

CESARE GALLI

## **Brevetto Unitario e *Rules of Procedure* della Corte Unificata Europea dei Brevetti: che cosa cambierà per le strategie di difesa delle imprese innovative**

Se Brexit non li farà slittare (ma c'è da sperare che non sia così, anche perché nemmeno l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea escluderebbe che esso rimanesse parte dell'Accordo sulla Corte, il cui art. 87 consente anzi al suo *Administrative Committee*, in alcuni casi, di apportarvi modifiche senza necessità di innescare un nuovo processo di ratifica), il Brevetto Unitario e la Corte Europea dei Brevetti sono ormai ai blocchi di partenza e l'Italia, finalmente, ne è parte a pieno titolo, dopo che nel luglio 2015 era stata formalizzata l'adesione dell'Italia alla cooperazione rafforzata, dopo che il 13 maggio – meno di due settimane dopo il rigetto da parte della Corte di Giustizia UE dei due ricorsi della Spagna contro i regolamenti di attuazione della cooperazione rafforzata per l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (EUCJ, 5 maggio 2015, C-146/13 e 147/13) – l'Italia aveva rotto gli indugi, decidendo di abbandonare la posizione negativa sul 'Brevetto unificato europeo', dal quale si era tenuta fuori quattro anni fa.

Il punto di svolta era stato, appunto il 13 maggio 2015, la riunione del Comitato interministeriale per gli Affari Europei (Ciae), presieduta a Roma dal Sottosegretario agli Affari Europei, Sandro Gozi, che aveva dato via libera all'adesione alla cooperazione rafforzata e insieme all'avvio dell'iter di ratifica dell'Accordo sull'istituzione della *Unified Patent Court*, una giurisdizione multinazionale, comprendente una Divisione Centrale (con sede a Parigi e sedi distaccate a Londra e Monaco), una Divisione d'Appello (a Lussemburgo) e Divisioni Regionali e Locali (per l'Italia, a Milano), che giudicherà in via esclusiva – dopo un periodo transitorio di “concorrenza” con le Corti nazionali – della validità e della contraffazione di tutti i brevetti europei, sia quelli che designeranno (come oggi avviene) singoli Paesi europei, sia di quelli “a effetto unitario”, ossia che costituiranno un titolo unico per tutti i Paesi aderenti al sistema (e cioè per tutti gli Stati dell'Unione, per ora ad eccezione della Spagna).

Ufficialmente il no dell'Italia del 2012 nasceva dal fatto che l'italiano non fosse stato scelto tra le lingue ufficiali insieme a francese, tedesco e inglese, ma, ufficiosamente, ha continuato a lungo a farsi sentire la pressione delle *lobbies* di una parte del mondo professionale che difendeva uno *status quo* ritenuto economicamente vantaggioso. Per il mondo produttivo italiano (le cui principali associazioni hanno sempre tutte sostenuto il pacchetto Brevetto Unitario-*Unified Patent Court*) i vantaggi verrebbero invece dal nuovo brevetto e sarebbero tanto più forti per le piccole e medie imprese, che formano il cuore del nostro tessuto industriale e che soffrono in modo proporzionalmente maggiore dei costi della brevettazione e della difesa giudiziaria contro la contraffazione: attualmente il solo costo delle traduzioni dei brevetti concessi nelle lingue nazionali, che il nuovo sistema eviterebbe, è stato stimato tra 180 e 270 milioni di Euro l'anno, di cui il 20% è sostenuto dalle imprese italiane. L'ingresso dell'Italia ha inoltre aiutato considerevolmente a tenere i costi di registrazione e di mantenimento a un livello competitivo. Invece, restando fuori, l'Italia avrebbe perso la quota corrispondente delle relative tasse e i conti dell'Ufficio

Italiano Brevetti e Marchi (che oggi ha anche importanti competenze nella lotta alla contraffazione e nel finanziamento dell'internazionalizzazione del nostro sistema industriale) avrebbero rischiato di non tornare più.

