Fino a 4 divisioni locali nei territori degli Stati membri che ne facciano richiesta.

Corte d'appello

Centralizzata con sede a Lussemburgo.

La composizione

Collaborazione tra giudici

- **con diverse competenze** (qualificati sotto il profilo giuridico e tecnico)
- **di diverse nazionalità**

- Massimi livelli di competenza,
- Comprovata esperienza nel settore delle controversie brevettuali,
- Conoscenza di almeno una delle lingue ufficiali dell'UEB,
- Cittadinanza Stato membro contraente.

Giudici qualificati sotto il profilo giuridico:
in possesso delle qualifiche richieste per la nomina alle funzioni giurisdizionali in uno Stato Membro contraente.

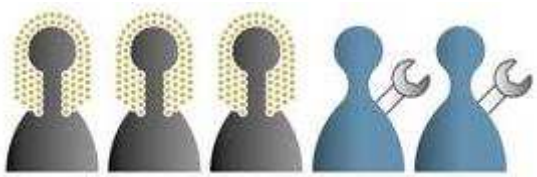
Giudici qualificati sotto il profilo tecnico:
in possesso di un titolo universitario e di comprovata esperienza in un settore tecnologico + comprovata conoscenza del diritto e delle procedure civili in materia di controversie brevettuali.

Struttura e composizione

Corte di giustizia
dell'Unione europea

Tribunale Unificato dei brevetti

Corte d'appello
Lussemburgo



Divisione centrale

Divisione locale o regionale

opzionale

La lingua processuale

Tribunale di primo grado:

Divisione centrale: lingua del rilascio del brevetto.

Divisioni locali o regionali:

- La lingua ufficiale dello Stato membro che ospita la divisione locale;
- Una tra le lingue ufficiali designata dalla divisione regionale;
- Una tra le lingua designate dalle divisioni locali e regionali;
- In alternativa, su autorizzazione della divisione e consenso parti, lingua del rilascio del brevetto.

Scelta in capo al **titolare del brevetto**!

Corte d'appello:

- lingua procedimento primo grado,
- In alternativa, su autorizzazione della divisione e consenso parti, lingua del rilascio del brevetto.

La rappresentanza

Le parti devono avere una rappresentanza per tutti i procedimenti dinanzi al TUB.

Possono essere rappresentate:

- da **avvocati** abilitati al patrocinio dinanzi a un tribunale di uno Stato Membro contraente, o
- da **mandatari per brevetti europei abilitati** ad agire in qualità di rappresentanti professionali dinnanzi all'UEB (art. 134 CBE) (*European Patent Attorney)* e *che sono in possesso di adeguate qualifiche*, come un Certificato Europeo per le Controversie Brevettuali.

(segue)

I rappresentati possono essere assistiti da **mandatari per brevetti**, che sono autorizzati a prendere la parola nelle udienze nel Tribunale.

Prendere parola:

- A discrezione del Tribunale
- Sotto la responsabilità dei rappresentanti.
- Non si fa riferimento alla presenza dell'avvocato o del consulente d'ufficio.

Chi sono i mandatari per brevetti?

- Tutti coloro che sono autorizzati a prestare assistenza riguardo all'ottenimento della protezione brevettuale e alle controversie in materia.
- Può essere cittadino / residente anche in altri Stati oltre quelli firmatari l'Accordo.
- Sono inclusi *European Patent Attorney.*

La “competenza internazionale” del Tribunale unificato dei brevetti

Il coordinamento con il regolamento Bruxelles I *bis*

concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Art. 31 dell’Accordo TUB: Applicabilità del regolamento Bruxelles I *bis* e della Convenzione di Lugano.

Regolamento (UE) n. 542/2014 recante modifica del regolamento Bruxelles I *bis* per quanto riguarda le norme da applicare con riferimento al TUB e alla Corte di giustizia del Benelux

La giurisdizione

Art. 71 *bis*: "Ai fini del presente regolamento, un'autorità giurisdizionale comune a più Stati membri […] è un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro laddove, in virtù dello strumento che la istituisce, detta autorità giurisdizionale comune eserciti la competenza in materie che rientrano nell'ambito del presente regolamento".

