

(Bozza di sintesi provvisoria)

UN BREVETTO PER L'EUROPA * DALL'ACCORDO DI LUSSEMBURGO AL PROGETTO EPLA

A. L'inadeguatezza della Convenzione di Monaco sul brevetto europeo (1973)

Il sistema europeo dei brevetti attualmente in vigore che si affianca ai singoli sistemi nazionali non ha ancora consentito di raggiungere il risultato di un regime giurisdizionale efficiente nelle controversie brevettuali.

Non basta una procedura centralizzata nella concessione del brevetto ma occorre una procedura giurisdizionale unificata o comunque armonizzata per fornirgli difesa giudiziaria al fine di assicurare agli operatori economici certezza giuridica tanto sotto il profilo piano sostanziale quanto su quello processuale.

Il brevetto europeo rappresenta sicuramente un passo decisivo di cooperazione ma più sul piano del rilascio regolato da un diritto uniforme che non su quello della effettività della tutela rimesso ai singoli ordinamenti nazionali.

La diversificata gestione delle azioni in materia di contraffazione ed annullamento rimessa ai Tribunali nazionali di ogni Stato per il quale è stato rilasciato il brevetto e la mancanza di una giurisdizione comune costituiscono — perciò — il vero limite del brevetto europeo.

B. Verso il brevetto comunitario :l'Accordo di Lussemburgo ed il Protocollo dei litigi (1975-1989)

Per colmare questa lacuna da oltre 30 anni si lavora per la creazione di un brevetto unitario che trova fonte primaria nell'Accordo sul brevetto comunitario concluso in Lussemburgo il 15 dicembre 1989 (ABC) e derivato dalla Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune del 15 dicembre 1975 (CBC) con l'annesso « Protocollo sulle controversie (o sui litigi) » del 1985 (P.L.)

L'Accordo del 1989 configurava il brevetto comunitario come una « prosecuzione » del brevetto europeo rilasciato dall'UEB ed assurgente-dopo la sua concessione - a titolo « unitario ed autonomo » regolato - anche nelle vicende della sua esistenza - dalla disciplina sostanziale e procedurale della Convenzione che l'ha istituito.

L'ABC delineava un sistema articolato di giurisdizione sovranazionale integrata dalle giurisdizioni nazionali. I tratti essenziali del sistema hanno rappresentato suggerimenti processuali significativi che sono stati recepiti dai Regolamenti istitutivi del marchio comunitario¹ e dei disegni e modelli comunitari² e che l'Italia in allora aveva fatto propri con la legge di ratifica 302/93 (pur non depositandone gli « strumenti »).

L'Accordo prevedeva la designazione di Tribunali nazionali « specializzati » di I e II istanza (nel senso che i giudici chiamati a comporli — anche se privi di « requisiti tecnici » — dovevano possedere una « esperienza » nel diritto dei brevetti) territorialmente concentrati — in ogni Stato — in poche sedi regionali dell'ambito nazionale.

Sono i c.d. « *Tribunali dei brevetti comunitari* » previsti in allora - in Italia — nelle sedi dei Tribunali e delle Corti di Appello di Torino, Milano, Bologna, Roma, Bari, Palermo, Cagliari con competenza territoriale « ultraregionale ».

Organismi antesignani questi —in Europa —dei Tribunali dei marchi, modelli e disegni comunitari istituiti dai Regolamenti CE 40/94 e 6/02 ;in Italia-delle sezioni specializzate della proprietà industriale ed intellettuale istituite dal Dlgs 168/03 nelle 12 sedi in Milano, Bologna, Roma, Bari, Palermo Venezia, Torino, Trieste, Firenze, Genova, Catania, Napoli e costituite da giudici dotati di specifiche competenze tecniche.

La competenza dei TBC includeva le azioni in materia di « contraffazione » (comprese le azioni « accertamento negativo » e di « minaccia di contraffazione ») e le azioni « riconvenzionali » di annullamento del brevetto comunitario.

Le azioni proposte in via « principale » sarebbero spettate invece ad istituende divisioni di annullamento presso l'UEB di Monaco ed — in sede di appello — alle Boards dell'Ufficio europeo;alternativamente ad

* © Massimo Scuffi, consigliere della Corte di Cassazione, Presidente IPJA.

