

Corte unificata dei brevetti

Autore: Guarnieri Antonella

In: Diritto civile e commerciale

In data 19 febbraio 2013, ventiquattro Stati membri dell'Ue hanno firmato, a Bruxelles, l'accordo che istituisce una Corte unificata dei brevetti. L'Italia, che solo pochi mesi prima aveva deciso di non partecipare alla cooperazione rafforzata per l'istituzione di un brevetto europeo unitario, ha siglato l'accordo.

L'accordo entrerà in vigore non appena sarà ratificato da almeno tredici Stati membri (tra cui Gran Bretagna, Francia e Germania, quali stati ospitanti le divisioni centrali della Corte).

Scopo dell'accordo è istituire un Tribunale comune a tutti gli stati membri dell'Unione Europea e, per questo, parte del loro ordinamento giudiziario, con competenza esclusiva, non solo rispetto ai brevetti europei con effetto unitario, ma anche ai brevetti europei concessi secondo le disposizioni della Convenzione sul brevetto europeo. In particolare, l'ambito di applicazione dell'accordo riguarda i brevetti europei con effetto unitario, i brevetti europei non ancora estinti alla data di entrata in vigore dell'accordo, i certificati di protezione complementare concessi per un prodotto coperto da brevetto e le domande di brevetto già depositate alla data di entrata in vigore dell'accordo.

Attualmente, competenti a giudicare le controversie in materia di contraffazione e validità dei brevetti europei sono le autorità giudiziarie di ogni Stato partecipante alla Convenzione sul brevetto europeo. Ciò comporta la necessità, per il titolare di un brevetto europeo che voglia sentire accertata la contraffazione del proprio titolo, di instaurare procedimenti in ogni singolo Stato partecipante, da lui designato, in cui si è verificata la violazione. Una simile situazione, non di rado, porta a contrasti di decisioni rese dalle autorità giudiziarie di ciascuno Stato in ordine al medesimo titolo brevettuale.

L'accordo ha inteso ovviare a questa e ad altre problematiche, attraverso la creazione di una Corte unificata con giurisdizione esclusiva nelle controversie relative alla contraffazione e alla validità dei brevetti.

Con riferimento al brevetto europeo, le decisioni rese dalla Corte avranno efficacia sul territorio di tutti gli stati membri in cui il brevetto ha effetto. Per quanto riguarda il brevetto europeo di cui al Regolamento (UE) n. 1257/12, l'efficacia delle decisioni nel territorio dei venticinque Stati membri (tutti, tranne Italia e Spagna che non hanno aderito alla cooperazione rafforzata) discende direttamente dall'effetto unitario del brevetto.

I procedimenti di esecuzione delle decisioni saranno disciplinati dalle norme dello Stato nel cui territorio ha luogo l'esecuzione.

Funzionamento e composizione della Corte

La Corte sarà formata da un Tribunale di primo grado, che avrà una divisione centrale - con sede a Parigi e sezioni a Londra e Monaco - e diverse divisioni locali e regionali e da una Corte di appello con sede in Lussemburgo.

Le divisioni locali saranno istituite in ogni Stato membro, dietro espressa richiesta. Uno Stato membro può richiedere divisioni locali aggiuntive, fino ad un massimo di quattro, ogni cento procedimenti per anno civile, instaurati nell'arco dei tre anni precedenti o successivi all'entrata in vigore dell'accordo.

Le divisioni regionali potranno essere condivise fra due o più stati, su richiesta degli stessi. La sede della

divisione sarà decisa di comune accordo fra gli stessi.

Secondo l'art. 8, il collegio giudicante del Tribunale di primo grado avrà una composizione multinazionale, con una formazione di tre giudici.

I collegi delle divisioni locali e regionali saranno composti da tre giudici qualificati sotto il profilo giuridico. Tuttavia, su richiesta anche di una sola delle parti o di propria iniziativa, dopo aver sentito le parti, il collegio potrà chiedere al Presidente del Tribunale di primo grado l'aggregazione di un giudice qualificato sotto il profilo tecnico.

I collegi della divisione centrale saranno formati da due giudici con qualifiche giuridiche ed un giudice con qualifiche tecniche.

I Collegi della Corte d'appello si riuniscono in una formazione multinazionale di cinque giudici, tre qualificati sotto il profilo giuridico e due qualificati sotto il profilo tecnico.

L'accordo non prevede un terzo grado di giudizio. L'appello non avrà un effetto sospensivo dell'efficacia esecutiva della decisione di primo grado, eccetto che per quelle relative alla nullità del brevetto.

L'accordo prevede altresì, sub art. 35, un centro di mediazione ed arbitrato con sede a Lubiana e a Lisbona (anche in questo caso, all'Italia sono stati preferiti Stati come la Repubblica Slovena e il Portogallo). Gli accordi raggiunti e le decisioni assunte nell'ambito dei procedimenti in questione potranno essere eseguiti nel territorio di ogni Stato membro, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 82 per le decisioni della Corte; tuttavia, in sede di mediazione e arbitrato non può farsi luogo alla revoca o alla limitazione del brevetto.