Le autorità giurisdizionali comuni sono:

- Tribunale unificato dei brevetti
- Corte del Benelux

Art. 71 *ter*, n. 1,: " […] l'autorità giurisdizionale comune è competente laddove, in virtù del presente regolamento, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro che sia parte dello strumento che istituisce l'autorità giurisdizionale comune siano competenti relativamente a una materia disciplinata da tale strumento;"

Il carattere universale della giurisdizione

Art. 71 *ter*, n. 2: "se il convenuto non ha il proprio domicilio in uno Stato membro, e il presente regolamento non conferisce altrimenti una competenza su di lui, le disposizioni del capo II si applicano, se del caso, **indipendentemente dal domicilio del convenuto**.

Provvedimenti provvisori o cautelari possono essere richiesti a un'autorità giurisdizionale comune anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di uno Stato terzo";

Il carattere universale della giurisdizione II

Art. 71 *ter*, n. 3: ”se un’ autorità giurisdizionale comune è competente nei confronti di un convenuto a norma del punto 2 in una controversia riguardante la violazione di un brevetto europeo che provoca danni all’interno dell’Unione, detta autorità giurisdizionale può essere altresì competente in relazione ai danni derivanti da tale violazione **che si verificano all’esterno dell’Unione”**.

(…)

(segue)

"Questa competenza può sussistere unicamente se, all'interno di uno degli Stati membri parte dello strumento che istituisce l'autorità giurisdizionale, si trovano **beni appartenenti al convenuto** e se la controversia ha un **collegamento sufficiente** con tale Stato membro".

Considerando 7:

- **Beni appartenenti al convenuto**: valore dei beni + esecuzione sentenza;
- **Collegamento sufficiente**: ricorrente ivi domiciliato o le prove relative alla controversia sono ivi disponibili.

Rapporto tra TUB e giudici Stati membri non partecipanti

Art. 71 *quater*: Si applicano gli artt. 29-32 regolamento Bruxelles I *bis*

Si applicano le regole ordinarie di litispendenza e connessione

Conflitto di giurisdizione: controversia tra le medesime parti e riguardanti domande con lo stesso oggetto e ***stesso titolo***, l'autorità successivamente adita deve sospendere il procedimento, affinché la prima autorità adita decida sulla sua giurisdizione.

Connessione: collegamento così stretto da rendere opportuna un'unica trattazione e decisione.

La competenza *ratione materiae* del Tribunale unificato dei brevetti

- Brevetto europeo con effetto unitario;
- Certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto,
- Brevetto europeo che non è ancora estinto alla data di entrata in vigore dell'Accordo o che è stato concesso dopo tale data,
- Richiesta di brevetto europeo pendente alla data di entrata in vigore dell'Accordo o inoltrata dopo tale data.

Il Tribunale ha competenza esclusiva in relazione a:

a) azioni per **violazione o minaccia di violazione** di brevetti e certificati protettivi complementari e **relativi controricorsi**, comprese le domande riconvenzionali relative a licenze;

b) azioni di accertamento **di non violazione** di brevetti e certificati protettivi complementari*;

c) azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni;

d) azioni **di revoca di brevetti** e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari;

e) domande riconvenzionali di revoca di brevetti e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari;

Accertamento "positivo" della contraffazione

di competenza della divisione locale o regionale

Accertamento "negativo" della contraffazione

di competenza della divisione centrale

però:

a) se è già stata proposta un'azione di accertamento positivo: stessa divisione locale o regionale,

b) Entro 3 mesi viene proposta un'azione di contraffazione, azione di accertamento negativo è sospesa.

Eliminazione fenomeno *torpedo*

Il Tribunale ha competenza esclusiva in relazione a (segue):

f) azioni per il risarcimento di danni o per indennizzi derivanti dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di brevetto europeo pubblicata;

g) azioni correlate all'utilizzazione dell'invenzione precedente la concessione del brevetto o al diritto basato sull'utilizzazione precedente dell'invenzione;

h) azioni di compensazione per licenze sulla base dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1257/2012; e

i) azioni concernenti decisioni prese dall'Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012.