¹ Reg. CE 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993.

² Reg. CE 6/02 del Consiglio del 12 dicembre 2001

una Corte di Appello Comune (COPAC) cui avrebbero dovute esserle rimesse anche le questioni di validità pendenti avanti al TBC di II° grado previa sospensione obbligatoria del giudizio nazionale. L'Accordo di Lussemburgo prevedeva dunque due vie di ricorso « coordinate » in sede terminale dalla COPAC per ottenere la dichiarazione di nullità del brevetto comunitario con possibilità di presentare direttamente una « domanda di annullamento » presso l'UEB di Monaco e di depositare una « domanda riconvenzionale di annullamento » ad un Tribunale nazionale adito per un'azione in materia di contraffazione.

Questo modello è stato ripreso -con gli opportuni adattamenti- dal sistema comunitario dei marchi, modelli e disegni.

C. L'evoluzione del sistema: la Proposta di Regolamento comunitario del 2000.

Il meccanismo di commistione tra le competenze degli organi nazionali e dell'organo sovraordinato comune sia in senso orizzontale sia in senso verticale risultava peraltro insoddisfacente, venendo considerata dalla grande impresa soluzione a rischio che un brevetto destinato ad estendersi su un territorio così vasto ed economicamente importante come quello della Comunità potesse venir vanificato dalla decisione di un semplice tribunale nazionale.

Si perveniva pertanto alla proposta di Regolamento sul Brevetto Comunitario dell'1.8.2000, contenente la soluzione radicale di sottrarre ogni competenza agli organi giurisdizionali interni portando alle estreme conseguenze il principio dell'autonomia dell'ordinamento giuridico europeo rispetto a quelli nazionali.

La Proposta privilegiava l'opzione della « globalizzazione » della giurisdizione con accentramento dell'« enforcement » in tema di violazione e di nullità del brevetto su istanze giudiziarie sovranazionali di I e II grado una volta esaurita la procedura amministrativa — contenziosa di rilascio rimessa sempre all'UEB.

D. Il Trattato di Nizza ed il working paper del 2002

Nel corso della Conferenza di Nizza del Dicembre 2000 la proposta di brevetto comunitario sopra descritta riceveva aggiustamenti di adeguamento alle nuove disposizioni del Trattato UE sugli organi di giustizia comunitaria³.

Il Trattato di Nizza del 25 febbraio 2000 aveva stabilito infatti che al Tribunale del Lussemburgo (TPG) potessero essere affiancate « camere giurisdizionali » incaricate di trattare in I° grado ricorsi proposti in materie specifiche con impugnazione delle loro decisioni innanzi al Tribunale di I° grado fungente da organo di appello, salvo il riesame avanti alla Corte di Giustizia (eccezionale su istanza dell'Avvocato generale) su questioni che avessero potuto compromettere *l'unità e la coerenza del diritto comunitario*.

Il *working paper* predisposto dalla Commissione il 30 agosto 2002 prendeva atto che le disposizioni del Trattato costituivano ormai la base giuridica per l'istituzione di un sistema giudiziario per il brevetto comunitario ed elaborava conformi direttive prevedendo la creazione di una camera centrale in Lussemburgo composta da membri giuridici e tecnici con possibile istituzione di camere regionali presso i paesi con maggior volume di contenzioso al fine di alleggerire il carico della camera centrale e colà celebrare i relativi processi.

E. Il Common Political Approach e le proposte derivate (2003)

L'accordo politico di Bruxelles del 3 marzo 2003 portava alla presentazione di due parallele proposte entrambe favorevoli all'accentramento comunitario della giurisdizione.

La più completa è la proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Tribunale del brevetto comunitario e disciplina i ricorsi in appello dinanzi al Tribunale di primo grado. (23.12.2003)

Ivi è stabilito che i giudici assegnati al TBC siano affiancati per tutta la durata della trattazione da « relatori aggiunti », esperti nei vari settori tecnici e chiamati a partecipare attivamente alla preparazione delle cause, alle udienze e alle deliberazioni ancorché senza diritto di voto ai fini della decisione finale.