Mentre è ora cominciato in Parlamento anche l'iter della legge di ratifica della Convenzione che ha istituito la Corte (legge il cui testo è già stato predisposto da una Commissione di esperti che il Ministero dello Sviluppo Economico aveva tempestivamente insediato ancora due anni fa), istituzioni, imprese e professionisti devono imparare a confrontarsi con le nuove regole, per essere in grado di utilizzarle al meglio.

Già alla fine di ottobre 2015 il *Preparatory Committee* della Corte ha infatti approvato la versione finale (la diciottesima) delle *Rules of Procedure*, ossia delle norme processuali che dovranno essere applicate da questa Corte Unificata: in pratica un vero e proprio Codice di Procedura autosufficiente, che dovrà essere applicato allo stesso modo in tutte le Divisioni di questa Corte e che quindi consentirà a tutti i legali d'Europa di battersi "ad armi pari" (come già oggi avviene in Corte di Giustizia e davanti al Tribunale di primo grado), patrocinando con queste regole in materia di brevetti in tutti gli Stati aderenti, e quindi aprendo una nuova stagione anche per l'esercizio dell'avvocatura in questo settore. Anche per *fees* giudiziarie e spese legali sono stati fissati dei cap, che tra l'altro renderanno possibile immaginare meccanismi assicurativi per le imprese che temono di essere coinvolte in una *litigation* davanti alla nuova Corte.

Imprese e studi legali si trovano perciò davanti a nuove sfide. Quando il sistema unitario sarà entrato a regime cambieranno infatti le strategie di *enforcement* dei titolari dei brevetti, così come le strategie difensive dei soggetti sospettati di contraffazione. La riduzione dei costi per la brevettazione, ma anche per la difesa giudiziaria, consentirà infatti verosimilmente di liberare risorse per fare e per difendere l'innovazione, consentendo di reagire con più decisione alle violazioni dei diritti: se attualmente le cause di contraffazione vengono concentrate dai titolari dei diritti fondamentalmente sulla base del criterio dei «*larger markets*», con il nuovo meccanismo diventerà più vantaggioso attaccare nei Paesi produttori, e l'Italia potrà diventare una *venue* competitiva per le azioni di contraffazione, tanto più che, pur avendo un notevole contenzioso brevettuale (più di 400 nuove cause ogni anno), l'Italia ha opportunamente scelto di avere un'unica Divisione Locale della *Unified Patent Court*, ubicata a Milano e di cui si è già individuata la possibile sede, nel nuovo edificio "complementare" del Palazzo di Giustizia.

Rispetto al testo originario, le *Rules of Procedure* sono state inoltre notevolmente migliorate, a seguito di un dibattito amplissimo, che ha coinvolto professionisti, accademici e *stakeholders* privati. Se infatti è certamente criticabile la scelta, effettuata a monte delle *Rules* procedurali della Corte (e di cui porta la responsabilità anche chi ha voluto l'assenza dell'Italia dal sistema nel momento delle decisioni fondamentali), di prevedere un sistema giudiziario che ammette la possibilità di una biforcazione tra questione di validità e questione di contraffazione – incardinata nella distinzione fra azione di contraffazione (*infringement action*, da promuovere davanti alle Divisioni Locali e Regionali: *Rule 12* e ss.), e azione di nullità (*revocation action*, da promuovere obbligatoriamente davanti alla Divisione Centrale: *Rule 42* e ss.), va però detto che l'evoluzione delle *Rules* ha sostanzialmente ridotto di molto lo spazio per questa possibilità, cercando di favorire lo svolgimento di un processo unitario, e comunque ha eliminato le conseguenze più negative di essa.

In effetti già l'art. 33(3) dell'*Agreement* prevede che la riconvenzionale di nullità possa essere esperita in un giudizio di contraffazione, stabilendo che in tal caso il giudizio di nullità possa, a discrezione della *Local* o *Regional Division*:

(a) rimanere nella *Local/Regional Division*, ed in questo caso il Presidente della Corte dovrà nominare un giudice tecnico esperto nel campo del brevetto.

(b) essere trasferito alla *Central Division*, con contestuale sospensione del giudizio di contraffazione presso la *Local/Regional Division*.