Il riparto delle competenze

SEPARAZIONE

tra:

Azioni di CONTRAFFAZIONE

↓

di competenza delle **divisioni locali o regionali**

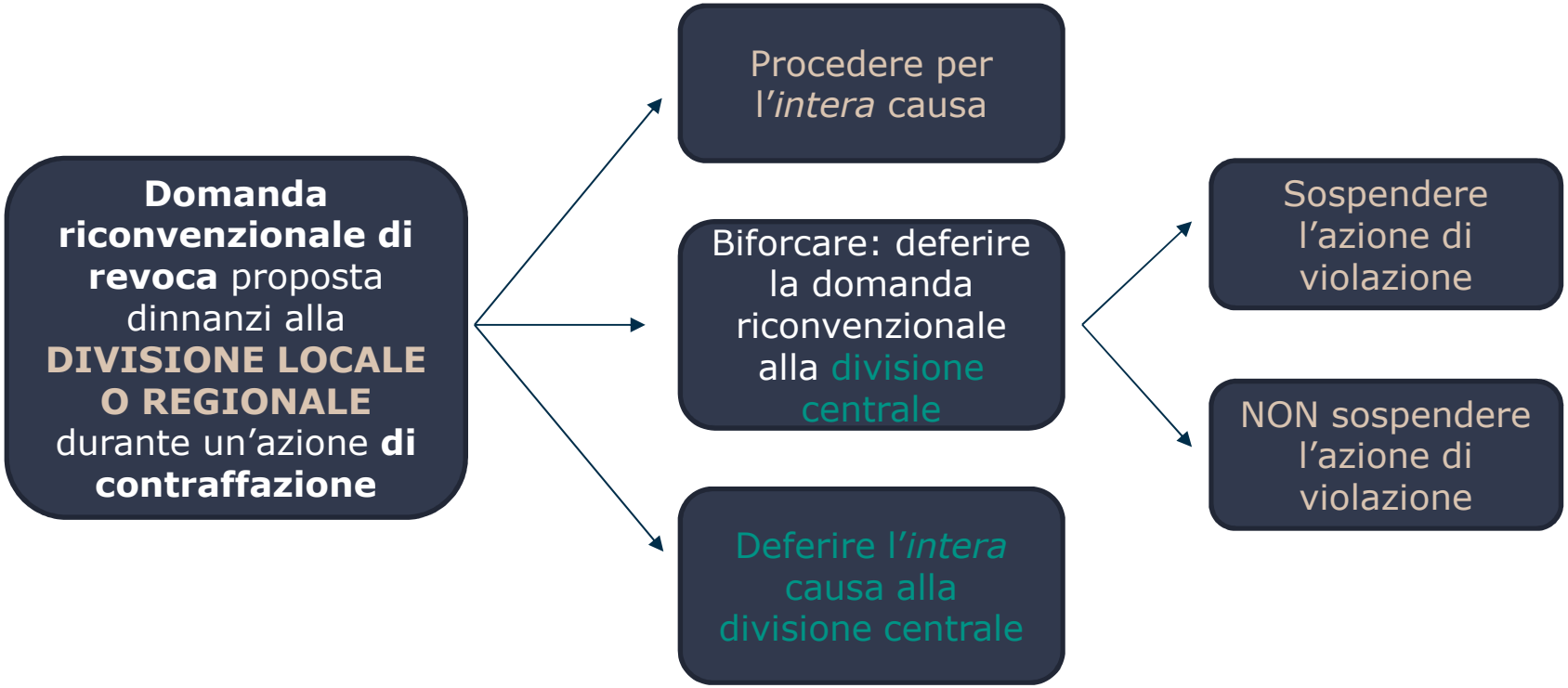
Azioni di REVOCA

↓

di competenza della **divisione centrale**

Riconvenzionale di nullità

"BIFORCAZIONE"



Divisione centrale
Divisione locale / regionale

IL RIPARTO DELLE COMPENTENZE

La divisione centrale, le sezioni di:

PARIGI

- Tecniche industriali e trasporti,
- Tessili e carta,
- Costruzioni fisse,
- Fisica e elettricità.

MONACO

- Meccanica,
- Illuminazione,
- Riscaldamento,
- Armi,
- Esplosivi.

LONDRA?

- Necessità umane,
- Chimica,
- Metallurgia.

Competenza della divisione locale o regionale:

- che ha sede nello Stato membro del *locus commissi delicti,*
- del luogo in cui il convenuto o, in caso di **pluralità di convenuti**, uno di essi ha la residenza o la sede principale della attività, o semplicemente una sede delle attività.

