

Il governo ha formalizzato la candidatura per la sede centrale del Tribunale unificato Ue

Brevetti, Milano è in corsa per l'authority europea

Pagine a cura
di FEDERICO UNNIA

Milano candidata italiana al Tribunale europeo unificato dei brevetti (Tub). Nei giorni scorsi il governo ha rotto gli indugi e ha formalizzato la candidatura del capoluogo meneghino quale sede per ospitare la Divisione centrale del Tub. Un'iniziativa, quella cui la presidenza del consiglio ha dato il via libera, fortemente spinta dal presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dal presidente della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, Carlo Sangalli, da quello di Assolombarda, Alessandro Spada, e da Diana Bracco, presidente del cluster tecnologico nazionale Alisei.

Con la Brexit e con la decisione inglese di non far più parte del Tub, la strada per l'asse-

gnario efficiente e sterili campanilismi (vedi la candidatura concorrente di Torino), mi pare mancare una sufficiente spinta politica. Credo che manchi la comprensione di quanti e quali vantaggi indiretti - nel campo della ricerca pubblica e privata, dei servizi legali - possano derivare dall'assicurarsi la sede del Tub a Milano e all'Italia. Non possiamo permetterci un'altra sconfitta dopo aver perso l'Ema in favore di Amsterdam». L'Ac-



Giovanni Guglielmetti

cordo istitutivo del Tub non è ancora entrato in vigore, poiché manca la ratifica da parte della Germania, dove la Corte Costituzionale tedesca ha dichiarato l'incostituzionalità della legge nazionale di ratifica dell'accordo e non è stata ancora calendarizzata la votazione del Bundestag sul nuovo disegno di legge di ratifica.

Cauti **Giovanni Guglielmetti**, partner di **BonelliErede**: «Milano si propone con forza e determinazione perché è una grande opportunità e vanta competenze di primordine in materia dei brevetti ed è già attrezzata per il Tub. Inoltre la sezione specializzata del Tribunale di Milano tratta il maggior numero delle più importanti controversie brevettuali nel nostro paese. Si dovrebbe far leva sul mantenimento del progetto originario articolato su tre divisioni e proporsi quindi come la candidata ideale sulla base dello stesso criterio iniziale di assegnazione delle sedi della Divisione Centrale. Ma non bisogna illudersi perché la concorrenza sarà molto forte, Milano avrebbe un vantaggio qualora Francia e Germania non dovessero trovare un accordo per ripartirsi le competenze attualmente originariamente allocate alla sede di Londra. Abbiamo un credito politico da riscuotere dopo la vicenda della sede dell'Ema, soprattutto qualora, come sembra, un'altra possibile candidatura provenisse dai Paesi Bassi».

«Milano ha delle serie possibilità avendo buoni argomenti dalla sua parte. In base all'art. 89.1 Upca l'Italia dovrebbe

prendere il posto del Regno Unito nell'architettura del sistema ed avrebbe quindi diritto di ospitare la sezione del Tub inizialmente prevista per Londra. Tuttavia non sarà una passeggiata. Dipende molto dalla forza con cui il governo italiano saprà negoziare nei prossimi mesi o anni», spiega **Gabriel Cuonzo** managing partner di **Trevisan & Cuonzo**. «Oggi la novità è data dalla dichiarazione del Ministero della Giustizia tedesco di proporre un accorpamento temporaneo delle competenze attribuite alla sezione londinese con la sezione di Monaco di Baviera e di Parigi. Il governo tedesco vorrebbe quindi far partire subito il Tub assorbendo temporaneamente la sezione destinata all'Italia. Questa soluzione



Gabriel Cuonzo

sarebbe evidentemente molto negativa. La partita è politica e - se l'Italia farà valere il suo diritto con forza - potrà farcela. Condivido il documento Aippi. Aggiungerei che occorre anche migliorare la qualità della nostra giustizia civile. Uno degli argomenti usati contro la collocazione del Tub in Italia è la scarsa efficienza della nostra giurisdizione».

