



Il ruolo della Corte di giustizia nel nuovo sistema creato dall'accordo su un Tribunale unificato dei brevetti*

Bruno Nascimbene**

SOMMARIO: 1. Il difficile *iter* di approvazione dell'accordo. La Corte di giustizia. La cooperazione rafforzata. – 2. Il pacchetto sul brevetto unitario. La creazione di un giudice *ad hoc*. – 3. La ratifica dell'accordo da parte della Germania. – 4. La sentenza della Corte costituzionale tedesca. – 5. La creazione di un sistema giurisdizionale nuovo, internazionale ed europeo, integrato nel sistema giurisdizionale della UE e dei suoi Stati membri in quanto “giudice comune”. Il primato del diritto UE, la responsabilità extracontrattuale per danni e la responsabilità per violazione del diritto UE. – 6. In particolare, la previsione espressa sul primato. – 7. L'equiparazione al giudice nazionale: il rinvio pregiudiziale. – 8. La collocazione nel sistema giurisdizionale dell'Unione. – 9. I due regolamenti che compongono il pacchetto. La disciplina sostanziale. – 10. L'equiparazione del Tribunale a un giudice nazionale. La competenza internazionale e il riconoscimento delle sentenze (le modifiche al regolamento Bruxelles I *bis*). – 11. L'applicazione del diritto UE nella sua integralità. I principi generali. – 12. Il riferimento al diritto UE in senso ampio e la competenza pregiudiziale. – 13. La competenza pregiudiziale sull'accordo. – 14. La tutela offerta dalla Carta. – 15. La creazione di un giudice comune e il dialogo fra le Corti.

1. L'accordo su un tribunale unificato dei brevetti, sottoscritto il 19.2.2013, in vigore il 1.6.2023 (insieme a due allegati, il I sullo Statuto del Tribunale; il II sulla distribuzione dei casi nell'ambito della

* Relazione tenuta al Convegno “Il nuovo sistema unitario: pronti a partire”, Milano, 27 aprile 2023.

** Professore emerito di diritto dell'Unione europea - Università degli Studi di Milano, già Professore di diritto internazionale - Università degli Studi di Genova.

divisione centrale)¹, dopo aver percorso un lungo itinerario, avendo incontrato varie difficoltà, sia a livello di Unione europea, sia a livello nazionale². A livello di Unione è stata la Corte di giustizia, con il parere 1/09 dell'8.3.2011 (richiesto dal Consiglio dell'Unione europea)³ a definire quali caratteristiche dovesse avere un futuro accordo relativo alla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in

¹ L'accordo è in *GUUE* C 175 del 20.6.2013; sulla data di entrata in vigore cfr. il comunicato "Practical information on the upcoming launch of the CMS Entry Into Force (EIF) as of 1st of June" del 17.5.2023, in www.unified-patent-court.org. Gli allegati dell'accordo, in virtù dell'art. 2 e dell'art. 7, costituiscono parte integrante dello stesso. Per quanto riguarda l'assegnazione provvisoria delle competenze della sezione della divisione centrale di Londra (il Regno Unito non essendo più parte dell'accordo) alla divisione centrale avente sede a Parigi e alla sezione della divisione centrale di Monaco (in attesa di una possibile assegnazione a una nuova sezione, per la quale è candidata Milano, attualmente sede di una divisione locale) cfr. il Comunicato del "Presidium of the Unified Patent Court" dell'8.5.2023, in www.unified-patent-court.org.

