

La tutela brevettuale unitaria nell'Unione europea: alcuni spunti su questioni istituzionali tuttora aperte

di Ilaria Ottaviano - Assegnista di ricerca in Diritto dell'Unione europea, Università degli studi di Roma Tre, Dipartimento di giurisprudenza.

SOMMARIO: 1. L'introduzione di una tutela brevettuale unitaria nell'ambito dell'Unione europea. – 2. Base giuridica e conseguenze in ordine alla legittimità dei regolamenti in materia di tutela brevettuale unitaria. – 3. La singolare qualifica di un regolamento quale “accordo particolare” fra Stati membri ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo. – 4. Accordo istitutivo del tribunale unificato dei brevetti: dubbi di compatibilità con il diritto dell'Unione e limiti al sindacato giurisdizionale della Corte di giustizia. – 5. Conclusioni.

ABSTRACT: While convincing in the underlying rationale, the “unitary patent package” (composed of a Regulation creating a European patent with unitary effect, a Regulation establishing a language regime, and an international agreement among Member States setting up a single and specialised “Unified Patent Court”) presents some issues as regards its compatibility with EU Law. The present contribution addresses some of these issues, in respect of the EU institutional framework.

1. Introduzione

Attraverso una procedura di cooperazione rafforzata¹ cui hanno preso parte tutti gli Stati membri dell'Unione europea ad eccezione di Italia e Spagna², nel 2012 sono stati adottati due regolamenti

¹ In dottrina sul punto si confrontano, da un lato, posizioni che rinvengono rischi di erosione della finalità di uniforme integrazione insiti nel ricorso alla cooperazione rafforzata, dall'altro, voci che non ritengono necessaria una uniformazione neppure sotto forma di cooperazione rafforzata in materia brevettuale, considerando doveroso lasciar spazio alle normative nazionali. Per una disamina di queste problematiche si rinvia a A. CANNONE, *Le cooperazioni rafforzate. Contributo allo studio dell'integrazione differenziata*, Bari, 2005; F. AMTENBRINK, D. KOCHENOV, *A more flexible approach to enhanced cooperation*, in A. OTT, E. VOS (eds.), *50 Years of European Integration, Foundations and perspectives*, The Hague, 2009, p. 181 ss.; F. POCAR, *Brevi note sulle cooperazioni rafforzate e il diritto internazionale privato*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2011, p. 297 ss.; EDITORIAL COMMENTS, *Enhanced Cooperation: A Union à taille réduite or à porte tournante?*, in *Common Market Law Review*, 2011, p. 317 ss.; O. FERACI, *L'attuazione della cooperazione rafforzata nell'Unione europea: un primo bilancio critico*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2013, p. 955 ss.; E. PISTOIA, *Rimettere in discussione la cooperazione rafforzata? Spunti dalla sentenza della Corte di giustizia contro Spagna e Italia*, disponibile su *SIDI blog* (www.sidi-isil.org).

² Non ha partecipato a detta cooperazione rafforzata anche la Croazia, all'epoca Stato non membro dell'Unione europea.

dell'Unione (regolamento (UE) n. 1257/2012³, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata per l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e regolamento (UE) n. 1260/2012⁴ relativo al regime di traduzione applicabile) che, unitamente ad un Accordo internazionale per la creazione di un Tribunale unificato dei brevetti⁵, hanno istituito un articolato pacchetto normativo in materia di tutela brevettuale unitaria⁶.

Come noto, la creazione di un brevetto a carattere europeo risale, in un contesto esterno all'integrazione comunitaria, alla Convenzione di Monaco del 1973 stipulata fra gli Stati membri e alcuni Paesi terzi⁷. Nell'ambito di tale regime, tuttavia, la tutela è garantita mediante il riconoscimento di un fascio di brevetti nazionali, soggetti ad una disciplina diversificata a seconda dello Stato di registrazione, ed implicanti la necessità di attivare in ciascuno di tali Stati eventuali rimedi giurisdizionali volti a reprimere abusi e contraffazioni⁸. Inoltre, le sentenze di annullamento emesse nel corso di un procedimento nazionale sulla base della normativa di quello Stato,

³ Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, in *GUUE*, L 361, 31 dicembre 2012, p. 1 ss.