³ Vedasi la nuova versione degli artt. 220-225-225 bis-229 bis del Trattato.

Ciascuna delle lingue ufficiali dell'Unione europea potrà, a seconda delle circostanze, divenire la lingua procedurale; quella di domicilio del convenuto ovvero di concessione del brevetto se questi sia extracomunitario o qualsiasi a richiesta delle parti sulla quale converga l'accordo del TBC, ancorché senza previsione un servizio di traduzioni o di uno staff di interpreti.

F. L' European patent litigation Agreement-EPLA (1999-2003)

Sin dal 1999 gli Stati membri della CBE tentavano di raggiungere un accordo sul contenzioso brevettuale europeo che realizzasse un sistema di risoluzione delle controversie *opzionale* per i paesi membri della Convenzione di Monaco che avessero inteso aderirvi.

La Conferenza Intergovernativa di Parigi del 25 giugno 1999 dava mandato ad un gruppo di lavoro (« Working party on litigation » — WPL) di predisporre un progetto che tenesse conto di un « sistema giudiziale integrato » a difesa del brevetto europeo con regole procedurali comuni e comune giurisdizione almeno in II° grado.

Veniva così elaborato un documento preparatorio definito « European Patent Litigation Protocol » (EPLP) proponente l'istituzione di una *European Patent Judiciary (EPJ)* finanziata con risorse proprie e costituita da una Corte centrale comune di I e II istanza in sede ancora da definire (*European Patent Court o EPC*) composta da giudici altamente specializzati sotto il profilo giuridico e tecnico e con presenza locale assicurata in I° grado da camere regionali designate su richiesta dagli Stati membri che avrebbero dovuto tenere a disposizione anche una Corte nazionale presso la quale l'EPC avesse inteso celebrare tutto o parte del procedimento.

La competenza dell'EPC era prevista come « esclusiva » in materia di nullità e contraffazione dei brevetti europei salvo che per le misure cautelari riservate alla competenza « concorrente » delle Corti nazionali.

Nel novembre del 2003 veniva quindi redatto un *Draft Agreement* ed un *Draft Statute* della Corte Europea dei brevetti implementato nel Settembre 2005 con le regole della Direttiva « enforcement » 48/04 (c.d TRIPs plus).

Secondo questo modello le azioni (di contraffazione e quelle riconvenzionali di nullità) sono proponibili sia davanti alla divisione centrale che davanti alle divisioni locali del paese dove è domiciliato il convenuto od ha avuto luogo la presunta contraffazione mentre le azioni dirette di nullità sono proponibili solo avanti alla divisione centrale.

Le Corti nazionali di ciascun Stato contraente a loro volta - conserverebbero una parallela competenza cautelare per le misure provvisorie elargibili a protezione del brevetto secondo la propria legislazione domestica su richiesta del titolare che dovrà comunicare entro 31 giorni la pendenza avanti alla Corte Europea della causa di merito ovvero colà provvedere ad instaurarla pena l'inefficacia del provvedimento.

Il draft Statute contiene precisazioni integrative all'Agreement prevedendo che i componenti della Corte europea siano *legally and technically qualified judges* -reclutabili sia tra il corpo giudiziario degli Stati membri sia tra i membri (in funzione od a riposo) delle Boards of appeal dell'EPO -che abbiano a « good command » in almeno una delle lingue ufficiali dell'OEB (Inglese, Francese, Tedesco)

Avanti alla Corte avrebbero diritto di tribuna anche i *patent attorneys* abilitati alla difesa avanti alle camere dell'EPO.

Tale soluzione, risultava ben accolta dalla Commissione che già nel Marzo del 2006 provvedeva ad inviare un questionario a tutti gli operatori interessati (grandi e piccole imprese, avvocati, consulenti, giudici) per conoscerne le opinioni mentre la Conferenza di Parigi indetta nell'Ottobre 2006 presso la Corte di Cassazione e la Risoluzione AIPPI di Gothenburg (SW) dello stesso anno mettevano in evidenza come l'EPLA rappresentasse alla fine il sistema pan-europeo di gestione delle liti al momento più appropriato.