² La letteratura sul tema è assai vasta. Fra gli altri si ricordano G. CAGGIANO, *Il pacchetto normativo del "Brevetto Europeo Unitario"*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2012, p. 683 ss.; V. CERULLI-IRELLI, *Il Tribunale unificato dei brevetti: rischi e compatibilità con il nostro ordinamento*, in *Diritto industriale*, 2013, p. 393 ss.; i vari contributi in C. HONORATI (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Torino, 2014, in particolare quelli di R. BARATTA, *The Unified Patent Court. What is the "common" trait about?*, p. 101 ss.; P. A. DE MIGUEL ASENSIO, *The Unified Patent Court Agreement and the Amendment to the Brussels I Regulation (Recast)*, p. 153 ss.; C. HONORATI, *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, p. 119 ss.; F. POCAR, *La cooperazione rafforzata in materia di brevetti e la Corte di giustizia dell'Unione europea*, p. 1 ss.; M. SCUFFI, *Il Tribunale unificato dei brevetti: evoluzione storica, ordinamento e regole procedurali*, p. 73 ss.; M. TAVASSI, *Le Rules of Procedure e i rapporti tra Tribunale unificato e giudice nazionale*, p. 183 ss. T. JAEGER, *What's in the Unitary Patent Package*, in *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 14-08*, Munich, 2014; F. MARONGIU BONAIUTI, *L'accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti e la sua incidenza sulla disciplina della giurisdizione in materia civile*, in *Osservatorio AIC*, gennaio 2014, p. 11 ss.; H. ULLRICH, *Le futur système de protection des inventions par brevet dans l'Union européenne: un exemple d'intégration (re-)poussée?*, in *Proprietà intellettuale*, 2014, p. 382 ss.; M. SCUFFI, *Il nuovo sistema europeo dei brevetti*, Milano, 2017, p. 3 ss. (*ivi*, p. 141 ss., una raccolta delle fonti rilevanti ovvero della normativa di riferimento); M. TAVASSI, *Una doppia conquista: la ratifica dell'Italia all'Accordo sul brevetto europeo ad effetti unitari e la sede della divisione locale della Corte europea a Milano*, in *La Rivista del Consiglio*, Anno 2016-2017, p. 41 ss.; C. MAYR, *L'Accordo istitutivo del Tribunale dei brevetti*, in *Studium iuris*, 2017, p. 815 ss.; A. MIGLIO, *La giurisdizione del Tribunale unificato dei brevetti, tra incertezze sul futuro del sistema brevettuale e prove di universalizzazione del regolamento Bruxelles I bis*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2018, p. 657 ss. e più recentemente dello stesso *Integrazione differenziata e principi strutturali dell'ordinamento dell'Unione europea*, Torino, 2020, p. 225 ss.; G. MORGESE, *Brevetto (diritto dell'Unione europea)*, in *Enc. dir., Annali VIII*, Milano, 2019, p. 157 ss.; sulle conseguenze della *Brexit* cfr., per ampi riferimenti, B. NASCIMBENE, *Brexit e Tribunale dei brevetti*, in *rivista.eurojus.it*, 2019.

³ Il parere è in EU:C:2011:123.

materia di brevetti (denominato “Tribunale dei brevetti europeo e comunitario”) per essere conforme al diritto UE. Il progetto di accordo veniva dichiarato incompatibile con il sistema giurisdizionale dell'Unione per una serie di motivi che contraddistingueranno, poi, il nuovo testo conformandosi al parere della Corte⁴.

La Corte ha avuto occasione di pronunciarsi anche sulla legittimità dei due regolamenti 1257/2012 e 1260/2012 (su ricorso della Spagna) che attuano una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e sul regime di traduzione applicabile⁵.

2. I due regolamenti e l'accordo costituiscono il c.d. pacchetto sul brevetto unitario: un brevetto europeo, che beneficia dell'effetto unitario (BEEU) negli Stati membri che hanno partecipato alla cooperazione rafforzata, che resta distinto dal brevetto europeo (BE) concesso dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) secondo la Convenzione di Monaco di Baviera (del 5.10.1973) sul brevetto europeo⁶.

Il brevetto europeo ad effetti unitari e i brevetti europei concessi in virtù della Convenzione (per quei Paesi della UE che non partecipano alla cooperazione rafforzata, ma che sono parti contraenti dell'accordo) hanno, per così dire, un giudice *ad hoc* o specializzato competente a giudicare sulle controversie in materia⁷.

⁴ Sul tema specifico, fra gli altri, 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. e dello stesso *New Developments in the EU System of Judicial Protection. The Creation of the Unified Patent Court and its Future Relations with the CJEU*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2017, p. 6 ss.; R. BARATTA, *The Unified*, cit., p. 106 ss.

⁵ Cfr. le sentenze del 5 maggio 2015, causa C-146/13, *Regno di Spagna* (i riferimenti successivi sono a questa sentenza); in pari data, causa C-147/13, *Regno di Spagna*. Un altro contenzioso era stato instaurato da Spagna e Italia contro la decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, sentenza del 16 aprile 2013, cause riunite C-274/11 e C-295/11, *Spagna e Italia c. Consiglio*. I due regolamenti si applicano, come l'accordo, dal 1.6.2023 (cfr. art. 18 regolamento 1257/2012 e art. 7 regolamento 1260/2012).

⁶ Alla Convenzione aderiscono tutti i Paesi membri della UE, più altri Paesi europei (38 in tutto), ma non la UE (anche se nel passato la Commissione ne aveva previsto l'adesione nella proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario, doc.COM (2000) 412 def. del 5.7.2000, in *GU C 337 E* del 28.11.2000, secondo cui veniva rilasciato un titolo unico di proprietà intellettuale valido per tutta la Comunità).

⁷ La competenza del Tribunale, esclusiva, è disciplinata dall'art. 32 (nove sono le materie, da *a ad i*, come si dirà pure oltre, qui indicate). I Paesi membri che non partecipano alla

3. Il contrastato cammino dell'accordo è segnato anche da difficoltà emerse a livello nazionale. In Germania, la procedura di ratifica dell'accordo è stata oggetto di una sentenza della Corte costituzionale federale (*Bundesverfassungsgericht*)⁸ che ha dichiarato nullo il procedimento di ratifica perché, trattandosi di un accordo internazionale che modifica il diritto UE, richiede l'approvazione della maggioranza dei due terzi del Parlamento. È stato dunque necessario avviare un secondo procedimento di ratifica, che ha condizionato l'entrata in vigore dell'accordo (subordinato al deposito del tredicesimo strumento di ratifica da parte degli Stati, tre dei quali dovevano essere rappresentati, *ex art. 89 dell'accordo*, da Repubblica federale tedesca, Regno Unito, Francia)⁹.