Fonti di diritto

Conformemente alle disposizioni dell'art. 24, nell'adottare le proprie decisioni, la Corte si baserà sulle seguenti fonti del diritto:

a.

il diritto comunitario, inclusi i regolamenti (UE) n. 1258/12 e 1260/12;

b.

l'accordo sulla Corte unificata dei brevetti;

c.

la Convenzione di Monaco sul brevetto europeo;

d.

gli altri accordi internazionali applicabili ai brevetti con effetto negli stati membri;

e.

il diritto nazionale dei vari stati membri.

Competenza per materia della Corte

L'accordo stabilisce, all'art. 32, una competenza esclusiva della Corte nelle seguenti controversie:

1.
azioni di accertamento positivo e/o negativo della contraffazione - già in atto o potenziale - di brevetti e di certificati di protezione complementare;
2.
azioni cautelari (misure di protezione delle prove, inibitorie, sequestri);
3.
azioni di nullità, sia in via principale che riconvenzionale di brevetti e certificati di protezione complementare;
4.
azioni di risarcimento danni e di indennità derivanti dalla protezione provvisoria accordata alle domande di brevetto europeo pubblicate;

5.
azioni relative al preuso dell'invenzione;

6.
azioni relative al corrispettivo delle licenze ottenute ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) n. 1257/12;

7.
azioni contro le decisioni assunte dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1257/12.

I Tribunali nazionali avranno dunque una competenza residuale in relazione alle controversie non attribuite alla competenza esclusiva della Corte unificata. È evidente che l'accordo riduce sensibilmente l'ambito di competenza del giudice nazionale, che sarà limitato a quelle cause in cui si controverta sulla spettanza del diritto al brevetto (si pensi, ad esempio, alle cause fra dipendente e datore di lavoro relative alla titolarità dei diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione) o sulla titolarità del diritto morale, o ancora alle cause fra contitolari del brevetto relative alle modalità di esercizio in comune dei diritti derivanti dal titolo di privativa.

Ovviamente, il giudice italiano rimane competente in relazione a tutte le controversie che hanno ad oggetto un brevetto nazionale.

Competenza delle divisioni del Tribunale di primo grado

Le azioni di accertamento positivo della contraffazione, le azioni cautelari e quelle di risarcimento del danno

In conformità al disposto dell'art. 33, paragrafo 1, le azioni di accertamento positivo della contraffazione, quelle cautelari e le azioni risarcitorie basate su domande di brevetto, dovranno essere proposte:

- di fronte alle divisioni locali ospitate dallo Stato membro dove la violazione si è verificata o può verificarsi; oppure

- davanti alla divisione locale dello Stato membro dove il convenuto o i convenuti hanno la loro residenza, domicilio oppure, in mancanza, una sede di affari. Una medesima azione di contraffazione può essere proposta contemporaneamente contro più convenuti a condizione che tra gli stessi sussista una relazione commerciale e che si basi sulla stessa allegata violazione;

- ove il convenuto non abbia la propria residenza o il proprio domicilio o comunque la propria sede di affari in uno Stato membro, sarà competente la divisione locale o regionale dello Stato membro dove è avvenuta o può avvenire la violazione.

L'art. 33, paragrafo 2, prevede un'eccezione alla competenza delle divisioni locali o regionali: infatti nel caso in cui sia pendente di fronte ad una divisione regionale un'azione di accertamento della contraffazione e la violazione si sia verificata nei territori di tre o più divisioni regionali, la divisione regionale interessata, su semplice richiesta del convenuto contraffattore, rimette la causa presso la sede centrale.

Se lo Stato membro, che sarebbe competente in base alle norme dell'accordo, non ospita una divisione locale e non partecipa ad una divisione regionale, competente a decidere la controversia sarà la divisione centrale.

Le azioni di accertamento negativo della contraffazione e di nullità del brevetto

Le azioni di accertamento negativo della contraffazione, quelle di nullità in via principale e quelle contro le decisioni assunte dall'UEB nell'esercizio delle funzioni amministrative previste dall'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1257/12, si propongono di fronte alla divisione centrale. Tuttavia, se un'azione di contraffazione è già pendente fra le stesse parti, le azioni di accertamento negativo e quelle di nullità, in ordine al medesimo brevetto, non possono essere svolte in via principale di fronte alla divisione centrale, ma devono essere proposte, in via riconvenzionale, nell'ambito del giudizio già pendente di fronte alle divisioni locali o regionali.

Infatti, come stabilito dall'art. 33, paragrafo 3, competente a giudicare sulla **domanda di nullità** del brevetto, svolta in **via riconvenzionale** nell'ambito di un giudizio di contraffazione, sarà la divisione locale o regionale che ha competenza sulla domanda principale.

Tuttavia, la divisione locale o regionale, dopo aver sentito le parti, avrà la facoltà di:

- giudicare entrambe le domande, avendo però l'obbligo di chiedere al presidente del Tribunale di primo grado di aggregare al collegio un giudice qualificato sotto il profilo tecnico, scelto fra il pool di giudici di cui all'art. 18 dell'accordo, oppure
- rimettere alla divisione centrale la domanda di nullità per la decisione e sospendere o procedere con il giudizio relativo all'accertamento della contraffazione;
- rimettere entrambe le azioni alla divisione centrale.

