

TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (TUB)

NOTA TECNICO GIURIDICA SULLE RAGIONI CHE RENDONO IMPRATICABILE LA SPARTIZIONE DELLE COMPETENZE DELLA EX-SEDE DI LONDRA DEL TUB COME PROPOSTA DAI NOSTRI PARTNER EUROPEI

PREMESSA: IL VALORE DELLA SEDE CENTRALE DEL TUB CHE SI OCCUPERÀ DEI BREVETTI CHIMICI E FARMACEUTICI PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL PAESE DESTINATO AD OSPITARLA

Il trasferimento a Milano della sede già assegnata a Londra della Divisione Centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) non ha importanza solo per Milano o per le categorie professionali che si occupano di brevetti in Italia, ma è un tassello importantissimo per la ripresa economica del nostro Paese – di cui l’innovazione e quindi i brevetti sono la componente fondamentale, come risulta dai dati ufficiali raccolti dall’Unione Europea, da cui risulta che le imprese ad alta concentrazione di diritti di proprietà intellettuale rappresentano il 45% del PIL e sono quelle che fanno maggiormente crescere l’occupazione, grazie all’indotto che generano –, dato che questo trasferimento rappresenta *“un’occasione unica di attrarre investimenti esteri e creare un hub mondiale della ricerca e dell’innovazione”*, come ha spiegato in una sua recentissima intervista uno dei massimi esperti mondiali in questo campo, il Prof. Lorenzo Montanari, Executive Director di Property Rights Alliance, il più importante think tank internazionale in questo campo (<https://formiche.net/2023/03/intervista-montanari-milano-brevetto-europeo/>).

Stiamo dunque parlando di un tema decisivo per il futuro industriale e dell’economia dei servizi e della conoscenza dell’Italia: per il Paese dove la Corte avrà sede ci saranno infatti benefici a catena in termini di iniziative professionali, posti di lavoro, spinta alla formazione e alle specializzazioni, localizzazione di filiali, centri di ricerca e impianti produttivi di grandi imprese europee ed extraeuropee (soprattutto americane), offrendo all’Italia un’opportunità di competere sul mercato internazionale dell’innovazione, da cui altrimenti, per ragioni strutturali del settore, finiremmo per essere emarginati. La Corte Centrale, inoltre, nasce e funziona con finanziamenti europei (quando il sistema andrà a regime, dovrebbe poi mantenersi anche grazie ai contributi di coloro che avvieranno azioni giudiziarie davanti alla Corte stessa), cosicché la sua allocazione a Milano non comporta oneri per lo Stato italiano.

Tutto ciò però presuppone che le competenze che verranno affidate alla sede di Milano siano quelle che già erano assegnate alla sede di Londra, comprendenti in particolare i **brevetti chimici (classe C)** e quelli **farmaceutici (parte preponderante della classe A)**, che ne costituiscono la parte di gran lunga più importante: infatti, nella ripartizione iniziale, alla sede di Monaco della Divisione Centrale sono già attribuite tutte le cause in materia di validità dei brevetti meccanici, di illuminazione e di riscaldamento (classe F, la più ampia) a quella di Parigi, oltre agli uffici di Presidenza, tutte quelle relative all’elettronica, alla fisica, alle tecniche industriali ed ai trasporti (classi B, D, E, G e H).

A) LA MINACCIA CONTRO QUESTE PROSPETTIVE CHE VIENE DALLA PROPOSTA FRANCO-TEDESCA DI SMEMBRARE LE COMPETENZE DELLA SEDE GIÀ DESTINATA A LONDRA E ORA A MILANO (in sintesi: lo smembramento di competenze proposto è illegittimo in termini giuridici e disastroso in termini economici, anzitutto per l’Italia, ma più in generale per le imprese, specie le PMI, dei settori chimico e farmaceutico)

La riassegnazione a Milano della sede già assegnata a Londra era in realtà scontata: l’**art. 87.2 dell’Accordo TUB** prevede che sia competenza del Comitato Amministrativo modificare l’Accordo al fine di adeguarlo a un trattato internazionale in materia di brevetti o a una modifica del diritto dell’Unione: e la Brexit configura appunto quest’ultima ipotesi. L’Italia, infatti, dovrebbe subentrare

al Regno Unito in quanto terzo Paese (una volta escluso appunto il Regno Unito, dopo Germania e Francia) con maggior numero di brevetti europei validati nell'anno 2012, che era stato preso a riferimento del sistema per attribuire le sedi (ex artt. 7 e 89 dell'Accordo).