4. La sentenza della Corte tedesca è utile per meglio comprendere quale è l'incidenza dell'accordo nel diritto nazionale, strettamente connesso al diritto UE, pur essendo un accordo internazionale, ma promosso dalle istituzioni dell'Unione e aperto alla firma soltanto dei Paesi membri. Sono, queste, due caratteristiche importanti: internazionalità, limitazione ai soli Paesi membri della UE. Il Tribunale dei brevetti, osserva il giudice tedesco, giudica su diritti e rivendicazioni fondate sul diritto UE, è vincolato a tale diritto e, ritiene la Corte costituzionale, la procedura seguita per la sua conclusione ha modificato il TFUE (tale procedura sarebbe stata equivalente a quella prevista dall'art. 48 TUE in caso di revisione). Sarebbe stata, infatti, seguita una procedura diversa da quella prevista dall'art. 262 TFUE sull'attribuzione, all'unanimità, alla Corte di giustizia, di una

cooperazione rafforzata sono Spagna e Croazia; quelli che hanno sottoscritto e ratificato l'accordo sono diciassette; quelli che non l'hanno sottoscritto sono Spagna, Croazia e Polonia. Cfr. l'11° "considerando" sulla possibile adesione all'accordo di qualsiasi Stato membro dell'Unione, anche se non partecipano alla cooperazione rafforzata (ma "possono partecipare [...] per quanto riguarda i brevetti europei rilasciati per il rispettivo territorio").

⁸ Sentenza del 13 febbraio 2020, pubblicata il 20 marzo 2020, su cui, anche per alcuni riferimenti, *L'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, il recesso del Regno Unito e la decisione della Corte costituzionale tedesca sulla nullità dell'Atto di ratifica*, in *rivista.eurojus.it*, 2020.

⁹ L'indicazione di tali Stati è ricavabile per via indiretta, poiché l'art. 89 precisa che nei tredici devono essere "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". Sulle vicende relative al procedimento di ratifica cfr. il riferimento nella nota precedente.

competenza giurisdizionale su controversie in materia di titoli europei di proprietà intellettuale¹⁰. La procedura all'unanimità è stata sostituita dalla cooperazione rafforzata, ma sarebbe diventata sia una modifica sostanziale del diritto UE ai sensi della legge fondamentale (*Grundgesetz*), sia un trasferimento di giurisdizione, cioè di diritti sovrani costituzionalmente rilevanti. Al Tribunale, in virtù dell'accordo, sono stati trasferiti (secondo la Corte tedesca) poteri giudiziari vincolanti in tutti gli Stati che lo ratificano, e quindi ciò avverrebbe anche in Germania ove il potere giurisdizionale è esercitato da giudici nazionali (Corte costituzionale, tribunali federali, tribunali dei *Länder*). La struttura del sistema giudiziario tedesco, prevista dal *Grundgesetz*, sarebbe stata, così, modificata.

5. Con il Tribunale unificato nasce, invero, un sistema giurisdizionale nuovo, di origine internazionale, ma integrato nel sistema proprio dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. Questa novità ovvero questa soluzione "ibrida" può giustificare, almeno in parte, le difficoltà della sua creazione e entrata in funzione. Il Tribunale è un giudice comune agli Stati membri, è soggetto agli stessi obblighi del giudice nazionale per quanto riguarda il rispetto del diritto UE, ha

¹⁰ L'art. 262 TFUE prevede l'attribuzione alla Corte di giustizia di una competenza specifica in materia. La norma così dispone: "Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese ad attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nella misura da esso stabilita, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l'applicazione degli atti adottati in base ai trattati che creano titoli europei di proprietà intellettuale. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali". Il parere 1/09, peraltro, precisa, punti 61-62, che l'art. 262 non esclude ("non instaura un monopolio della Corte nella materia in questione") che possano essere attribuite competenze giurisdizionali ad organo diverso dalla Corte. Nella proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Tribunale del brevetto comunitario e disciplina i ricorsi in appello dinanzi al Tribunale di primo grado, COM (2003) 828 def. del 23.12.2003, era stata proposta l'istituzione di una "camera giurisdizionale" denominata "Tribunale del brevetto comunitario", "affiancata al Tribunale di primo grado delle comunità europee". La base giuridica era l'art. 225A del TCE, introdotto dal Trattato di Nizza, poi divenuto art. 257 TFUE, che prevede l'istituzione di "tribunali specializzati affiancati al Tribunale, e incaricati di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposte in materie specifiche". Sui "tribunali specializzati" cfr. il Titolo IV *bis* (composto da una sola norma, l'art. 62 *quater*) dello Statuto della Corte di giustizia. Unico tribunale specializzato fu quello della funzione pubblica, sciolto nel 2016, con attribuzione delle competenze (regolamento 2016/1192 del 6.7.2016) al Tribunale dell'Unione.

una competenza esclusiva sia per i brevetti europei con effetto unitario, sia per i brevetti europei.