«La scelta ha carattere prettamente politico», spiega **Michele Bertani**, special counsel di **Orrick**: «È noto che la Brexit potrebbe costituire l'occasione per rinegoziare l'accordo istitutivo del Tub, in uno scenario nel quale la Repubblica Federale Tedesca sembra intenzionata a proporre che l'assegnazione della terza sede della divisione centrale sia temporaneamente «sospesa» e le sue competenze siano ripartite tra Parigi e Monaco di Baviera. L'assegnazione della terza sede all'Italia sarà probabilmente oggetto di un negoziato di carattere politico, nell'ambito di un quadro più ampio, che vede il nostro paese giocare ulteriori partite di notevole rilievo, riguardanti il rigore nei conti pubblici ed i fondi europei per il rilancio post-Covid. Né si può escludere che l'accoglimento della proposta tedesca sul Tub possa divenire oggetto di scambio con

vantaggi per l'Italia sui piani ora ricordati. Milano ha certa-



Michele Bertani

mente le caratteristiche ideali per ospitare la sezione della divisione centrale, seppure Torino abbia cercato di candidarsi nel medesimo ruolo».

Per **Francesco Rossi**, partner di **Spheriens**, «le condizioni - ora che il Regno Unito ha ufficializzato il ritiro della ratifica del Tub - sono da vari punti di vista propizie. Si può ad esempio pensare alla necessità di controbilanciare la beffa della mancata assegnazione a Milano dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema): sede ottenuta da Amsterdam a fronte di una procedura, il sorteggio, che ha messo a nudo l'inconsistenza dell'azione del nostro Paese. Può anche pensarsi alla necessità di consolidare, attraverso una più equilibrata distribuzione delle sedi ufficiali, i rappor-



Francesco Rossi

ti con un paese comunque importante nel contesto dell'Ue, a maggior ragione dopo la Brexit. Mi piacerebbe poter menzionare pure una possibile volontà di supportare una città a forte vocazione europea come Milano, che è stata duramente colpita dalla tragedia del Covid19. Se le condizioni sono sulla carta favorevoli, il punto sarà volerle cogliere. E in questo senso è preoccupante e avvilente la competizione che pare essersi innescata tra Milano e Torino per la candidatura alla sede del Tub. Temo che se dovesse prevalere la logica della divisione e della guerra di campanile, dovremo rassegnarci a gioca-

re un ruolo marginale pure in questa partita. La spartizione delle competenze di Londra tra Parigi e Monaco rappresenterebbe anzitutto una forzatura sul piano giuridico, in quanto», come rilevato nel documento di Aippi, «si risolverebbe sostanzialmente in una modifica non concordata dell'accordo istitutivo del Tub».

La situazione è in divenire, spiega **Daniele De Angelis**, senior associate di **Bird & Bird**. «Un primo aspetto da considerare è il completamento del processo di ratifica dell'Accordo Upc dopo Francia e Regno Unito. La recente decisione della Corte Costituzionale tedesca ha dichiarato l'invalidità della legge di approvazione dell'Accordo Upc da parte della Germania, ma solo per ragioni di forma (quorum necessario). Ciò non esclude che il parlamento possa emanare una nuova leg-



Daniele De Angelis

ge. La ratifica della Germania è ancora possibile. C'è forse una questione di tempi. E qui forse l'emergenza sanitaria Covid-19 potrebbe suggerire di riconsiderare il processo di ratifica. Questa situazione favorirebbe in Germania il completamento del percorso interno di approvazione». «D'intinto verrebbe da dire che l'Italia non ha alcuna sede di organismi di proprietà intellettuale. Tuttavia un aspetto chiave sarà probabilmente tecnico giuridico di interpretazione dell'accordo Upc sulla soluzione da adottare nella ipotesi di recesso da parte di uno dei paesi (Regno Unito) assegnatario di una sede centrale dislocata. Secondo alcune interpretazioni potrebbe essere difficile assegnare la nuova sede ad un Paese diverso da quelli inizialmente scelti. In questo caso la sede londinese verrebbe accorpata a Parigi: quindi ci sarebbero solo le sedi tedesca e francese».