Pluralità di convenuti, cumulo soggettivo quando:

✓ vi sia una relazione commerciale tra di essi,

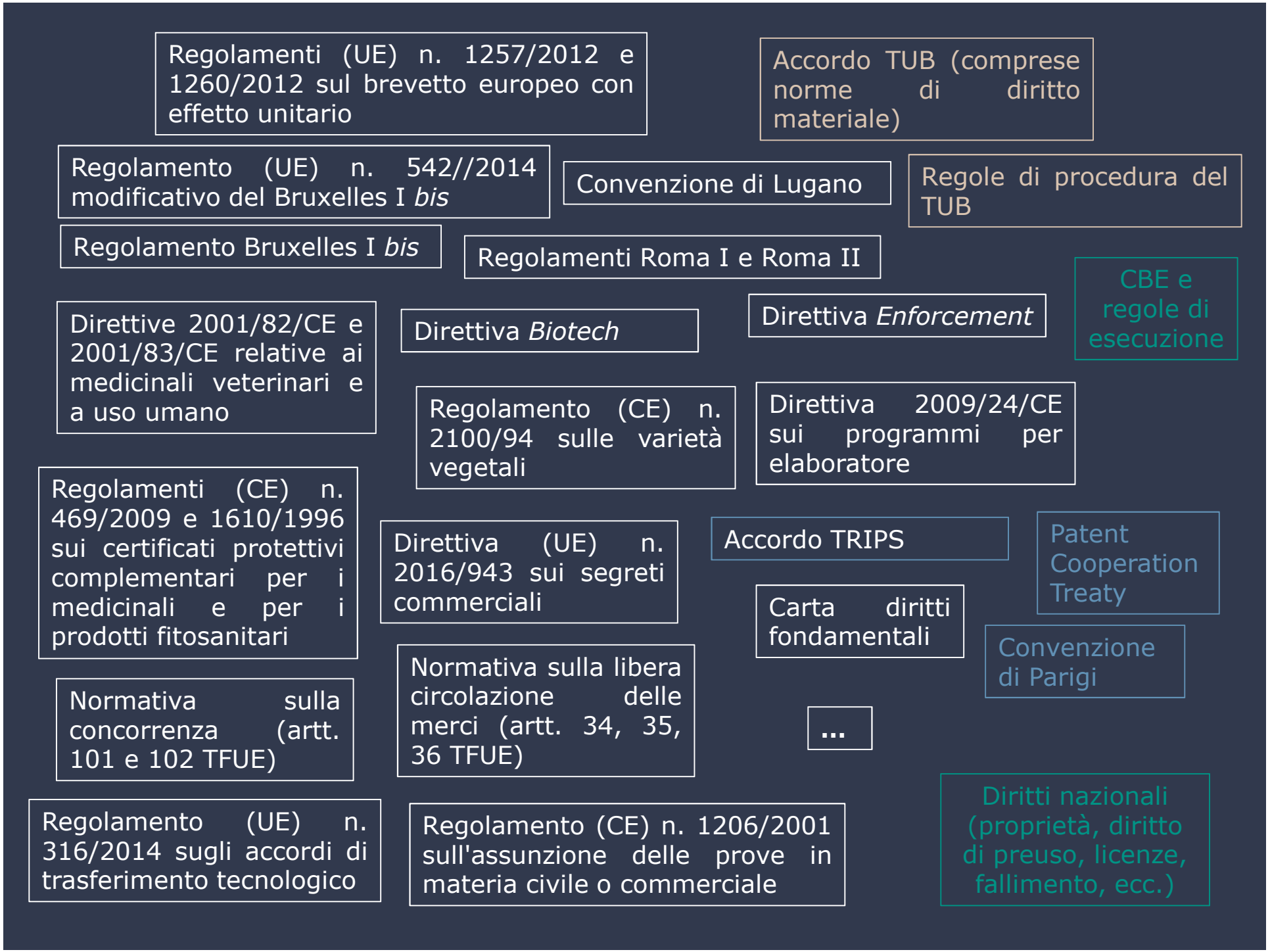
✓ L'azione riguarda la stessa violazione.

Scelta in capo al **titolare del brevetto**!

Aumentate possibilità di *forum shopping* per l'attore

La legge applicabile dal Tribunale

- Diritto dell’Unione europea,
- Accordo TUB,
- CBE,
- Accordi internazionali sui brevetti,
- Diritto nazionale.