⁴ Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile, in *GUUE*, L 361, 31 dicembre 2012, p. 89 ss.

⁵ Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti e progetto di statuto, in *GUUE*, C 175, del 20 giugno 2013, p. 1 ss. Allo stato attuale Spagna, Polonia e Croazia non hanno firmato l'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti, mentre l'Italia, pur non partecipando alla cooperazione rafforzata, lo ha firmato.

⁶ Sul "pacchetto brevetto" v. G. CAGGIANO, *Il pacchetto normativo sul "brevetto europeo unitario" tra esigenze di un nuovo sistema di tutela, profili di illegittimità delle proposte in discussione e impasse istituzionale*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2012, p. 683 ss.; ID., *Prime riflessioni sul Brevetto Europeo Unitario*, in *Studi in onore di Augusto Sinagra*, Volume 3, 2013, p. 153 ss.; P. GELATO, F. LALA, *Brevetto unitario per l'Europa o brevetto europeo (con effetto) unitario? Nodi giuridici e linguistici nella prospettiva italiana*, in *Contratto e impresa. Europa*, 2012, p. 516 ss.; M. DESANTES REAL, *Hacia un tribunal unificado y un efecto unitario para las patentes europeas en casi todos los Estados miembros de la Unión Europea. Consecuencias de la autoexclusión de España — Towards a unified court and a unitary effect for European patents in almost all the member states of the European Union. Consequences of Spain's auto-exclusion — Vers une juridiction unifiée et un effet unitaire pour les brevets européens dans la quasi-totalité des Etats membres de l'Union européenne. Conséquences de l'auto-exclusion de l'Espagne*, in *Revista española de derecho internacional*, 2013, p. 51 ss.; M. SCUFFI, *Il brevetto europeo con effetto unitario e l'Unified Patent Court*, in *Il diritto industriale*, 2013, p. 156 ss.; G. FLORIDIA, *Il brevetto unitario: cui prodest?*, in *Il diritto industriale*, 2013, p. 205 ss. Sulla sentenza della Corte di giustizia che rigetta i ricorsi presentati da Italia e Spagna per l'annullamento della decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, v. M. GRANIERI, *Brevetto unitario e giurisdizione unica in materia di brevetti tra Europa a due velocità e geometrie variabili (Nota a Corte giust. 16 aprile 2013, cause riunite C-274/11 e C-295/11)*, in *Il Foro italiano*, 2013, p. 223 ss.; U. BLUMENRÖDER, J. PETO, *The First Decision on the Unitary Patent: the Court Dismissed the Actions of Spain and Italy*, *European Law Reporter*, 2013, p. 110 ss.

⁷ Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention, EPC) of 5 October 1973 as revised by the Act revising Article 63 EPC of 17 December 1991 and the Act revising the EPC of 29 November 2000, disponibile *on line* sul sito dell'EPO.

⁸ Regolamento (UE) n. 1259/2012, art. 24 n. 4: "Fatta salva la competenza dell'Ufficio europeo dei brevetti in base alla convenzione sul rilascio di brevetti europei, sottoscritta a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, le autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro hanno competenza esclusiva in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato membro" (corsivi aggiunti).

producono effetti solo nello Stato dell'organo giurisdizionale emanante⁹, con il rischio di giudicati contrastanti.

Nell'ottica di favorire l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, la crescita economica e gli investimenti nella ricerca, la tutela unitaria istituita con il pacchetto in esame si propone invece di consentire al brevetto europeo di superare il *bundle of national patents* e di ottenere una tutela valida in tutti gli Stati membri partecipanti, a seguito della pubblicazione nel registro dell'Ufficio europeo dei brevetti di Monaco (EPO) della menzione del conferimento di effetto unitario a quella registrazione.