Ogni pur cauto ottimismo al riguardo veniva peraltro a cadere a fronte della presentazione nello stesso periodo del c.d « *French paper* » con cui veniva ribadita l'esigenza di assegnazione del contenzioso brevettuale europeo al naturale « Community judge » facendo uso delle strutture già esistenti nell'Unione.

Un parere negativo al sistema giungeva infine -sia pur in via provvisoria- dai servizi legali del Parlamento Europeo che nel febbraio del 2007 sottolineavano la incompatibilità dell'EPLA con il sistema comunitario e le sue regole comuni.

G. La Comunicazione del Consiglio del 2007 e il “compromise paper”

Il 3 Aprile del 2007 veniva quindi presentata dal Consiglio una Comunicazione intitolata “*Enhancing the patent system in Europe*” che prospettava l’esigenza di ricercare il consenso su un unico “patent litigation system” scelto tra l’EPLA, il sistema giudiziario comunitario (TBC quale camera giurisdizionale del TPG di Lussemburgo fungente da organo di appello) ovvero una ipotesi di compromesso di “modello integrato” (*unified and specialized patent judiciary*) utilizzabile per la gestione delle liti sia sul brevetto europeo sia sul futuro brevetto comunitario.

Istituiti 4 gruppi di lavoro dalla Presidenza portoghese, veniva preso atto della preferenza di tutti gli Stati per la “decentralizzazione” del I° grado di giudizio da affidare ad una *camera centrale con divisioni locali o regionali* dislocate negli Stati membri secondo lo schema del Protocollo dei litigi allegato all’Accordo di Lussemburgo del 1989: sistema questo avente il pregio di utilizzare le strutture esistenti, di dispensare giustizia nel luogo più prossimo ai litiganti, di utilizzare la lingua dello Stato di ubicazione delle divisioni.

Lo *working paper* del 30 ottobre 2007 a titolo “*Towards an EU patent jurisdiction*” (c.d. *Portuguese paper*) prefigura una “*unified community jurisdiction*” comprendente –in prima istanza– una divisione centrale (a composizione multinazionale) e divisioni locali nei singoli Stati membri (non più di 3 ove il contenzioso superi 100 cause all’anno) ovvero per gruppo di Stati quali *joint regional divisions* (in tal caso fruente del supporto finanziario della Comunità’).

Le divisioni locali e regionali sono composte da giudici nazionali di provata esperienza (ma con competenza promiscua anche per gli affari nazionali) integrati –all’occorrenza– da un *pool* di *visiting patent judges* (itineranti) creato a livello comunitario.

Il reclutamento dei giudici dovrebbe rispondere a requisiti di massima indipendenza ed imparzialità rimanendone esclusi i membri in carica delle Boards of appeal dell’EPO.

La trattazione dei casi di contraffazione (in essere o minacciata) e le riconvenzionali di nullità resta affidata alle divisioni locali o regionali salvo che le parti concordemente chiedano la trattazione in sede centrale avente esclusiva competenza per le azioni di annullamento proposte in via principale e le azioni di accertamento negativo.

La lingua è quella del paese ove è ubicata la divisione locale (o quella prescelta dalla divisione regionale) salvo che motivi di convenienza –dopo avere sentito le parti– consiglino la Corte all’uso di una diversa lingua di procedura.

Sul disaccordo prevale la lingua di concessione del brevetto (che rimane quella della divisione centrale).

I legally qualified judges chiamati a comporre i panels (della divisione centrale e del II° grado) debbono essere almeno 2 su 3 (o 3 su 5) e di diversa nazionalità’.

H. Le regole comuni del procedimento europeo: The Venice Resolution

In occasione del II° Venice Forum tenutosi a Venezia il 4/11/2006 tra i giudici brevettuali europei veniva discusso ed approvato uno schema di procedura contenente le principali regole per la gestione del processo brevettuale europeo elaborato da una Commissione ristretta di giudici (U.K.-Germania-Olanda-Francia-Italia). Questo protocollo destinato ad implementare il sistema EPLA con regole processuali derivate dall’esperienza giudiziaria nazionale è stato richiamata dalla Commissione EU come punto di riferimento anche per il modello comunitario sopra descritto.

