



## DOCUMENTO DI POSIZIONE

### Candidatura di Milano ad ospitare una sezione della Divisione Centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti

L'Italia risulta tra i Paesi firmatari dell'accordo istitutivo del Tribunale Unificato dei Brevetti sottoscritto in data 27 febbraio 2013 (in seguito anche Accordo) e successivamente ratificato a seguito dell'entrata in vigore della legge 3 novembre 2016 n. 214.

Detto Accordo, alla data di redazione del presente documento, non è ancora entrato in vigore in ragione dell'art. 89, posto che la Germania, Paese con il maggior numero di brevetti europei nell'anno precedente alla relativa sottoscrizione, non lo ha ancora validamente ratificato<sup>1</sup>.

Lo strumento di ratifica tedesco è, infatti, stato oggetto di impugnazione avanti alla locale Corte Costituzionale la quale, con decisione resa in data 13 febbraio 2020 e pubblicata in data 20 marzo 2020, ha dichiarato nullo l'atto di ratifica per vizio nella procedura di adozione.

Secondo l'Alta Corte tedesca detto atto non è stato approvato dal Bundestag con la maggioranza dei due terzi richiesta dalla Costituzione (Grundgesetz).

Contestualmente, nel mese di febbraio 2020, il portavoce del primo ministro britannico, Baylee Turner, ha rilasciato ad un organo di stampa la seguente dichiarazione: *"I can confirm that the UK will not be seeking involvement in the UP/UPC system. Participating in a court that applies EU law and bound by the CJEU is inconsistent with our aims of becoming an independent self-governing nation."*

La volontà di non partecipare al sistema del Tribunale Unificato dei Brevetti da parte del Regno Unito risulta altresì confermata dalla sottocommissione della Camera dei Lords per la Giustizia dell'Unione Europea che nell'ambito delle Summary of key issues, del 27 marzo u.s. ha riferito: *"The UK Government recently informed the industry that it no longer intends for the UK to participate in the Unified Patent Court system"*.

Alla luce di quanto sopra, lo Stato membro che dovrà ospitare la sede londinese, nell'eventualità che il recesso dall'Accordo da parte del Regno Unito venga confermato, dovrà essere scelto tra i Paesi con il maggior numero di brevetti europei nell'anno precedente la firma dell'Accordo medesimo, ossia il 2012.

Ebbene, un recente studio, risalente al marzo 2020, del *Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs* presso il Parlamento Europeo, ha confermato che il Paese con il maggior numero di brevetti europei nell'anno precedente la firma del Trattato, dopo il Regno Unito, è l'Italia.

In tale documento viene appunto riferito come *"once the UK withdrawn from the UPCA, the three Member States with the highest number of European patents in force in 2012 (see Article 89.1 UPCA) would be Germany (414 754), France (336 434) and Italy (190 000)..."*.

Ciò nonostante, nell'ambito del documento denominato *"Entwurf eines Gesetzes zu dem Übereinkommen vom 19. Februar 2013 über ein Einheitliches Patentgericht"*, pubblicato in data 10 giugno 2020, sul sito del Ministero della Giustizia tedesca, si evince la volontà della Germania di proporre quale soluzione all'*impasse* istituzionale che si verrebbe a creare all'esito del recesso dall'Accordo da parte del Regno Unito, l'accorpamento, quantomeno temporaneo, delle competenze attribuite alla sezione londinese con la sezione di Monaco e con la sede di Parigi. Detto documento segue una consultazione, rivolta alle istituzioni ed al mondo associativo nel settore della proprietà industriale avviata, in data 8 giugno 2020 dal Ministero della Giustizia tedesco, con a tema la discussione delle conseguenze della sentenza recentemente emessa dalla Corte Costituzionale tedesca.

---

<sup>1</sup> L'art. 89 dell'Accordo recita: *"Il presente accordo entra 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"*. I tre Stati con il maggior numero dei brevetti europei aventi effetto nell'anno precedente alla firma dell'Accordo (2012) sono Germania, Francia e Regno Unito. I tre Paesi in questione sono anche quelli che ospitano la Divisione Centrale e le relative sezioni del Tribunale Unificato dei Brevetti (Parigi, Monaco, Londra).



A tale proposito questa Associazione ritiene che i rilievi avanzati nel predetto documento non siano in linea con il disposto di cui all'art. 87 dell'Accordo<sup>2</sup> e con le funzioni del Comitato Amministrativo ivi indicato, posto che l'accorpamento, con la sede di Parigi e con la sezione di Monaco di Baviera, delle competenze attribuite alla sezione londinese, rappresenterebbe, a tutti gli effetti, una modifica non concordata ed immediata dell'art. 7 dell'Accordo<sup>3</sup> che mal si concilia con le disposizioni di cui alla Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati.