Giovanni Casucci, partner capo della practice Intellectual property and technology di **Dentons** è ottimista ma cauto: «la regola della prima selezione era basata sul volume delle cd. nazionalizzazioni di Brevetti Europei del 2012. L'Italia era



Paolo Lazzarino,

gnazione all'Italia della sede di Londra sembrerebbe essere in discesa. Milano è infatti una delle città più innovative d'Europa: delle 4.456 richieste di brevetto presentate dall'Italia presso lo *European Patent Office* nel 2019, il 21% è arrivato da qui, 940, e, considerando la Lombardia si arriva al 34% (1.493), regione che ha registrato un tasso di crescita del 20% rispetto al 2014, risultato che supera quello della Baviera.

«In teoria l'Italia avrebbe buone chance di risultare vincitrice, dato che dopo Germania e Francia è il terzo per numero di brevetti depositati e vantiamo giudici preparati nel settore brevettuale», commenta **Paolo Lazzarino**, partner di **Netm Studio Legale**, ed esperto di proprietà intellettuale. «Purtroppo, al di là di scontati pregiudizi stranieri sulla incapacità del sistema Italia di apprestare un meccanismo giu-

Supplemento a cura
di ROBERTO MILIACCA
rmiliacca@italiaoggi.it
e GIANNI MACHEDA
gmacheda@italiaoggi.it

La nuova sede affiancherebbe quelle di Parigi e Monaco



Giovanni Casucci

la quarta in graduatoria, ben sopra l'Olanda. Quindi, a meno che non si vogliano sovvertire le regole originarie per scaricare la naturale candidatura italiana, l'Italia ha la *chance* di essere la sostituta di Londra. Approvo totalmente l'iniziativa di Aippi. Le divisioni interne - come le candidature alternative a Milano - offriranno il fianco a motivazioni di rifiuto per non chiarezza della proposta. Ricordo fin troppo bene come l'Italia si giocò la sede dell'Ufficio Comunitario Marchi e Design per colpa di due candidature concorrenti (Venezia e Parma), fatte allora da due politici in conflitto tra loro: vinse la Spagna senza neanche aver indicato la città dove sarebbe sorto l'Ufficio (Alicante). Uno dei temi che viene spesso rimproverato all'Italia è quello dei tempi della giustizia come sistema. «Questa critica», spiega Casucci, «è però basata, a mio avviso, su un cattiva opera di comunicazione, imputabile in primo luogo all'apparato statale che non fa nulla per smentire questo stereotipo. I Tribunali delle Imprese dal 2003 hanno dato prova di speciale attenzione ai tempi delle decisioni e alla gestione cautelare dei conflitti in tema Ip. Una decisione cautelare (che anticipa di circa il 90% della causa di merito, fatta eccezione per il risarcimento del danno) viene svolta in circa 9/12 mesi per cause di Brevetti, in circa 3/6 mesi per cause di marchi, design e diritti d'autore. Questo, se comparato alla propaganda (ma, a mio avviso, non sempre vera) media tedesca di 12 mesi e di 24 mesi per Francia e Inghilterra per le cause di merito, dovrebbe portare la media dei contenziosi italiani a un livello addirittura migliore della media europea».