Se apprezzabile appare la finalità di introdurre un sistema brevettuale unitario, orientato al rafforzamento del mercato interno, il pacchetto normativo in esame presenta tuttavia alcune peculiarità istituzionali che appare opportuno approfondire.

2. Base giuridica e conseguenze in ordine alla legittimità dei regolamenti in materia di tutela brevettuale unitaria

La base giuridica per l'adozione di strumenti volti a tutelare la proprietà intellettuale era originariamente individuata, nel diritto dell'Unione europea, nell'ambito della competenza ad armonizzare le legislazioni nazionali (ex artt. 100 e 100A TCE, attualmente 114 ss. TFUE), cui poteva aggiungersi il ricorso alla competenza sussidiaria di cui all'art. 235 TCE (poi divenuto art. 308 TCE, ed oggi art. 352 TFUE) per creare titoli nuovi da sovrapporre a quelli nazionali¹⁰.

Con il Trattato di Lisbona è stata introdotta in materia di proprietà intellettuale un'autonoma base giuridica per l'approvazione di atti normativi istitutivi di nuovi titoli europei (art. 118 TFUE)¹¹, escludendo quindi la necessità del ricorso residuale all'art. 352 TFUE¹².

Il ricorso alla nuova *legal basis* richiede però il carattere innovativo ed uniformante del titolo di proprietà industriale da istituire secondo una procedura legislativa ordinaria. Tali caratteri non sono tuttavia immediatamente riscontrabili negli atti in esame: nel corso della seconda lettura del Consiglio, infatti, è stata espunta dalla proposta di regolamento la maggior parte delle norme materiali uniformi in precedenza previste, relative al diritto per il titolare di un brevetto unitario di vietare a qualsiasi terzo, entro determinati limiti, l'utilizzazione diretta e indiretta dell'invenzione o del procedimento oggetto del brevetto e alla possibilità di fissare limiti agli effetti del brevetto unitario (artt. 25, 26, 27 dell'Accordo, ex articoli 6, 7, e 8 della proposta di regolamento). Tali

⁹ Art. 138 ECP: “ (...) il brevetto europeo può essere dichiarato nullo, *con effetto per uno Stato contraente (...)*” (corsivo aggiunto). Al contrario, la decisione di revoca del brevetto da parte dell'*European Patent Office* nell'ambito di una procedura centralizzata di opposizione, possibile entro nove mesi dalla pubblicazione del brevetto europeo, estende la sua efficacia in tutti gli Stati contraenti in cui sia stato rilasciato il brevetto. V. R. SINGER, M. SINGER, *Il brevetto europeo. Traduzione e riferimenti alla legislazione italiana di Franco Benussi*, Torino, 1993, p. 641 ss.

¹⁰ Corte di Giustizia, parere 15 novembre 1994, 1/94, *Raccolta*, p. I-5267, punto 59; Corte di Giustizia, sentenza 13 luglio 1995, causa C-350/92, *Spagna c. Consiglio*, *Raccolta*, p. I-01985, punti 23 e 27.

¹¹ Art. 118 TFUE, primo comma: “Nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la *creazione di titoli europei* al fine di garantire una *protezione uniforme* dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione”.

¹² Sentenza del 26 marzo 1987, causa 45/86, *Commissione c. Consiglio*, *Raccolta*, p. 1493, punto 13.

modifiche appaiono contrarie ai presupposti della base giuridica in parola, privando il regolamento degli aspetti materiali uniformi di maggior rilievo¹³.