Senonché nel corso delle trattative diplomatiche per concretizzare questo trasferimento, i rappresentanti di Francia e Germania hanno preteso di **condizionarlo alla “cessione”** rispettivamente alle sedi di Parigi e di Monaco proprio delle **competenze fondamentali** già assegnate alla sede di Londra e che ora dovrebbero pervenire a Milano: tutte quelle sui **brevetti chimici**, che si dovrebbero cedere a Monaco; e tutte quelle sui **brevetti farmaceutici più importanti** (quelli relativi ai farmaci che, avendo ottenuto l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio e il correlativo *Supplementary Protection Certificate*, in sigla **SPC**, sono di vero interesse per la salute pubblica e quindi anche per i Servizi Sanitari Nazionali), che dovrebbero andare a Parigi. Il tutto, tra l'altro, facendo slittare l'operatività della sede di Milano al giugno 2024, mentre quelle di Parigi e di Monaco comincerebbero a operare il 1° giugno prossimo.

Questa specie di “baratto” è anzitutto illegale, perché **non rientra** nel novero delle modifiche che il Comitato Amministrativo del TUB può adottare a norma del citato art. 87.2 dell'Accordo.

Esso peraltro sarebbe di **enorme pregiudizio** non solo al nostro Paese – cui sottrarrebbe pressoché tutti i benefici dell'ospitare la sede, visto che le competenze residue non sono minimamente attrattive dal punto di vista economico –, ma all'intero sistema: come è già stato messo in luce sulla stampa (si veda l'articolo apparso sabato 18 marzo sul *Corriere della Sera*), infatti, questo smembramento di competenze renderà ingestibile il sistema, perché in molti casi porterà a sdoppiare le cause in materia chimica e farmaceutica, con enorme aggravio di costi specie per le PMI, e aprirà la strada a contestazioni davanti alla Corte di Giustizia Europea, che paralizzerebbero azioni giudiziarie importanti, con effetti devastanti non solo per il nostro Paese, ma per tutta l'Unione Europea.

La penalizzazione è comunque particolarmente grave per le imprese manifatturiere italiane: nel nostro Paese si produce infatti il 52% dei farmaci venduti in Europa, quasi tutti da parte di imprese di medie dimensioni, che rischierebbero di vedere pregiudicato il loro diritto ad ottenere giustizia in tempi e con costi ragionevoli, il che è proprio l'obiettivo fondamentale del Brevetto Unitario e del Tribunale Unificato Europeo dei Brevetti.

B) L'INFONDATEZZA DELLE RAGIONI ADDOTTE DAI DIPLOMATICI FRANCESI E TEDESCHI PER SOSTENERE CHE QUESTO SMEMBRAMENTO DI COMPETENZE NON AVREBBE CONSEGUENZE DI RILIEVO SUL SISTEMA

B.1) LA CLASSIFICAZIONE DEI BREVETTI FARMACEUTICI IN CLASSE A, CLASSE C O ENTRAMBE (in sintesi: se si lasciassero tutti i brevetti in classe C a Monaco, si toglierebbero a Milano molti brevetti farmaceutici e si determinerebbero rilevanti problemi di funzionamento del sistema)

L'attribuzione di un brevetto chimico-farmaceutico alla classe A o alla classe C è pressoché **discrezionale**, perché dipende essenzialmente dalla formulazione della rivendicazione 1 (cioè la più ampia) della domanda di brevetto: se almeno potenzialmente non riguarda solo i farmaci, va in classe C, ed è anche per questo che ci finiscono anche molti brevetti che poi vengono sfruttati essenzialmente per farmaci.

Una iniziale ricerca condotta su banche dati brevettuali evidenzia che per brevetti europei per i quali non sono ancora trascorsi i 20 anni dal loro deposito e per le più recenti domande di brevetto europee non ancora concesse si può approssimativamente dire che una **metà** del totale dei brevetti rilevanti in

ambito farmaceutico si trova in “classe A” e l’altra metà in “classe C” (con un terzo che condivide una classificazione sia in “A” che in “C”). Come specifico esempio, si può citare il caso Bracco Imaging (impresa incontestabilmente farmaceutica): sul campione rappresentato dalle domande europee pubblicate dal 2019 ad oggi, circa il 60% reca la “classe C” come prima classe di riferimento, mentre la larga parte restante è in classe “A” (con un numero limitato in altre classi quali “G”). Anche nel caso del nostro limitato campione, circa 1/3 dei casi in cui “classe A” è la prima menzionata, sono anche classificati in “classe C” (in via apparentemente subordinata: ciò dipende unicamente dall’ordine in cui le classi sono menzionate nella domanda di brevetto come pubblicata).