Lo *working-paper* del 30 ottobre 2007 al paragrafo 15 auspica infatti che venga tenuto debito conto della II^ Venice Resolution del 4 novembre 2006 pronunciata sotto l’egida dell’IPJA⁴.

Il procedimento si sviluppa in tre fasi:

a. fase scritta

b. fase interlocutoria

c. fase orale

ed è caratterizzato da

-pubblicità

-disclosure immediata degli argomenti litigiosi

⁴ L’Intellectual Property Judges Association (IPJA) riunisce i giudici di undici paesi europei.

-celerita'(1 anno per il primo grado ed 1 anno per l'appello)

a.La *fase scritta* inizia con la notificazione della citazione con allegazione di "affidavit" contenenti dichiarazioni testimoniali e prove tecnico/sperimentali .

Il convenuto entro 3 mesi dovrà depositare una difesa completa ed all'occorrenza svolgere -nel procedimento di contraffazione- domanda riconvenzionale di nullità del brevetto.

L'attore destinatario della domanda riconvenzionale di invalidità se intende modificare e rivedere una o più delle rivendicazioni del brevetto contestato dovrà depositare una proposta di revisione (*Proposal of Amend*) unitamente alla sua replica.

b.La *fase intermedia* è diretta dal *rapporteur* che ,a richiesta di una o entrambe le parti, fisserà l'udienza tenendo una conferenza con i difensori(anche telefonica o per video)al fine di programmare i tempi di avanzamento del processo.

Il fine è infatti quello di pervenire all'udienza di discussione entro 1 anno dall'inizio del procedimento .

Il giudice singolo affidatario dell'intero "*case management*" provvederà all'istruttoria orale e documentale che ritenga ancora necessaria dopo aver segnalato alle parti i fatti rilevanti da risolvere ed aver cercato comunque di conciliarle.

c.La *fase orale* ha luogo avanti al Collegio che pronunzierà la sentenza previa-occorrendo- audizione degli esperti a chiarimento degli affidavit depositati durante la fase scritta.

La sentenza andrà depositata entro tre mesi dall'udienza orale preferibilmente senza dissenting opinion .

Entro due settimane dalla decisione finale le parti andranno a sottoporre alla Corte le note spese per la liquidazione che avverrà con separato provvedimento nel rispetto dei principi della soccombenza.

Per quanto concerne i provvedimenti cautelari *medio tempore* elargibili lo schema di procedura rimanda alle *saisies* (descrizione)purche' non generalizzate ed indeterminate(c.d.*fishing expeditions*)da disporsi dal giudice singolo con fissazione delle modalita' di esecuzione (presenza degli avvocati dell'attore sotto garanzia di riservatezza ma non di altri di lui rappresentanti se non in casi eccezionali) .

Quanto alle *preliminary injunctions* esse potranno essere emesse sia dalla Corte Europea sia dalle Corti nazionali.

Le ingiunzioni *ex parte* è preferibile vengano accordate dalle Corti nazionali

Viene consentito il deposito di una "*Protective Letter*" quale misura precauzionale contro la concessione di provvedimenti *ex-parte* della quale il giudice del cautelare dovrà tener conto prima di concederli.

Le ingiunzione *inter partes* possono essere ottenute dalla Corte Europea prima del merito previa fissazione -entro 6 settimane -di udienza da comunicare al convenuto che -ove rimasto contumace -dovrà subire il provvedimento *ex parte* sino alla sua comparizione.

L'attore che faccia richiesta di una misura preliminare deve impegnarsi a risarcire il convenuto dei danni provocati da un provvedimento che non doveva essere concesso.

I danni da contraffazione -in linea di principio- vanno valutati e liquidati in un procedimento separato sul *quantum* instaurato successivamente al giudizio sull' *an*,

Il giudizio sul *quantum* dovrà seguire le tre descritte fasi(scritta, interlocutoria ,orale)ma in termini ridotti e semplificati.

L'appello va proposto entro tre mesi dalla data della sentenza con specificazione punto per punto delle ragioni per cui si ritiene errata la decisione impugnata in fatto ed in diritto

È consentito presentare *new facts and evidence* solo in circostanze eccezionali .