Inoltre, con specifico riferimento al regolamento (UE) n. 1260/2012 sul regime di traduzione applicabile alla tutela brevettuale unitaria, adottato sulla base di una procedura legislativa speciale che prevede l'unanimità nel Consiglio¹⁴, l'attuazione del meccanismo della cooperazione rafforzata ha sollevato il dubbio di uno sviamento di potere da parte del Consiglio. L'istituto della cooperazione rafforzata, come noto, è stato introdotto dal Trattato di Amsterdam per consentire ad un numero minimo di Stati membri, a determinate condizioni, di proseguire nell'integrazione pur in mancanza di un accordo unanime fra tutti i Paesi dell'Unione. In materia di proprietà intellettuale l'art. 118, par. 2, TFUE consente tuttavia un diritto di veto ad ogni Stato membro proprio a tutela degli interessi linguistici nazionali.

In due ricorsi per annullamento presentati dall'Italia e dalla Spagna, le ricorrenti hanno sostenuto che tale espressa previsione avrebbe reso illegittimo il ricorso alla cooperazione rafforzata, superando le finalità per cui tale procedura era stata introdotta ed impedendo la possibilità di opposizione in merito al regime linguistico del brevetto unitario. La Corte di giustizia, in sostanziale accordo con le Conclusioni dell'Avvocato generale, ha invece stabilito che “nulla vieta agli Stati membri di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nell'ambito delle competenze dell'Unione che, secondo i Trattati, devono essere esercitate all'unanimità”¹⁵. In senso esattamente speculare a quanto sostenuto dagli Stati ricorrenti, secondo la Corte dall'art. 333, par. 1, TFUE emerge che siffatte competenze si prestano, al ricorrere dei presupposti stabiliti, ad una cooperazione rafforzata: in tal caso – sempre che il Consiglio non abbia deciso che si deliberi a maggioranza qualificata – l'unanimità sarà costituita dai voti dei soli Stati membri partecipanti. La Corte ha inoltre sottolineato come una procedura di cooperazione rafforzata possa essere attivata non solo per i casi di mancanza di volontà di uno Stato a partecipare all'adozione di un atto, ma anche qualora gli Stati membri si siano mostrati tutti interessati a partecipare ad un'azione legislativa dell'Unione, ma non siano stati in grado di pervenire ad un accordo sul contenuto di tale regime in un tempo ragionevole¹⁶.

Siffatta procedura rischia però di realizzare proprio il risultato che la cooperazione rafforzata voleva evitare, consentendo ad un esiguo numero di Stati (notoriamente la procedura richiede almeno 9 partecipanti) di assumere una posizione egemone e di imporre le proprie opzioni legislative, costringendo gli Stati membri dissenzienti a rinunciare al normale dibattito insito nell'adozione di un atto e ad uscire totalmente dall'*iter* procedurale¹⁷. Nuove indicazioni sul punto

¹³ G. CAGGIANO, *Prime riflessioni*, cit., p. 160.

¹⁴ Art. 118 TFUE, secondo comma: “Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo”.

¹⁵ Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 aprile 2013, cause riunite C-274/11 e C-295/11, *Spagna e Italia c. Consiglio*, non ancora pubblicata in *Raccolta*, punto 35.

¹⁶ Ivi, punto 36.

¹⁷ Nello stesso senso, E. PISTOIA, *Rimettere in discussione la cooperazione rafforzata? Spunti dalla sentenza della Corte di giustizia contro Spagna e Italia*, cit.

potranno forse pervenire dalla risposta a due nuovi ricorsi presentati dalla Spagna per l'annullamento dei regolamenti (UE) n. 1259 e n. 1260, in cui è sottoposto a censura, fra l'altro, l'utilizzo della cooperazione rafforzata per fini diversi da quelli previsti nei Trattati¹⁸.

3. La singolare qualifica di un regolamento quale "accordo particolare" fra Stati membri ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo

L'art. 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1257/2012 afferma che il regolamento costituisce un "accordo particolare" ai sensi della Convenzione di Monaco sul brevetto europeo¹⁹, la quale riconosce ad un gruppo di Stati partecipanti la possibilità di conferire carattere unitario ai brevetti europei concessi per l'insieme dei loro territori.