Regolamenti (UE) n. 1257/2012 e 1260/2012 sul brevetto europeo con effetto unitario
Accordo TUB (comprese norme di diritto materiale)
Regolamento (UE) n. 542//2014 modificativo del Bruxelles I *bis*
Convenzione di Lugano
Regole di procedura del TUB
Regolamento Bruxelles I *bis*
Regolamenti Roma I e Roma II
CBE e regole di esecuzione
Direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE relative ai medicinali veterinari e a uso umano
Direttiva *Biotech*
Direttiva *Enforcement*
Regolamento (CE) n. 2100/94 sulle varietà vegetali
Direttiva 2009/24/CE sui programmi per elaboratore
Regolamenti (CE) n. 469/2009 e 1610/1996 sui certificati protettivi complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari
Direttiva (UE) n. 2016/943 sui segreti commerciali
Accordo TRIPS
Patent Cooperation Treaty
Carta diritti fondamentali
Convenzione di Parigi
Normativa sulla libera circolazione delle merci (artt. 34, 35, 36 TFUE)
...
Normativa sulla concorrenza (artt. 101 e 102 TFUE)
Regolamento (UE) n. 316/2014 sugli accordi di trasferimento tecnologico
Regolamento (CE) n. 1206/2001 sull'assunzione delle prove in materia civile o commerciale
Diritti nazionali (proprietà, diritto di preuso, licenze, fallimento, ecc.)

Il ruolo della Corte di giustizia

CGUE: Non è un secondo grado di giudizio,

CGUE non può interpretare l'Accordo TUB

MA:

Art. 20 dell'Accordo: rispetto primato del diritto UE;

TUB Tribunale comune agli Stati membri,

TUB applica il diritto UE e l'Accordo TRIPs

Collaborazione attraverso il rinvio pregiudiziali su questioni di diritto UE.

Stesso ruolo che ha nel panorama attuale!

Il regime transitorio: l'*opt-out*

Art. 83, par. 1, Accordo TUB:

"*Durante un periodo transitorio di **sette anni** dalla data di entrata in vigore del presente accordo, può ancora essere proposta dinanzi agli **organi giurisdizionali nazionali** o ad altre autorità nazionali competenti un'azione per violazione o un'azione di revoca di un **brevetto europeo** ovvero un'azione per violazione o un'azione di accertamento di nullità di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo*".

Deroga alla **competenza esclusiva** del Tribunale:
alternatività della giurisdizione tra TUB e giudici nazionali.