Il preambolo dell'accordo ben esprime le motivazioni. Fra queste la necessità per le imprese, le piccole e medie imprese in particolare, di poter ricorrere a un giudice comune in un contesto in cui esistono una "frammentazione del mercato dei brevetti" e "notevoli divergenze tra gli ordinamenti giurisdizionali nazionali" che "pregiudicano l'innovazione". Le difficoltà per le imprese consistono "nel dare esecuzione ai loro brevetti e nel difendersi da rivendicazioni infondate" e "da rivendicazioni relative a brevetti che dovrebbero essere revocati"¹¹.

Il contesto generale è quello dunque della creazione di un mercato interno nell'ambito del processo di integrazione europea in cui va garantita la certezza del diritto, vanno rispettati obblighi, quali l'obbligo di leale cooperazione *ex art. 4, par. 3 TUE*, e l'obbligo, proprio grazie al Tribunale, di "assicurare la piena applicazione, nonché il rispetto, del diritto dell'Unione" nei territori degli Stati membri e "la tutela giurisdizionale dei diritti delle persone fisiche conferiti da tale diritto"¹².

Il Tribunale rispetta, ed applica, non diversamente da "qualsiasi organo giurisdizionale nazionale", il diritto dell'Unione; deve assicurare "la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme" cooperando con la Corte di giustizia, basandosi sulla giurisprudenza della stessa e ponendo domande di pronuncia pregiudiziale *ex art. 267 TFUE*¹³. Si tratta di una cooperazione fondamentale, che deve tenere conto del ruolo della Corte e dei giudici nazionali, secondo quanto dispone l'art. 19 TUE sui diversi, ma comuni ruoli dei giudici nel sistema giurisdizionale dell'Unione¹⁴. Il Tribunale ha dunque, come si

¹¹ Cfr. il 2° "considerando" e il 1° cpv.

¹² Cfr. il preambolo, 1° e 2° "considerando", 1° e 2° cpv. La definizione di giudice comune non è esclusiva del Tribunale, il parere 1/09 ricordando la stessa natura della Corte del Benelux, pur trattandosi di giudice con funzioni diverse e con parti contraenti di limitato numero: cfr. parere, punto 82; cfr. pure oltre, riferimenti alla nota 19 (la Corte del Benelux fu istituita con trattato del 31.3.1963, modificato con protocollo del 15.10.2012).

¹³ Cfr. l'8° "considerando".

¹⁴ Dispone l'art. 19, par. 1 che la Corte di giustizia dell'Unione europea "comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i Tribunali specializzati"; essa "assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati"; e al par. 2 che è obbligo degli

è detto, gli obblighi che incombono ai giudici nazionali e, alla luce delle carenze che la Corte aveva evidenziato nel parere 1/09, vengono precisati tre profili.

a) Il primo profilo riguarda l'affermazione o, meglio, la riaffermazione del primato del diritto UE, in esso comprendendo *i)* i Trattati; *ii)* la Carta dei diritti fondamentali; *iii)* i principi generali di diritto sviluppati dalla Corte, in particolare quello a un giusto processo (“a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice e a che la causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale”); *iv)* la giurisprudenza della Corte; *v)* il diritto derivato¹⁵.

b) Il secondo riguarda la responsabilità extracontrattuale per danni, in solido, degli Stati membri se il Tribunale viola il diritto dell'Unione, compreso la mancata domanda di pronuncia pregiudiziale¹⁶.

c) Il terzo riguarda la possibilità che venga instaurata una procedura di infrazione (*ex art.* 258, art. 259, art. 260 TFUE) per violazione del diritto UE da parte del Tribunale, contro qualsiasi Stato membro “per garantire il rispetto del primato e la corretta applicazione del diritto dell'Unione” (le violazioni, compresa la mancata domanda di pronuncia pregiudiziale, “sono direttamente imputabili agli Stati membri contraenti”, che sono singolarmente e collettivamente responsabili)¹⁷.

6. L'accordo, diversamente dai Trattati UE e FUE, prevede espressamente il primato (art. 20), contemplato soltanto in una dichiarazione (la n. 17) allegata all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato di Lisbona (del 13.12.2007), volendo qui ribadire, se mai ve ne fosse bisogno, un principio

Stati membri stabilire “i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione”.