Dal punto di vista del diritto dell'Unione, tuttavia, appare assai dubbia la qualifica di un regolamento come "accordo particolare": il regolamento infatti mantiene la natura giuridica di atto di diritto derivato, adottato dalle istituzioni dell'Unione, secondo le procedure previste nei Trattati; esso è imputato all'Unione e non ai suoi Stati membri. Nel caso di specie la procedura legislativa ordinaria richiede per l'approvazione maggioranza qualificata del Consiglio e maggioranza dei membri del Parlamento²⁰. Il ricorso alla cooperazione rafforzata, che si differenzia da un accordo intergovernativo proprio per l'utilizzo delle istituzioni, delle procedure e degli atti dell'Unione, sotto il controllo della Corte di giustizia, tenderebbe anzi a negare al regolamento la natura di accordo fra gli Stati membri.

4. Accordo istitutivo del tribunale unificato dei brevetti: dubbi di compatibilità con il diritto dell'Unione e limiti al sindacato giurisdizionale della Corte di giustizia

Il pacchetto sul brevetto ad effetto unitario si completa con l'Accordo istitutivo del tribunale unificato dei brevetti²¹, negoziato al di fuori della cornice dell'Unione, sebbene alcuni lavori

¹⁸ Ricorsi proposti il 22 marzo 2013, causa C-146/13, *Spagna c. Parlamento europeo e Consiglio*, e, causa C-147/13, *Spagna c. Consiglio*, GUUE C 171 del 15 giugno 2013, p. 15 ss.

¹⁹ Art. 142, primo comma, Convenzione sul brevetto europeo: "Any group of Contracting States, which has provided by a special agreement that a European patent granted for those States has a unitary character throughout their territories, may provide that a European patent may only be granted jointly in respect of all those States".

²⁰ G. CAGGIANO, *Il pacchetto normativo*, cit., p. 687.

²¹ Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti, firmato a Bruxelles il 13 febbraio 2012.

preparatori si siano svolti nei comitati ausiliari del Consiglio, per lo stretto legame con i regolamenti UE²².

L'accordo, fondandosi sul precedente della Corte del Benelux per il marchio²³, introduce un tribunale comune agli Stati membri partecipanti²⁴, dotato di giurisdizione esclusiva nei procedimenti riguardanti la validità e la contraffazione dei brevetti unitari, dei brevetti europei privi di effetto unitario non estinti alla data di entrata in vigore dell'accordo, dei certificati protettivi complementari per prodotti protetti da brevetti e per le richieste di brevetto europeo pendenti alla data di entrata in vigore dell'accordo o inoltrate dopo tale data, sostituendosi alla competenza dei giudici nazionali di ciascuno Stato di registrazione dei brevetti europei tradizionali²⁵.

Esso tiene conto del parere 1/2009 della Corte di giustizia, che aveva dichiarato l'incompatibilità con il TUE e il TFUE della precedente proposta di accordo volto a creare un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti, interno all'ordinamento dell'Unione (denominato "Tribunale dei brevetti europeo e comunitario")²⁶.

²² In relazione ad una decisione adottata dagli Stati membri in sede di Consiglio, v. sentenza della Corte di giustizia del 30 giugno 1993, cause C-181/91 e C-248/91, *Parlamento c. Consiglio e Commissione*, Raccolta, p. I-03685, in cui la Corte ha dichiarato che: "il fatto che un atto venga qualificato decisione degli Stati membri non basta perché spesso esuli dal sindacato di legittimità istituito dall'articolo 173 del Trattato [attuale art. 267 TFUE]. Perché ciò accada è inoltre necessario accertare che l'atto in parola, considerato il suo contenuto e il complesso delle circostanze in cui è stato adottato, non costituisca in effetti una decisione del consiglio. (...) Occorre ricordare che nel campo degli aiuti umanitari la competenza della Comunità non è esclusiva e che pertanto agli Stati membri non è vietato esercitare collettivamente, nell'ambito del Consiglio o al di fuori di esso, i loro poteri in materia" (punti 14 e 16). In dottrina v. V. CONSTANTINESCO, *Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Institutions et ordre juridique communautaire*, in *Journal du droit international*, 1994, p. 467 ss.; L. NEVILLE BROWN, *Joined Cases C-181-91 and C-248-91, European Parliament v. Council and Commission*, in *Common Market Law Review*, 1994, p. 1347 ss.