(c) con il consenso delle parti, essere trasferito alla *Central Division* (il trasferimento riguarda infatti l'intero giudizio, essendo il riferimento testuale al "*case*" e non al semplice "*counterclaim*", come invece nell'ipotesi (b)).

Le *Rules of Procedure*, per come si sono evolute rispetto al testo iniziale, consentono inoltre anche la proposizione di azioni riconvenzionali di contraffazione nelle cause di nullità (cfr. la *Rule 50*): in questo caso, in cui una causa di nullità è stata iniziata, su iniziativa del preteso contraffattore, avanti la Corte Centrale, non vi è infatti ragione di attivare la "garanzia" per quest'ultimo derivante dal fatto che, se egli opera in un solo Paese, il processo di contraffazione si svolge normalmente in una Corte del suo Paese (o nella Corte regionale competente) e nella sua lingua.

Anche nel caso di biforcazione, inoltre, le ultime versioni delle *Rules* hanno anzitutto previsto che la causa di contraffazione venga sospesa se "... *there is a high likelihood that the relevant claims of the patent (or patents) will be held to be invalid on any ground by the final decision in the revocation procedure...*" (*Rule 37.4*); e poi che il Presidente della Divisione Centrale faccia in modo di fissare l'udienza di discussione nella causa di nullità *prima* della discussione nella causa di contraffazione (*Rule 40*): così ottenendo in pratica lo stesso risultato e quindi riducendo al minimo il rischio che il brevetto venga revocato, in tutto o in parte, dopo la pronuncia della sentenza sulla contraffazione (come invece oggi è normale che avvenga nelle cause brevettuali in Germania, dove la biforcazione è obbligatoria) e consentendo anche di tener conto delle questioni sorte in relazione alla validità anche nella decisione della causa di contraffazione, in tutti i casi, in realtà estremamente frequenti, in cui l'interpretazione delle rivendicazioni dipende anche dalla considerazione delle anteriorità.

In caso di revoca parziale di un brevetto per il quale penda o sia addirittura già stata decisa in primo grado una causa di contraffazione (come può accadere in caso di biforcazione), è inoltre previsto che il giudizio di appello possa svolgersi unitariamente, anche qui per evitare duplicazioni o contraddizioni, in base alla *Rule 220.5* ("*The Court of Appeal may hear appeals against separate decisions on the merits in infringement proceedings and in validity proceedings together*"). Si noti inoltre che la Corte d'Appello può sospendere la sentenza di primo grado sulla contraffazione (quella sulla nullità è sospesa automaticamente, come del resto accade nella procedura amministrativa davanti all'Ufficio Europeo dei Brevetti per la decisione sull'opposizione che abbia revocato un brevetto, in caso di impugnazione di tale decisione davanti al *Board of Appeal* dello stesso Ufficio Europeo dei Brevetti).

La soluzione equilibrata al problema della biforcazione che si è così raggiunta consente dunque di superare gran parte delle perplessità che il sistema aveva suscitato inizialmente, tanto più che potrà venire in considerazione anche la responsabilità dell'attore, in caso di

azioni fondate su brevetti poi dichiarati nulli, in base ad anteriorità che il titolare non poteva ignorare. Sulle strategie delle parti giocherà un ruolo significativo anche la possibilità, parimenti riconosciuta dalle *Rules of Procedure*, di far valere in un'unica causa (a meno che ragioni di opportunità non vi si oppongano) la nullità o la contraffazione di più brevetti, il che è critico in molti settori (si pensi alla televisione o alla telefonia, dove i prodotti contraffattori incorporano spesso un gran numero di brevetti), ma anche nei casi di brevetti dipendenti, per evitare la duplicazione di attività processuali e l'aumento dei costi.

Rispetto alle prime versioni delle *Rules*, si è parimenti chiarito (alla *Rule 77*) che un'azione di nullità e un'azione subordinata di accertamento negativo della contraffazione possono essere proposte e trattate insieme; è importante che anche questa possibilità sia stata riconosciuta, per evidenti ragioni di economia dei processi: sarebbe stato infatti assurdo imporre che siano proposte due cause separate parallele, di cui una in realtà presenta vero interesse solo in relazione al risultato della prima.