Il regime transitorio: l'*opt-out*

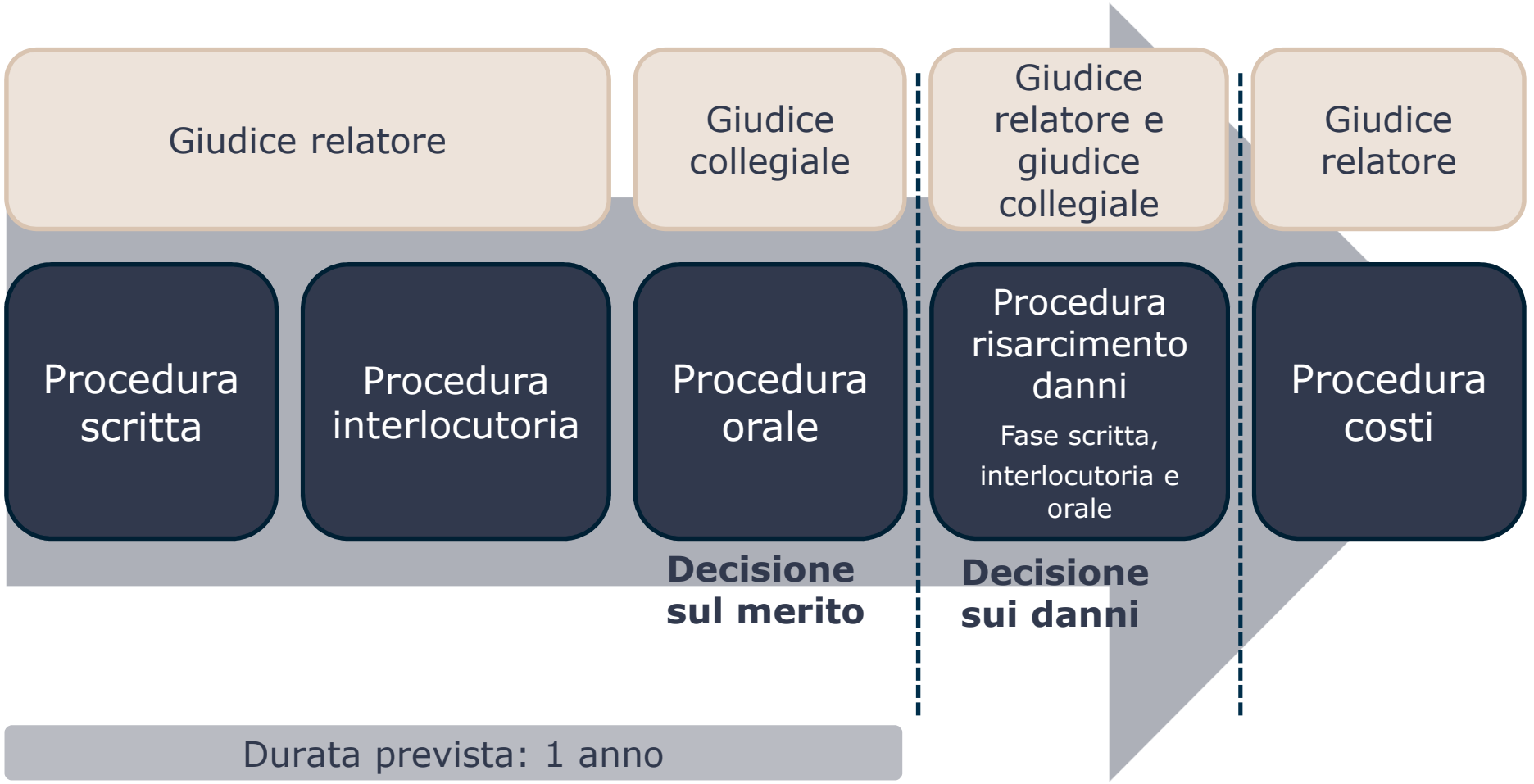
Art. 83, par. 3, Accordo TUB:

"***A meno che un'azione sia già stata proposta dinanzi al tribunale**, il titolare o il richiedente di un brevetto europeo concesso o richiesto anteriormente alla scadenza del periodo transitorio a norma del paragrafo 1 e, ove applicabile, del paragrafo 5, nonché il titolare di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo hanno **la possibilità di rinunciare alla competenza** esclusiva del tribunale. A tal fine, essi notificano tale decisione alla cancelleria al più tardi un mese prima dello scadere del periodo transitorio. La rinuncia prende effetto all'atto dell'iscrizione nel registro*.".

Deroga alla **competenza in toto** del Tribunale:
il richiedente o il titolare del brevetto può rinunciare alla competenza esclusiva del TUB per **tutta la durata di vita del brevetto.**

La dichiarazione può essere ritirata (*opt-in)*

La struttura dei procedimenti



L’effetto delle sentenze

Brevetto europeo con effetto unitario:

Art. 3, par. 2, regolamento n. 1257/2012: il brevetto europeo con effetto unitario può essere limitato, trasferito o revocato, o può estinguersi in tutti gli Stati membri partecipanti.
Applicazione delle sentenze del Tribunale in tutto il territorio degli Stati membri partecipanti.

Brevetto europeo

Art. 34 dell’Accordo: “*Le decisioni del Tribunale si applicano, nel caso di un brevetto europeo, al territorio degli Stati membri contraenti per i quali il brevetto europeo ha effetto”.*

- Giudizio di contraffazione: decisione eseguibile in tutto il territorio degli Stati membri contraenti in cui il brevetto ha effetto.
- Giudizio di revoca di un “segmento” di brevetto europeo? Viene revocato l’intero fascio di brevetti nazionali?

Esecuzione delle sentenze: Art. 82 Accordo: “*le decisioni e le ordinanze emesse dal Tribunale sono esecutive in qualsiasi Stato membro contraente […]”* Esecuzione eseguita alle stesse condizioni di una decisione emessa da un giudice nazionale.

Osservazioni conclusive

- “Caos normativo”
- Regolamenti UE scevri di una disciplina materiale,
- Accordo TUB sbilanciato a favore del titolare del brevetto,
- BREXIT:

Quale futuro per il nuovo sistema di tutela brevettuale?

Grazie per l’attenzione!

E-mail: *c.renghini@unimc.it*