²³ Corte di giustizia, sentenza del 4 novembre 1997, causa C-337/95, *Parfums Christian Dior*, Raccolta, p. I-6013: "non vi è, infatti, alcun motivo valido che possa giustificare che ad un organo giurisdizionale del genere, comune a vari Stati membri, non sia consentito di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte alla stessa stregua degli organi giurisdizionali propri a ciascuno di tali Stati membri" (corsivo aggiunto).

²⁴ Sesto considerando: "Il Tribunale unificato dei brevetti dovrebbe essere un tribunale comune agli Stati membri contraenti", p. 4; art. 1, secondo comma: "Il tribunale unificato dei brevetti è un tribunale comune agli Stati membri contraenti ed è pertanto soggetto agli stessi obblighi in virtù del diritto dell'Unione di qualsiasi altro organo giurisdizionale nazionale degli Stati membri contraenti". Il regolamento estende al tribunale le regole in materia di rinvio pregiudiziale e prevede una responsabilità solidale degli Stati membri contraenti e la possibilità di avviare procedure di infrazione contro questi per "violazioni del diritto dell'Unione da parte del tribunale unificato dei brevetti, ivi compresa la mancata domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea".

²⁵ Art. 3, accordo su un Tribunale unificato dei brevetti, cit. È tuttavia previsto un periodo transitorio settennale dalla data di entrata in vigore dell'accordo, nel quale resta possibile proporre un'azione di violazione o revoca di un brevetto o di accertamento di nullità di un certificato protettivo complementare dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altre autorità nazionali competenti: art. 83, accordo su un Tribunale unificato dei brevetti, cit.

²⁶ Corte di giustizia, parere 1/09 dell'8 marzo 2011, relativo alla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti, Raccolta, p. I-01137, su cui v. J. ALBERTI, *Il parere della Corte di giustizia sul Tribunale dei brevetti europeo e comunitario*, in *Il diritto dell'Unione Europea*, 2012, p. 367 ss. Il nuovo tribunale sarà dunque tenuto al rispetto del principio del primato del diritto dell'Unione; in quanto giudice comune degli Stati membri, gli si applicheranno le norme del TFUE in materia di rinvio pregiudiziale e di procedura d'infrazione nei confronti degli Stati membri contraenti, solidalmente responsabili in caso di violazione del diritto dell'Unione per i danni subiti dalle parti del procedimento.

In assenza di una partecipazione dell'Unione europea alla negoziazione dell'accordo, esula dalla competenza della Corte di giustizia la valutazione in via preventiva della compatibilità dello stesso con il sistema dell'Unione. Il Servizio giuridico del Consiglio, richiesto di parere sul punto, ha ritenuto compatibile il progetto di accordo con il diritto dell'Unione: ma le motivazioni espresse nell'*opinion* sono state *limitées*²⁷.

Anche il nuovo accordo, tuttavia, non pare esente da profili di dubbia legittimità, in primo luogo in relazione ad una possibile violazione della competenza esterna *esclusiva* dell'Unione, desumibile dall'incidenza dell'accordo stesso su altri atti dell'Unione²⁸. Fra le modifiche apportate al *treaty-making power* dell'UE dal Trattato di Lisbona, vi è infatti l'esplicita introduzione di una competenza esclusiva per la conclusione di accordi quando questi possano "incidere su norme comuni o modificarne la portata"²⁹. Sarebbe allora opportuno un chiarimento sul punto, posto che l'accordo intergovernativo espressamente richiama la necessità di apportare modifiche ad un atto dell'Unione, nel momento in cui condiziona la propria entrata in vigore, fra l'altro: "(...) alla data di *entrata in vigore delle modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012* relative alle relazioni con il presente accordo"³⁰ (corsivo aggiunto).