Più cauto **Roberto Jacchia** head of Ip and Competition di **De Berti Jacchia Franchini Forlani Studio Legale** sulle probabilità di assegnazione a Milano: «Penso abbastanza limitate, per almeno quattro ragioni. Il recesso del Regno Unito dall'Ue ha lasciato un vuoto legislativo sulla scelta della terza sede del Tub, che non è automaticamente risolvibile sulla base dell'Accordo esistente senza un ulteriore accordo tra gli stati membri partecipanti alla collaborazione rafforzata. La bocciatura della legge

di ratifica tedesca da parte della Corte costituzionale è sicuramente rimediabile, ma con la ripetizione del processo legislativo da parte del Bundestag. La volontà politica di andare avanti col progetto del brevetto unitario sembra confermata, ma l'agenda politica europea (e tedesca) ha ora forse delle altre priorità. Anche se la candidatura ufficiale di Milano a terza sede formulata il 3 settembre dalla presidenza del Consiglio insieme ad altre iniziative di promozione dell'immagine nazionale quale motore di progresso e sviluppo è un segnale positivo, è difficile dimenticare lo scacco recente della perdita della nuova sede dell'Ema a Milano, quando sembrava cosa fatta. Lo spostamento a Milano della terza sede del Tub, proprio perché non potrebbe verificarsi automaticamente, necessita di una efficace azione diplo-



Roberto Jacchia

matica da parte del nostro Governo, che storicamente ha dimostrato delle limitate capacità. Infine l'instabilità percepita e l'eccesso di comunicazione della compagine di governo e i tempi disastrosi della giustizia civile italiana costituiscono degli indicatori di inaffidabilità tecnica del sistema Italia che temo che non

ci aiuteranno».

Per **Marco Ricolfi**, equity partner di **Weigmann Studio Legale**, «non è detto che venga istituita una nuova divisione centrale e che la scelta cada sull'Italia. Se così fosse, mi pare probabile che sarà Milano ad essere prescelta come divisione centrale del Tub. Ma dovranno essere istituite anche diverse divisioni locali: che potranno essere assegnate alla stessa Milano, a Torino, a Venezia, fra le altre. Il Trattato non entra in vigore se



Marco Ricolfi

non con la firma di Francia, Germania e Gran Bretagna. Brexit ha creato incertezze. La Germania la cui Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima, anche - ma non solo - per motivi di maggioranze adottate, la ratifica tedesca. Quindi non solo i tempi, ma anche l'entrata in vigore del Trattato sono incerti. Germania e Francia sono già oggi sedi di divisioni centrali e quindi non sono in lizza con Milano, salvo non venga deciso di accorparsi su Parigi e Monaco le competenze di Londra. Potrebbero esserlo altre città di altri paesi. In particolare, si parla dell'Olanda».

«Se si guarda al testo vigente dell'Agreement e degli altri accordi collaterali, moltissime,

perché gli stessi criteri che avevano designato Londra, dopo la Brexit individuano l'Italia come sua sostituta», spiega **Cesare Galli** fondatore di **IP Law Galli Società tra Avvocati**. «Riassegnare stabilmente, e non solo per



Cesare Galli

il periodo di avvio del sistema, a Parigi o a Monaco la sede centrale di Londra non è possibile senza modificare gli accordi in essere, cosa che certamente può avvenire, ma va evitata: facciamo valere con i nostri partner europei i plus di Milano, specie sul piano delle imprese innovative e della ricerca, anche universitaria, con poli di eccellenza assoluta come Politecnico, Humanitas, San Raffaele. Alippi ha preso posizione per supportare la candidatura di Milano con un documento completo ed efficace: sicuramente una base efficacissima per il Governo italiano» conclude.

Licia Garotti responsabile del dipartimento Ip di **Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners** «Milano ha certamente tutti i requisiti per potere ospitare la sede del Tub precedentemente assegnata a Londra. Milano ha indiscutibilmente le necessarie competenze tecnico-giuridiche maturate nella



Licia Garotti

materia brevettuale e da tempo riconosciute non solo in Italia, ma anche a livello internazionale. La questione è solo politica».