L'accordo stabilisce, sub art. 47, paragrafo 5, un'importante limitazione alla facoltà del convenuto in un giudizio di contraffazione di svolgere domanda riconvenzionale di nullità, allorché ad agire sia stato il licenziatario e non il titolare del brevetto. In questo caso, il convenuto, se intende contestare la validità del brevetto, dovrà instaurare un'azione di nullità unicamente nei confronti del titolare e dovrà farlo necessariamente di fronte alla divisione centrale. Se, dunque, un'impresa italiana, citata dal licenziatario del brevetto in un giudizio di contraffazione di fronte alla divisione locale in Italia, intende contestare la validità del brevetto, non potrà svolgere domanda riconvenzionale nell'ambito del medesimo giudizio, ma dovrà instaurare un'apposita azione di fronte alla divisione centrale.

Se un'azione di nullità pende già di fronte alla divisione centrale, l'azione di contraffazione fra le stessi parti in ordine al medesimo brevetto può essere portata sia di fronte alla divisione locale territorialmente competente, sia di fronte alla divisione centrale. Tuttavia, la divisione locale o regionale adita avrà la facoltà di procedere in conformità al disposto dell'art. 33, paragrafo 3.

Legittimazione attiva

Secondo quanto previsto dall'art. 47, la legittimazione a proporre le azioni previste dall'accordo di fronte alla Corte spetta al titolare del brevetto, al titolare della licenza esclusiva - ove non diversamente previsto dal contratto e a condizione che il titolare sia stato previamente informato - nonché al titolare di una licenza non esclusiva, se tale facoltà è prevista nel contratto e il licenziatario ha previamente informato il titolare.

Lingua del procedimento

Secondo l'art. 49, la lingua del procedimento di fronte alla divisione centrale sarà quella in cui è stato rilasciato il brevetto.

La lingua del procedimento di fronte alle divisioni locali e regionali è una lingua ufficiale dell'Unione Europea, che è la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato membro che ospita la divisione locale oppure la lingua o le lingue ufficiali designate dagli stati membri che condividono la divisione regionale.

I procedimenti di fronte alla divisione locale in Italia saranno quindi celebrati in italiano. Tuttavia, potrebbe accadere che il procedimento venga celebrato in una lingua diversa da quella ufficiale dello Stato membro. L'accordo prevede infatti la facoltà, per ogni Stato, di designare una o più delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti come lingua dei procedimenti di fronte alla propria divisione locale o regionale.

La lingua del procedimento di fronte alla Corte d'appello sarà quella del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.

Alla luce delle disposizioni evidenziate, se, da un lato, devono essere salutate con favore le previsioni dell'accordo che mirano ad assicurare rapidità ed elevata qualità delle decisioni, evitando la frammentarietà di provvedimenti resi su identiche questioni di diritto in ordine al medesimo titolo brevettuale, dall'altro rimane qualche perplessità sull'adeguatezza e rispondenza di tale normativa agli interessi delle piccole e medie imprese. Queste ultime potrebbero infatti non riuscire a sopportare gli elevati costi di procedimenti celebrati all'estero: e le probabilità che il procedimento si svolga di fronte alla divisione centrale non sono certo basse.

Infatti, applicando le disposizioni dell'accordo, l'impresa che intenda far dichiarare la nullità della porzione italiana di un brevetto europeo di un'impresa concorrente, non potrà più instaurare l'azione di fronte al giudice italiano, ma dovrà agire di fronte alla divisione centrale di Parigi, Monaco o Londra. È evidente come le piccole e medie imprese italiane verrebbero a trovarsi, in procedimenti di vitale importanza, quali quelli in cui si discute della validità di un brevetto, in una situazione di sostanziale disparità rispetto alle concorrenti aziende francesi, inglesi o tedesche, che invece avrebbero il vantaggio di "giocare in casa" e di utilizzare la propria lingua, quale lingua del procedimento.

Persino nel caso di azione di contraffazione promossa dall'azienda italiana di fronte alla divisione locale in Italia, il trasferimento della causa di fronte alla sede centrale sarebbe probabile nell'ipotesi in cui il convenuto formuli domanda riconvenzionale di nullità del brevetto, mentre, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 33, paragrafo 2, il trasferimento sarebbe certo ove il convenuto svolga la relativa istanza.

In ogni caso, si fa presente che l'accordo prevede un regime transitorio di 7 anni dall'entrata in vigore dello stesso, durante il quale il titolare del brevetto potrà scegliere di instaurare un'azione di contraffazione o di nullità di un brevetto o di un certificato di protezione complementare di fronte al giudice nazionale o ad altra autorità nazionale competente. Si prevede, altresì, che il titolare di una domanda di brevetto europeo, depositata prima della scadenza del regime transitorio, potrà rinunciare alla competenza della Corte unificata, qualora ne faccia comunicazione alla cancelleria al più tardi un mese prima della scadenza del suddetto regime.

<https://www.diritto.it/corte-unificata-dei-brevetti/>