In dottrina si è poi dubitato³¹ della possibilità per gli Stati membri dell'UE di istituire tra loro un tribunale internazionale, chiamato ad applicare il diritto dell'Unione, senza che la stessa sia coinvolta nell'adozione del relativo accordo istitutivo³². Il nuovo tribunale internazionale, giudice comune degli Stati membri partecipanti, sarà infatti fatalmente chiamato ad applicare non solo i regolamenti sulla tutela brevettuale unitaria, che per quegli Stati fanno parte dell'*acquis*, ma anche norme del TFUE sul mercato interno, sulla concorrenza o la Carta dei diritti fondamentali, per i profili di stretta connessione con la materia brevettuale. Non sembra del resto in grado di fugare i dubbi, sotto tale profilo, la mera estensione dell'applicazione delle norme sul rinvio pregiudiziale al nuovo organo giurisdizionale.

²⁷ Documento 15856/11 del 21 ottobre 2011 del Consiglio: *Opinion of the Legal Service – Draft Agreement on the European Union Patent Jurisdiction (doc.13751/11) – compatibility of the draft agreement with the Opinion 1/09, Limité*; rifiuto di divulgazione confermato dal Consiglio: documento 5926/12 del 2 marzo 2012.

²⁸ Sull'incidenza dell'Accordo sul regolamento UE n. 1215/2012 (c.d. "Bruxelles I-bis"), v. F.MARONGIU BONAIUTI, *L'accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti e la sua incidenza sulla disciplina della giurisdizione in materia civile nell'Unione europea*, in questa *Rivista*, gennaio 2014.

²⁹ Art. 3, paragrafo 2, TFUE.

³⁰ Art. 89, accordo su un Tribunale unificato dei brevetti: "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".

³¹ A. H. HORNS, *EU Council: Something To Hide? Might Legal Opinion Tun Out To Be A Bombshell?*, disponibile su <http://blog.ksnh.eu/en/author/ah/page/5/>.

³² Del resto, già nel corso dei negoziati erano state sollevate alcune perplessità sulla compatibilità della proposta di concludere l'accordo solo fra Stati membri senza la partecipazione dell'Unione europea: Doc. 12704/11, *Creating a Unified Patent Litigation System, Note from the Luxembourg Delegation*, 11 luglio 2011.

Sotto altro profilo, ugualmente incoerente appare la collocazione, in un accordo destinato all'istituzione di un Tribunale comune agli Stati membri partecipanti, di norme uniformi in materia di diritti conferiti dal brevetto e di limiti ai suoi effetti. Più correttamente tali disposizioni avrebbero dovuto trovare spazio nel regolamento, rivolto proprio ad uniformare la disciplina materiale del brevetto dell'Unione. La stessa base giuridica indicata nell'atto richiede espressamente, come sopra visto, la creazione di titoli europei in grado di "garantire una protezione *uniforme* dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione"³³. I titoli introdotti appaiono invece sostanzialmente vuoti di disciplina materiale uniforme. Tale ambigua collocazione sembra allora aver mirato a ridurre il più possibile il controllo giurisdizionale della Corte di giustizia in materia³⁴, in considerazione della mancanza di sindacato del giudice di Lussemburgo su un accordo fra Stati che non contiene previsioni al riguardo³⁵. Neppure pare possibile considerare l'accordo quale "atto integrativo dell'ordinamento dell'Unione", qualificazione che avrebbe consentito l'estensione della competenza interpretativa dei giudici dell'Unione all'atto *de quibus*³⁶: manca infatti nei Trattati ogni previsione circa l'istituzione di un tribunale *ad hoc* comune agli Stati membri contraenti.