Infine per **Luca Giove**, partner di **Gr Legal**, «una efficiente tutela dei diritti di proprietà intellettuale è cruciale per la promozione di trasferimenti internazionali di tecnologia. Il pagamento di royalties è strettamente correlato alla qualità del sistema legale offerto dal paese del titolare della privativa. Le principali Sezioni Specializzate nazionali offrono un livello di efficienza in linea con quello delle altre principali giurisdizioni europee. Se supportata a livello nazionale, la candidatura di Milano è «forte» per una serie di motivi. Il bacino d'utenza, un risarcimento «morale» a seguito dell'aggiudicazione della sede dell'Ema a Amsterdam, e in terzo luogo per ragioni politiche, perché l'attribuzione di una sede all'Italia spezzerebbe l'asse franco-tedesco. Si noti anche che i contenziosi brevettuali in ambito chimico farmaceutico - quelli che dovrebbero essere di interesse della terza sede del Tub - in Italia per la massima parte già devoluti al Giudice ambrosiano».

—© Riproduzione riservata—

SEBASTIAN MOORE, HERBERT SMITH FREEHILLS

L'addio del Regno Unito non impatterà sulle tutele

«Il governo del Regno Unito, dando seguito a quanto aveva dichiarato qualche mese fa in merito all'intenzione di

recedere dall'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti, ha depositato un atto con cui ha formalmente revocato la ratifica dell'Accordo. Stando alle sue dichiarazioni, si tratterebbe di un atto con efficacia immediata. Tuttavia, non è ancora chiaro se questa revoca sia sufficiente per formalizzare l'uscita del Regno Unito dal Tub, poiché nell'Accordo non è prevista alcuna procedura che consenta a uno Stato firmatario di ritirarsi successivamente. In ogni caso, è ormai chiaro che il Regno Unito non prenderà più parte al Tub», spiega ad **Affari Legali** **Sebastian Moore** partner di **Herbert Smith Freehills**. «Questo ulteriore



Sebastian Moore

passaggio potrebbe rendere più agevole il procedimento di ratifica dell'Accordo da parte della Germania, che aveva iniziato a interrogarsi sulla legittimità della ratifica di un accordo, in una materia regolata dal diritto dell'Ue, di cui era parte uno Stato non membro dell'Unione (il Regno Unito, appunto). Con la revoca della ratifica da parte del Regno Unito, questo tema non dovrebbe più porsi. Inoltre, con l'uscita del Regno Unito dall'accordo, l'Italia è formalmente uno dei tre stati firmatari con il maggior numero di brevetti concessi nel 2012, criterio che è stato utilizzato per l'assegnazione delle tre sedi del Tub. La candidatura di Milano potrebbe, quindi, ulteriormente rafforzarsi.

Domanda. In un'ottica più generale, quali possono essere le ripercussioni di una hard brexit in tema

di «tutela brevettuale»

Risposta. In caso di *no-deal Brexit*, il funzionamento del sistema brevettuale resterà sostanzialmente immutato. I brevetti che ricevono tutela nel Regno Unito sono attualmente concessi sia dall'Ufficio di proprietà intellettuale del Regno Unito (Ukipo) sia dall'Ufficio europeo dei brevetti (Epo). Il Regno Unito continuerà a essere uno dei 38 stati contraenti della Convenzione sul brevetto europeo, che è il trattato internazionale che ha istituito l'Epo, il quale opera al di fuori dell'Ue. Pertanto, il funzionamento dell'Ukipo e dell'Epo non sarà influenzato dalla Brexit.

Per i brevetti farmaceutici, continuerà ad essere garantita anche la protezione aggiuntiva di 5 anni in base al regime dei Certificati di protezione complementare (Cpc). Tuttavia, al termine del periodo di transizione, i titolari dovranno richiedere un Cpc in base al nuovo regime specifico per il Regno Unito. Per quanto riguarda il sistema del brevetto unitario e del Tub, invece, il Regno Unito non ne farà più parte.

—© Riproduzione riservata—