Infine vi sono le azioni cautelari: se è vero che la tendenziale rapidità dei giudizi ne rende meno pressante la necessità, vi sono tuttavia situazioni in cui anche la durata più breve del giudizio di merito è comunque eccessiva, e l'adozione di misure d'urgenza risulta indifferibile. Certamente in questo caso l'assoluta "parità delle armi" prevista dal sistema italiano, che ammette anche un'azione cautelare di accertamento negativo, di fatto non sembra esistere nel sistema della UPC.

Vi è però uno strumento diverso e non meno importante, ossia le *protective letters* con effetti unitari (cioè automaticamente estese a tutte le Divisioni, Centrale, Regionali e Locali) e della durata di 6 mesi rinnovabili, che il soggetto che teme di essere convenuto in contraffazione può inviare, mettendosi così sostanzialmente al riparo in tutta Europa dal rischio di misure d'urgenza emanate senza aver sentito prima le sue ragioni, anche qui con un rilevante vantaggio specie per le piccole e medie imprese, non più obbligate ad agire per prime (appunto in accertamento negativo e nullità, in molti Paesi con azioni separate), e riducendo sia i costi (evitando le cause plurime, ciascuna da affrontare nella lingua del Paese del foro, oggi necessarie), sia, di conseguenza, che i soggetti dotati di maggiori mezzi economici possano "svenare" i loro avversari più piccoli, costringendoli a difendersi in molteplici giudizi, come oggi accade. Sempre in questa prospettiva, inoltre, rispetto ad oggi il nuovo sistema consentirà di invalidare più facilmente rispetto all'attuale situazione, con un'unica causa, i brevetti privi dei requisiti di brevettabilità, malgrado la concessione.

Naturalmente molte delle regole adottate potranno dimostrare la loro efficacia solo nella pratica e quelle che tuttora presentano profili di incertezza interpretativa (come è peraltro normale che avvenga e del resto avviene già oggi con le norme nazionali corrispondenti) avranno bisogno di essere chiarite dall'interpretazione giurisprudenziale: proprio per questo è importante che anche i Giudici italiani (che annoverano alcuni tra i magistrati migliori d'Europa in materia brevettuale, come la Presidente della Sezione Specializzata milanese Marina Tavassi) siano presenti da subito nella UPC.

Ciò che è certo – e questo è a mio avviso il dato più significativo – è che la *Unified Patent Court* segnerà comunque la fine definitiva della pericolosa illusione della "via italiana al contenzioso brevettuale" dal punto di vista del diritto sostanziale, cancellando anche i residui – peraltro ormai ampiamente in via di superamento da parte dei nostri Giudici – dell'idea che validità e contraffazione (quest'ultima in particolare sotto il profilo

dell'equivalenza) si debbano valutare secondo criteri diversi da quelli risultanti dalla Convenzione sul Brevetto Europeo (e, per l'equivalenza, dal suo protocollo interpretativo), cui pure il nostro ordinamento si è pienamente adeguato dal punto di vista normativo. Si deve anzi sottolineare che l'*Agreement* sulla UPC comprende anche una norma espressa sulla contraffazione indiretta o *contributory infringement* (l'art. 26), che chiarisce come la condotta di chi fornisce mezzi univocamente destinati all'attuazione di un brevetto sia illecita anche quando quest'attuazione sia "scriminata", in quanto effettuata in ambito privato: disposizione quest'ultima che con la legge di ratifica dovrà essere quindi inserita nel nostro ordinamento e che è particolarmente rilevante specialmente in relazione alle possibilità di contraffazione "domestica" offerte dalle nuove tecnologie, come quelle digitali e la stampa 3D.

Questo ulteriore progresso in termini di certezza del diritto sarà dunque probabilmente il frutto più importante – tanto per i titolari dei brevetti che per i soggetti accusati di contraffazione – del nuovo sistema del Brevetto Unitario.

Cesare Galli