¹⁵ Cfr. sul primato il preambolo, 1° e 3° cpv. e l'art. 20. Il primato del diritto UE è pure ricordato nel 7° “considerando”, a proposito dell'obbligo della Corte di “assicurare l'uniformità dell'ordinamento giuridico dell'Unione” e, appunto, “il primato” del diritto dell'Unione. Sul primato, in epoca più recente, v. le sentenze del 22 febbraio 2022, causa C-430/21, *RS*, punto 88; e del 22 marzo 2022, causa C-509/19, *M.F.*, punto 74.

¹⁶ Cfr. il 9° “considerando” e l'art. 22.

¹⁷ Cfr. il 10° “considerando” e l'art. 23.

fondamentale del diritto UE, soprattutto nei rapporti con gli ordinamenti nazionali.

L'accordo è, anzi, esplicito nel precisare la varietà di fonti che appartengono al diritto UE (art. 24): il diritto primario e quello derivato, la Carta, i principi generali, la stessa giurisprudenza della Corte. Ed è proprio la Corte, come è noto, che afferma e descrive le ragioni del primato, imponendosi agli Stati membri e ai suoi giudici, cui il Tribunale è equiparato.

7. Questa equiparazione viene richiamata (art. 23) a proposito dell'applicabilità del rinvio pregiudiziale da parte dei due organi che compongono il Tribunale: il tribunale di primo grado e la corte d'appello quando si pongono questioni di interpretazione e di validità del diritto UE. L'accordo precisa, invero, che il Tribunale è "organo comune agli Stati membri contraenti e parte del loro ordinamento giudiziario", cooperando con la Corte di giustizia per "garantire la corretta applicazione e interpretazione uniforme del diritto dell'Unione, come per ogni tribunale nazionale" e precisa pure che "le decisioni della Corte sono vincolanti per il tribunale".

Si applicano (art. 38 dello Statuto del Tribunale, allegato I e art. 266 del Regolamento di procedura che, *ex art.* 41 dell'accordo, "è conforme" allo stesso "e allo statuto") le stesse procedure previste per il rinvio ai sensi dell'art. 267 TFUE, distinguendo fra facoltà (per il tribunale di primo grado) e obbligo (per la corte d'appello) quando non siano più consentiti altri mezzi di ricorso contro la decisione di tale giudice¹⁸.

8. Le caratteristiche del sistema giurisdizionale così creato e le ragioni della sua integrazione nel sistema UE si comprendono meglio se si ha riguardo alle lacune che il parere 1/09 ha segnalato,

¹⁸ L'art. 266 rinvia espressamente al Regolamento di procedura della Corte di giustizia. Il Regolamento di procedura del Tribunale è previsto dall'art. 41 dell'accordo, è adottato dal comitato amministrativo (art. 12 accordo) ed è anch'esso "sottoposto" al diritto UE, essendo richiesto (art. 41, par. 2) "il parere previo della Commissione europea sulla" sua "compatibilità" con tale diritto (il parere è richiesto anche per le modifiche, che comunque non possono "contraddi[re]" l'accordo e lo Statuto).

considerando imprescindibili alcuni elementi se lo scopo era quello di creare un sistema giurisdizionale integrato.

Le caratteristiche del Tribunale sono non solo descritte nell'accordo, ma deducibili *a contrario* dal parere 1/09 che, come si è detto, ritenne non conforme al diritto UE il progetto del Consiglio perché l'accordo, che era, appunto, progettato come "misto" (ne sarebbe stata parte anche l'Unione, nonché gli Stati terzi aderenti alla Convenzione di Monaco)¹⁹. Il contrasto consisteva nel fatto che l'accordo *a*) avrebbe conferito una competenza esclusiva a un giudice, internazionale, "situato all'esterno della cornice istituzionale e giurisdizionale dell'Unione"; *b*) avrebbe privato i giudici nazionali "delle competenze in materia di interpretazione e applicazione" del diritto UE; *c*) avrebbe privato la Corte di giustizia "della propria competenza a risolvere, in via pregiudiziale, le questioni proposte "dai giudici nazionali, con la conseguenza che sarebbero state "snatur[ate] le competenze attribuite dai Trattati alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri, le quali sono essenziali alla salvaguardia della natura stessa del diritto dell'Unione"²⁰.

Il Tribunale viene quindi ricondotto in quella cornice istituzionale in cui il rinvio pregiudiziale, ovvero la cooperazione fra Corte e giudice nazionale (che mira a prevenire le divergenze interpretative del diritto dell'Unione) rappresenta l'architrave o pilastro del sistema dell'Unione²¹.

La definizione di organo giurisdizionale comune agli Stati membri è essenziale per comprenderne la natura. Un altro organo

¹⁹ Si ricorda che proprio in quanto accordo "misto" era stato richiesto *ex art.* 218, par. 11 TFUE un parere alla Corte di giustizia. L'accordo sul Tribunale non è tale; il Tribunale è giudice comune e quindi può proporre rinvio pregiudiziale) al pari di altro giudice comune quale è la corte del Benelux (già ricordata alla nota 12). Su tale Corte, v. sentenze del 4 novembre 1997, causa C-337/95, *Parfums Christian Dior*, punti 20-26, richiamata da 14 giugno 2011, causa C-196/09, *Miles e a.*, punti 40 e 41 (si esclude che la Camera di ricorso delle Scuole europee, non essendo un giudice comune, possa fare un rinvio pregiudiziale). Entrambe le sentenze sono richiamate da 6 marzo 2018, causa C-284/16, *Achmea*, punti 47-48, per escludere che un collegio arbitrale, istituito da un accordo fra due Stati relativo alla promozione e tutela reciproche degli investimenti, abbia le caratteristiche di un giudice comune.