Ma vi è di più. Infatti, nel corso dell’esame che precede la concessione del brevetto, la rivendicazione 1 viene quasi sempre limitata, ma anche in questo caso, resta la classificazione iniziale, per cui anche brevetti che, una volta concessi, sono solo farmaceutici, restano in classe C. Inoltre durante l’esame il brevetto può venire “**sdoppiato**”, attraverso la presentazione di una domanda divisionale (cosa frequentissima in ambito chimico-farmaceutico), portando alla concessione di due brevetti formalmente separati, principale e divisionale. In tal caso la classificazione del brevetto divisionale va determinata ex novo: e capita quindi frequentemente che la domanda iniziale, più ampia, porti a un brevetto in classe C e la divisionale a un brevetto in classe A (e talvolta viceversa).

Senonché in sede contenziosa, brevetto principale e brevetto divisionale vengono quasi sempre fatti valere insieme e parimenti vengono attaccati per nullità in un’unica causa; anche perché, derivando dalla stessa domanda, il loro contenuto è necessariamente in larga parte sovrapponibile.

Ma se i brevetti in classe C vanno a Monaco e quelli in classe A a Milano, potrebbe capitare che per due brevetti quasi identici e nati dalla stessa domanda si debbano **svolgere due cause separate di nullità**, con esiti potenzialmente contrastanti (e comunque con il quasi **raddoppio dei costi**); e la causa di contraffazione, se si svolge autonomamente, li riguarda entrambi, mentre se riguarda anche la nullità (come accade nel 90% dei casi) si dovrebbe sdoppiare.

Si tratta di una situazione ingestibile e tale da indurre le imprese del settore ad abbandonare il brevetto europeo e a depositare solo brevetti nazionali, letteralmente minando alla base il sistema in un settore-chiave, specie per l’Italia.

Anche per questo è **indispensabile** che a Monaco della classe C vadano solo i brevetti delle sottoclassi che riguardano la metallurgia (come dallo schema che Le ho inviato), per le quali i rischi di sovrapposizione con la classe A sono pressoché inesistenti.

B.2) IL RAPPORTO SPC / BREVETTI (in sintesi: togliere a Milano la competenza sui brevetti per i quali sono stati concessi SPC equivarrebbe a condannare questa sede all’irrelevanza)

Non è vero che – come hanno sostenuto nelle trattative i diplomatici francesi – i brevetti (farmaceutici e per fitosanitari) per i quali è concesso un **SPC** siano pochissimi.

Ancorché risulti pressoché impossibile trovare dati europei ufficiali aggiornati, uno Studio dell’EPO che accludo, basato sui dati del 2017, è eloquente: dalla tabella 19, riportata a p. 25, risulta che vi sono SPC per quasi un brevetto europeo farmaceutico su cinque, e la percentuale è più elevata (come risulta dalla Tabella e si spiega bene nel suo commento a p. 24) per i Paesi “storici” dell’UE: in Italia 722 su 2692 brevetti farmaceutici, pari a quasi il 27%, e si tratta dei **più importanti** e di quelli più frequentemente oggetto di contenziosi giudiziari.

Infatti nel documento ufficiale UE “*Study on the Legal Aspects of Supplementary Protection Certificates in the EU*” (2018: lo si trova alla pagina web <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/004c1a50-654b-11e8-ab9c-01aa75ed71a1/language-en>), si spiega (a p. 104) che “SPCs

*frequently cover **products with considerable commercial value**, with the result that the stakes of the litigants go well beyond the usual litigation costs – **making litigation more likely**”; e si aggiunge (a p. 105) che nel solo 2017 “Based on SPC litigation data from a commercial case law database, the authors of this Study find 174 litigation cases in European Member States based on SPCs”.*

Sottolineo inoltre che questi sono dati necessariamente **errati per difetto**, dato che molti Paesi, come l'Italia, non hanno statistiche ufficiali sulle *litigation* brevettuali e che dal canto suo la Germania non fa testo, dato il suo peculiare sistema processuale in materia di brevetti.

Anche in questo caso, come nel precedente, se si attribuissero alla sede di Parigi tutte le cause sui brevetti per i quali esiste un SPC, vi sarebbe poi il rischio di “sdoppiare” le competenze ogni volta che si fanno valere insieme brevetti con e senza SPC (cosa anche qui frequente, non solo in caso di domande divisionali, ma anche per i brevetti c.d. “dipendenti”, molto frequenti in ambito farmaceutico) e quindi di **umentare a dismisura i costi per le cause**, penalizzando anzitutto le PMI.