Invero, il recesso unilaterale dall'Accordo da parte del Regno Unito, laddove confermato, comporta necessariamente una modifica dello stesso che dovrà essere concordata con tutti gli Stati Membri. Detta modifica dovrà, inoltre, essere in linea con le disposizioni di cui all'art. 89 dell'Accordo, secondo l'interpretazione più diffusa<sup>4</sup>, e, per l'effetto, in ragione del numero di brevetti europei in vigore nel nostro Paese nell'anno 2012, l'Italia è il Paese che dovrebbe essere designato per ospitare la nuova sezione della Divisione Centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti.

Alla luce di quanto sopra, come rilevato dalla risoluzione adottata da questa Associazione nel mese di febbraio 2020, l'ubicazione ideale di tale sede, nell'ambito dei confini nazionali, è Milano, che ha una lunga tradizione di capitale economica del Paese, ed anche di capitale italiana dei brevetti, col numero di depositi più alto della penisola e la Sezione Specializzata del Tribunale e della Corte d'Appello che gestisce con estrema competenza gran parte del contenzioso brevettuale ed è per questo ben nota anche all'estero.

Milano, peraltro, già ospita una divisione locale del Tribunale Unificato dei Brevetti, alla stessa stregua di Monaco di Baviera, e garantisce col suo sistema di eccellenza di collegamenti aerei e ferroviari, di trasporti e di accoglienza le condizioni logistiche più favorevoli.

Questa Associazione auspica, pertanto, un celere intervento delle competenti Istituzioni nelle sedi di ragione, affinché le legittime aspettative nazionali trovino il giusto accoglimento.

---

<sup>2</sup> L'art. 87 dell'Accordo recita: "Sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo o una volta che il tribunale si sia pronunciato in merito a 2000 cause per violazione, se in data posteriore e, se necessario, successivamente a intervalli regolari, il comitato amministrativo svolge un'ampia consultazione con gli utilizzatori del sistema dei brevetti in merito al funzionamento, all'efficienza e all'efficacia sotto il profilo dei costi del tribunale nonché alla fiducia degli utilizzatori del sistema dei brevetti nella qualità delle decisioni del tribunale. In base a tale consultazione e al parere del tribunale, il comitato amministrativo può decidere di riesaminare il presente accordo al fine di migliorare il funzionamento del tribunale.

2. Il comitato amministrativo può modificare il presente accordo al fine di adeguarlo a un trattato internazionale in materia di brevetti o al diritto dell'Unione.

3. Una decisione del comitato amministrativo adottata sulla base dei paragrafi 1 e 2 non ha effetto giuridico se uno Stato membro contraente dichiara, entro dodici mesi dalla data della decisione, sulla base delle relative procedure decisionali interne pertinenti, che non vuole essere vincolato dalla decisione. In tal caso, è convocata una conferenza di revisione degli Stati membri contraenti.

<sup>3</sup> L'art. 7 dell'Accordo recita: "Il tribunale di primo grado comprende una divisione centrale e divisioni locali e regionali.

2. La divisione centrale ha la propria sede a Parigi, con sezioni a Londra e a Monaco. I casi dinanzi alla divisione centrale sono distribuiti conformemente all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente accordo.

3. Una divisione locale è istituita in uno Stato membro contraente su sua richiesta, conformemente allo statuto. Uno Stato membro contraente che ospita una divisione locale ne designa la sede.

4. Un'ulteriore divisione locale è istituita in uno Stato membro contraente su sua richiesta per ogni cento procedimenti relativi a brevetti, per anno civile, che sono stati avviati in tale Stato membro contraente nei tre anni consecutivi precedenti o successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo. Il numero delle divisioni locali in uno Stato membro contraente non è superiore a quattro.

5. Una divisione regionale è istituita per due o più Stati membri contraenti su loro richiesta, conformemente allo statuto. Tali Stati membri contraenti designano la sede della divisione in questione. La divisione regionale può tenere udienze in più luoghi.

<sup>4</sup> I tre Paesi con il maggior numero di brevetti europei nell'anno precedente la firma dell'Accordo sono anche quelli che devono ospitare la sede della Divisione Centrale e le relative sezioni del Tribunale Unificato dei Brevetti.