La parte appellata può depositare, entro due mesi dalla data dell'atto di appello, una comparsa di di risposta inclusiva dell'appello incidentale facendo valere anche ragioni diverse da quelle ritenute in sentenza .

In appello il proprietario del brevetto non può fare proposte di revisione al brevetto con richieste ausiliarie se non mediante una apposita autorizzazione

La sentenza deve essere emanata e entro un anno dalla data dell'atto di impugnazione .

Tutte le misure esecutive nazionali potranno essere utilizzate in aggiunta ai poteri propri della Corte Europea per l'*enforcement* delle sue decisioni .

I difensori dovranno essere procuratori con pieni titoli per rappresentare le parti nei procedimenti civili presso le corti di primo grado nei paesi che aderiscono alla Convenzione .
Inoltre per evitare costi non solo agli avvocati ma anche alle parti stesse, ai testimoni e agli esperti, sarà importante che la “Central Chamber” della Corte europea sia facilmente accessibile da ogni zona d’Europa.

I. Appunti e proposte per un modello giurisdizionale integrato per il mercato unico

Da questo quadro e’ possibile ricavare talune indicazioni programmatiche per una futura gestione europea delle liti brevettuali.

Mantenimento dell’EPO come unico organo amministrativo-contenzioso per il rilascio del brevetto comunitario(esteso automaticamente a tutti i paesi dell’UE)a fianco del brevetto europeo (per i paesi non ancora aderenti all’Unione)

Comunitarizzazione –per questa parte -dell’EPO mediante accordo di adesione tra l’UE e l’OEB.

Applicazione delle regole dell’EPO 2000 (in corso di ratifica in Italia :entro dicembre 2007)

Utilizzazione delle esistenti strutture dei Tribunali dei marchi, modelli e disegni comunitari o di talune di esse (in Italia le sezioni specializzate PI)gia’ dotate di giudici esperti e professionalmente qualificati a fungere quali divisioni locali o regionali di I° grado con competenza sulla contraffazione in atto o minacciata presso il luogo di commissione dell’illecito od il foro del convenuto.

Coordinamenti delle azioni secondo la Convenzione di Bruxelles ed il Regolamento 44/01 con le specificazioni anche derogatorie contenute nei Reg.ti 40/94 e 6/02 (connessione - *spider in the web*)

Italia sede di possibile centro regionale per l’area balcanica (volume di litigiosita’)

Lingua procedurale:paese dove e’ ubicata la divisione competente.

Divisione centrale istituita presso camera specializzata del Tribunale di I° grado del Lussemburgo competente per le azioni dirette di revocazione del titolo ,per le riconvenzionali di nullita’, per le azioni di accertamento negativo della contraffazione (eliminazione del *forum shopping*).

Decisioni valide “*erga omnes*”su tutto il territorio della Comunita’.

Dubbia la soluzione delle azioni riconvenzionali in carico ai giudici locali della contraffazione quando da un esame preliminare si deduca la validita’ del titolo contestato ,piuttosto il decentramento essendo da mantenere su accordo dei litiganti ma con effetto della pronunzia di nullita’ solo “*inter partes*”

Lingua procedurale:quella di concessione del brevetto ovvero una delle altre lingue ufficiali dell’EPO od anche una lingua diversa su accordo delle parti e della Corte.

Rapporti tra divisioni locali/regionali e divisione centrale regolabili mediante l’istituto della sospensione del giudizio nazionale (contraffazione)rispetto al giudizio pregiudicante (invalidita’) pendente presso la camera del TPG .

Provvedimenti cautelari di competenza esclusiva delle Corti nazionali con efficacia *cross-border* e sottoponibili a reclamo interno salvo il risarcimento del danno per le iniziative incaute.

Impianto sanzionatorio e di acquisizione delle prove basato sulla direttiva enforcement 48/04 recepita pressocche’ in tutti gli ordinamenti europei (In Italia CPI e Dlgs 140/06)

Grado di appello avanti al Tribunale di I° grado come stadio di coesione per tutte azioni coinvolgenti il brevetto comunitario(vedi COPAC)

Lingua di procedura = I° grado.