C) L'IMPATTO FINANZIARIO DEVASTANTE PER IL SISTEMA DELL'USCITA DELL'ITALIA (in sintesi: è del tutto fattibile condizionare la permanenza dell'Italia nel sistema del TUB e del Brevetto Unitario al rispetto degli accordi)

Risulta dunque evidente che accettare le limitazioni alle competenze di Milano chieste dai nostri partner europei sarebbe non solo umiliante per la dignità nazionale, ma anche fonte di enormi problemi pratici che **danneggerebbero pesantemente le imprese** (e anzitutto, ma non solo, le PMI) e mettere in crisi il sistema: le competenze di Londra non erano state infatti fissate a caso, ma proprio per attribuire ad un'unica sede tutte le cause omogenee e spesso da trattare in un unico giudizio.

Paventare l'uscita dell'Italia dall'Agreement e dalla Cooperazione Rafforzata potrebbe essere una ragione seria per indurre i nostri partner a ragionevolezza e non una semplice rappresaglia?

Per stabilirlo bisogna basarsi su dati economici non controvertibili, che indico qui di seguito.

Attualmente le **tasse di rinnovo annuale** per il Brevetto Unitario (cioè per tutti i Paesi da esso coperti) sono state fissate a un livello corrispondente alle tasse di rinnovo combinate dovute nei quattro Paesi in cui i brevetti europei sono stati più spesso convalidati nel 2015, cioè Germania, Francia, Regno Unito e Paesi Bassi (si veda la pagina web dell'EPO: <https://www.epo.org/news-events/news/2015/20150624.html>)

Questo livello è favorevole alle imprese, ma lo sarebbe molto meno, rendendolo molto meno appetibile (e **squilibrandolo finanziariamente**) se l'Italia si ritirasse dal sistema, perché i richiedenti pagherebbero la stessa tassa per il Brevetto Unitario perdendo la protezione in Italia, che andrebbe richiesta attraverso una validazione nazionale, pagando all'UIBM le corrispondenti tasse nazionali, che sono le seguenti (fonte: UIBM):

quinto anno: 60,00
sesto anno: 90,00
settimo anno: 120,00
ottavo anno: 170,00
nono anno: 200,0
decimo anno: 230,00
undicesimo anno: 310,00
dodicesimo anno: 410,00
tredicesimo anno: 530,00

quattordicesimo anno: 600,00

quindicesimo anno e seguenti fino al ventesimo anno: 650,00 per ciascun anno

Ciò determina un **aggravio aumentato anche di più del 20%**, poiché le tasse annuali *complessive* per il Brevetto Unitario sono attualmente le seguenti (fonte: EPO):

5 anno: 315

6 anno: 475

7 anno: 630

8 anno: 815

9 anno: 990

10 anno: 1 175

11 anno: 1 460

12 anno: 1 775

13 anno: 2 105

14 anno: 2 455

15 anno: 2 830

16 anno: 3 240

17 anno: 3 640

18 anno: 4 055

19 anno: 4 455

20 anno: 4 855

In caso di uscita dell'Italia, l'alternativa per continuare a rendere attrattivo il sistema sarebbe quella di **ridurre** questi importi proporzionalmente, ma anche questo squilibrerebbe il sistema, perché ridurrebbe significativamente gli introiti degli altri Stati membri (che ovviamente ricevono queste tasse *pro quota*).

La situazione sarebbe ancora più grave per il Tribunale Unificato: poiché le *fees* per accedere al Tribunale (e le tariffe per i legali delle parti) sono commisurate al valore della *litigation*, in pura teoria con l'uscita dell'Italia, riducendosi proporzionalmente il valore dei brevetti in contesa, queste *fees* e queste tariffe dovrebbero diminuire in pari misura, ma così non è, perché esse sono determinate per scaglioni piuttosto ampi, cosicché in moltissimi casi le *fees* in sede TUB saranno invariate, ma ad esse si dovrà **sommare il costo della *litigation* in Italia** (che è un mercato importante, per giunta dove è localizzata una parte rilevante del manifatturiero europeo), rendendo meno conveniente il sistema.

Gli effetti saranno particolarmente devastanti nel **periodo transitorio** di 7 anni (2023-2030), perché potrebbero indurre ancora più imprese a "*opt-out*" (cioè a escludere dalla competenza del TUB) i loro brevetti europei tradizionali e a non richiedere per l'avvenire un brevetto europeo ad effetti unitari, anche qui rischiando di far letteralmente morire il sistema prima ancora che nasca.

Dunque, i nostri partner europei **non si possono permettere** di perdere l'Italia e la prospettiva di un ritiro dall'Agreement e dalla Cooperazione Rafforzata è estremamente seria, e di ciò essi dovranno quindi tenere conto in una discussione politica (finora mancata) sulle competenze della sede centrale milanese del TUB.

prof. Cesare Galli

ordinario di diritto industriale presso l'Università degli Studi di Parma