5. Conclusioni

Il procedimento di approvazione degli atti normativi in materia brevettuale non sembra pienamente coerente con le finalità dell'integrazione europea. In particolare non appare condivisibile il ricorso alla cooperazione rafforzata in una materia che richiede l'unanimità nel Consiglio. Le motivazioni formulate dalla Corte di giustizia circa la legittimità del ricorso a tale strumento nel caso di specie appaiono improntate ad un formalismo che rischia di mettere in pericolo lo sviluppo uniforme e la coerenza stessa dell'integrazione. Se infatti fosse sempre possibile superare le posizioni difformi in un procedimento legislativo speciale, di norma riservato

³³ Art. 118, primo comma, TFUE (corsivo aggiunto).

³⁴ Essa ne costituiva anzi l'esplicita finalità per alcuni Governi: v. House of Commons (European Scrutiny Committee), *The Unified Patent Court: help or hindrance? Government Response to the Committee's, Sixty-fifth Report of 2012*, 25 April 2012, Jurisdiction of the Court of Justice: "2. While it is difficult to quantify the potential impact on UK businesses of Articles 6 to 8 of the regulation, which establish the patent, the Government agrees that deleting the Articles could help *safeguard against delays and uncertainty in settling patent disputes*. The Government will continue to press this point with our counterparts during the negotiations" (corsivo aggiunto).

³⁵ Estensione prevista invece in alcune convenzioni stipulate dagli Stati membri sulla base dell'art. 293 TCE, oggi abrogato (c.d. "convenzioni comunitarie"). Si ricordi ad esempio il protocollo del 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile commerciale, ovvero il protocollo del 19 dicembre 1988, relativo all'interpretazione della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Tali convenzioni sono state poi inglobate nell'ordinamento comunitario attraverso la loro trasformazione in regolamenti e, a seguito dell'eliminazione della costruzione a pilastri, sono ora assoggettate alla disciplina ordinaria del rinvio pregiudiziale.

³⁶ Costituisce invece accordo integrativo, fonte di diritto dell'Unione subordinata ai Trattati, il comune accordo fra gli Stati per la nomina dei giudici della Corte di giustizia e degli Avvocati generali, disciplinata dall'art. 19, paragrafo 2, terzo comma TUE: "i giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono (...) *nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri*" (corsivo aggiunto). V. U. VILLANI, *Istituzioni di diritto dell'Unione europea*, 2013, p. 258.

proprio agli aspetti più sensibili dell'integrazione, si renderebbe concreto il rischio di vulnerare in maniera strutturale la natura sovranazionale ed integrazionista dell'Unione.

Appare allo stesso modo discutibile intendere un regolamento quale "accordo particolare" fra Stati membri partecipanti. Esso rimane atto imputabile all'Unione europea, soggetto giuridico diverso rispetto ai suoi Stati membri, che lo ha adottato attraverso le sue istituzioni e secondo procedure legislative previste nei suoi Trattati istitutivi.

Ugualmente criticabile risulta la conclusione di un accordo internazionale fra Stati senza la partecipazione dell'Unione, in una materia che pure rientra nelle sue competenze concorrenti, che incide sulle prerogative della Corte di giustizia, e che richiede modifiche legislative in altri atti normativi dell'Unione. Del pari censurabile appare l'introduzione di norme materiali uniformi mediante uno strumento convenzionale, laddove siffatta competenza è prevista nei Trattati a favore dell'Unione, mediante le sue procedure legislative.

Almeno su alcuni dei dubbi sollevati, importanti indicazioni dovrebbero provenire dalle attese pronunce che la Corte di giustizia sarà chiamata a rendere in relazione ai ricorsi per annullamento avanzati dalla Spagna contro i due regolamenti appartenenti a questo assai poco felice (dal punto di vista istituzionale) "pacchetto brevetto".