²⁰ Cfr. il punto 89 del parere.

²¹ Su tale definizione cfr., fra le altre, la sentenza del 20 dicembre 2017, causa C-322/16, *Global Starnet*, punto 23; *Achmea*, cit., punto 37 ("chiave di volta del sistema giurisdizionale"); cfr. pure la sentenza della Corte cost. dell'11 marzo 2022, n. 67, punti 10-11.

giurisdizionale, di composizione e competenza diversa quale è la Corte del Benelux, ha la stessa definizione e viene assunto come elemento di confronto, e in qualche modo anche come modello, nel parere 1/09 perché (pur avendo competenze diverse) è situato nel sistema giurisdizionale dell'Unione: "le sue pronunce sono soggette a procedure in grado di garantire la piena efficacia delle norme dell'Unione"²².

9. Alcuni rilievi meritano i due regolamenti che compongono il pacchetto.

Il regolamento 1257/2012 rappresenta, in particolare, la disciplina sostanziale della tutela brevettuale unitaria, che ha come base giuridica l'art. 118 TFUE (che è norma sul riavvicinamento delle legislazioni nell'ambito dell'instaurazione o funzionamento del mercato interno, specificamente sulla "creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei titoli di proprietà intellettuale"). Una disciplina che è strettamente connessa all'accordo sul Tribunale, come lo stesso regolamento riconosce, sia subordinando l'applicabilità del regolamento a quella dell'entrata in vigore dell'accordo (art. 18, par. 2),²³ sia dichiarando necessaria, "essenziale" l'istituzione di un Tribunale unificato che giudichi le controversie sui brevetti europei con effetto unitario e che garantisca "il corretto funzionamento di tali brevetti", che garantisca "la coerenza della giurisprudenza e quindi la certezza del diritto, nonché l'efficienza dei costi per i titolari dei brevetti"²⁴. Di qui la raccomandazione a che gli Stati partecipanti alla cooperazione rafforzata ratifichino l'accordo e rendano "operativo

²² Cfr. il punto 82 del parere.

²³ Il regolamento, come si è detto, si applica dal 1.6.2023, come l'accordo: cfr. la nota 1.

²⁴ Sembra utile ricordare, quanto alle norme di carattere sostanziale, che tali sono, rappresentando un'anomalia, anche alcune norme, artt. 25-27 dell'accordo. Esse riguardano il diritto di impedire l'utilizzazione diretta (art. 25) e indiretta (art. 26) dell'invenzione e i limiti e gli effetti di un brevetto (art. 27); erano, invero, contenute nella proposta di regolamento del Consiglio sul brevetto comunitario COM (2000) 412 def. cit., artt. 7-9. Cfr. sul punto, soprattutto sulle ragioni di tale "spostamento" di norme (relative ai diritti di esclusiva del titolare e ai limiti degli effetti), C. HONORATI, *Il diritto*, cit., p. 148 ss.; J. ALBERTI, *New Developments*, cit., p. 15 s.; A. MIGLIO, *La giurisdizione*, cit., *loc. cit.* (riferimenti *ivi*).

quanto prima” il Tribunale e, dunque, il sistema unificato di risoluzione delle controversie²⁵.

Una tutela brevettuale unitaria, insomma, sarebbe incompleta se non vi fosse anche un giudice specializzato, *ad hoc*, che assicuri una protezione sostanziale, uniforme al titolo di proprietà intellettuale.

10. L'equiparazione del Tribunale all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro ha avuto l'effetto di far modificare il regolamento Bruxelles I *bis* (n. 1215/2012 del 12.12.2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale), in modo da definire la competenza internazionale del Tribunale, che è disciplinata dal regolamento, lasciando all'accordo la disciplina del riparto interno di competenza fra divisioni.

Il Tribunale, ai fini dell'applicabilità del regolamento, è equiparato a un giudice nazionale sotto diversi profili²⁶. La giurisdizione si esercita nelle materie di cui alla disciplina sostanziale applicabile, il Tribunale sostituendosi al giudice nazionale ed esercitando una competenza assai estesa nei confronti dei convenuti (che abbiano, o non, il domicilio in uno Stato membro). È parificato a un giudice nazionale anche per quanto riguarda l'applicabilità delle norme in materia di litispendenza e connessione, e per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni: le sue decisioni beneficiano dello stesso regime previsto dal regolamento Bruxelles I *bis* (e sono, dunque, riconosciute ed eseguite in uno Stato membro che non è parte dell'accordo; se invece provengono da un giudice del predetto Stato, sono riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro, e se il riconoscimento e l'esecuzione

²⁵ Cfr. il “considerando” n. 25, nonché il n. 24, del regolamento, richiamati dalla sentenza *Regno di Spagna* cit., punto 106.

²⁶ Sullo stretto legame fra l'accordo e il regolamento Bruxelles I *bis* cfr. il 12° “considerando” e l'art. 89 dell'accordo, l'entrata in vigore dell'accordo essendo subordinata a quella delle modifiche al regolamento Bruxelles I *bis*. Il regolamento che modifica quest'ultimo è il 542/2014 del 15.5.2014; vengono inseriti gli articoli 71 *bis*, 71 *ter*, 71 *quater*, 71 *quinqies*. Sulle ragioni delle modifiche si vedano anche i “considerando” n. 5 e n. 11 del regolamento. Le norme del regolamento riguardano sia il Tribunale unificato dei brevetti, sia la Corte di giustizia del Benelux: si vedano in argomento i rilievi di C. HONORATI, *Der einheitliche Patentschutz in der Europäischen Union: Gerichtsbarkeit und anwendbares Recht*, in *Jahrb. f. ital. Recht*, 2017, p. 11 ss.; A. MIGLIO, *La giurisdizione*, cit., *loc. cit.*, ivi riferimenti; nonché P.A. DE MIGUEL ASENSIO, *The Unified*, cit., *loc. cit.*

delle decisioni del Tribunale riguardano uno Stato membro che è parte dell'accordo, si applicano le disposizioni dell'accordo anziché quelle del regolamento)²⁷.

Il meccanismo è complesso, ma il legame fra accordo e regolamento Bruxelles I *bis* è confermato espressamente dall'art. 31 dell'accordo che proprio in tema di competenza internazionale dispone che la "competenza internazionale del tribunale è stabilita conformemente al regolamento"²⁸.

11. Alcuni rilievi meritano l'applicazione dei principi generali da parte del Tribunale e la competenza pregiudiziale.

Come si è detto, il Tribunale deve applicare (art. 20 accordo), il diritto UE nella sua integralità rispettando il primato come prevede l'art. 20 dell'accordo, e quindi anche i principi generali del diritto (evocati nel preambolo, 3° cpv.) che sono il frutto dell'elaborazione giurisprudenziale della Corte (sono di origine "pretoria"). Si tratta di principi noti, come quello dell'effetto diretto, del primato (di cui alla dichiarazione n. 17 già ricordata), di leale cooperazione, di certezza del diritto, di legittimo affidamento. Sono principi non scritti, che integrano il sistema giuridico dell'Unione, integrandolo e colmandone le lacune. L'art. 20 sul primato viene richiamato dall'art. 24 che è norma generale sulle fonti del diritto che il Tribunale deve applicare. Cinque (come già accennato) sono le fonti: *a*) il diritto UE, inclusi i due regolamenti del "pacchetto"; *b*) l'accordo; *c*) la Convenzione di Monaco-CBE; *d*) altri accordi internazionali applicabili ai brevetti e vincolanti per tutti gli Stati membri contraenti; *e*) il diritto nazionale.

12. Il riferimento al diritto UE quale fonte è da intendersi, dunque, in senso ampio, ed in tale ambito, ampio, se ne deve tenere conto a proposito della competenza pregiudiziale riconosciuta al tribunale di primo grado e alla corte d'appello. La competenza pregiudiziale

²⁷ Sulla competenza cfr. l'art. 71 *ter* (e i "considerando" n. 6 e n. 7); sulla litispendenza e connessione cfr. l'art. 71 *quater* (e i "considerando" n. 8 e n. 9); sul riconoscimento e l'esecuzione cfr. l'art. 71 *quinquies* (e i "considerando" n. 10 e n. 11).

²⁸ L'art. 31 precisa inoltre che, ove applicabile, la competenza è stabilita in base alla Convenzione di Lugano del 30.10.2007 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

riguarda il diritto primario e quello derivato, e dunque le norme sulla proprietà intellettuale, quale la direttiva c.d. *enforcement* 2004/48 (del 29.4.2004 “sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale”) cui peraltro l'accordo si ispira in più norme (artt. 60, 62, 63, 64, 68, rispettivamente sull'ordine di protezione delle prove, sulle misure provvisorie e cautelari, sulle ingiunzioni permanenti, sulle misure correttive nei procedimenti per violazione, sul risarcimento del danno). Riguarda le norme in materia di libera circolazione delle merci (anche in relazione a quanto dispone l'art. 29 dell'accordo sull'esaurimento dei diritti conferiti da un brevetto europeo); le norme in materia di libera concorrenza (si ricorda, per esempio, come la disciplina delle licenze e del trasferimento di tecnologie, suscettibile di configurare un'intesa restrittiva della concorrenza, beneficia di un'esenzione generale quando risponda alle condizioni di cui al regolamento 772/2004 sugli accordi di trasferimento di tecnologia)²⁹.

13. Poiché fonte del diritto applicabile da parte del Tribunale è anche l'accordo (art. 24), possono porsi questioni interpretative dello stesso in relazione al diritto UE, e quindi il tribunale potrà porre questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia, per esempio circa la compatibilità dell'accordo con norme e principi di diritto UE.

Suscettibile di interpretazione potrebbe essere la definizione *ex art.* 32 delle materie di competenza esclusiva del Tribunale, alcune delle quali sono riservate alla competenza della divisione centrale (art. 33, par. 4 e par. 9) e, quindi, sottratte alla competenza delle divisioni locali o regionali³⁰.

14. L'applicazione dell'accordo, delle regole procedurali contenute nella parte III (artt. 40-82) e nel Regolamento di procedura, potrebbe suscitare dubbi quanto alla conformità con i diritti fondamentali

²⁹ Si vedano in proposito i rilievi di C. HONORATI, *Il diritto applicabile*, cit., p. 126 s.

³⁰ Sono di competenza della divisione centrale quelle indicate nell'art. 32 alla lettera b) “azioni di accertamento di non violazione di brevetti e certificati protettivi complementari”; alla lettera d) “azioni di revoca dei brevetti e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari”; alla lettera i) “azioni concernenti decisioni prese dall'Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012” (cioè dei compiti amministrativi nel quadro dell'Organizzazione europea dei brevetti).

garantiti dalla Carta, in particolare con le regole del giusto processo *ex art. 47* (“diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale”). Ma anche con quelle sul diritto di proprietà (*art. 17*, che al *par. 2* espressamente prevede che “La proprietà intellettuale è protetta”)³¹.

Il Tribunale dovrà anche decidere nel rispetto dei principi generali, e quindi dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo che, in virtù dell’*art. 6, par. 3 TUE*, “fanno parte integrante del diritto dell’Unione in quanto principi generali”.

15. Le norme e i principi di cui il Tribunale deve tenere conto, che deve dunque interpretare e applicare in conformità al diritto UE rappresentano un *corpus* giuridico complesso ed eterogeneo. Come lo è, d’altra parte, il Tribunale che è giudice internazionale per quanto riguarda lo strumento che vi ha dato origine, e multinazionale per quanto riguarda la composizione dei collegi del tribunale di primo grado e della corte d’appello (*artt. 8 e 9 dell’accordo*), ma che è giudice europeo quanto agli Stati che sono parti contraenti dell’accordo e che partecipano alla cooperazione rafforzata³².

È un giudice, come si è detto, comune agli ordinamenti nazionali e che si inquadra nel sistema giurisdizionale dell’Unione: “applica il diritto dell’Unione nella sua integralità e ne rispetta il primato” (*art. 20*); le sue decisioni sono vincolanti, “esecutive in qualsiasi Stato membro contraente” (*art. 82*).

Con la creazione di questo giudice comune il dialogo fra le Corti, spesso evocato nel considerare i rapporti fra giudici nazionali e giudici

³¹ Sul rispetto del principio relativo all’equo processo cfr. quanto si è detto in precedenza, 3° cpv. dell’accordo, Quanto al diritto di proprietà, la “Spiegazione relativa all’articolo 17” (sull’obbligo in generale di “tener conto” delle Spiegazioni, cfr. *art. 6, par. 1 TUE* e *art. 52, par. 7 Carta*, i giudici dell’Unione e degli Stati membri dovendo, appunto, tenere “nel debito conto” le Spiegazioni relative alla Carta, “elaborate al fine di fornire orientamenti per l’interpretazione” della Carta) precisa che “Oltre alla proprietà letteraria e artistica la proprietà intellettuale copre, tra l’altro, il diritto dei brevetti e dei marchi e i diritti analoghi”. Le garanzie previste, in generale, per il diritto di proprietà (*par. 1 dell’art. 17*) “si applicano opportunamente alla proprietà intellettuale”.

³² Sulla componente internazionale e multinazionale è utile ricordare non solo la diversa localizzazione della Divisione centrale e delle sue sezioni, nonché delle divisioni locali e regionali, ma anche la sede di Lussemburgo per la corte d’appello e per la cancelleria (*artt. 9, 10*); le sedi di Lubiana e di Lisbona per il Centro di mediazione e arbitrato (*art. 35*) e quella di Budapest per le strutture relative al “quadro di formazione” dei giudici (*art. 19 e art. 11 Statuto*)

sovrnazionali, si amplia: è richiesto un nuovo impegno agli operatori del diritto per quanto riguarda la conoscenza della giurisprudenza del Tribunale, la sua conformità al diritto UE, la sua effettiva integrazione nel sistema giurisdizionale dell'Unione, pur in presenza di una forma di integrazione che era, ed è, ancora differenziata e che, a maggior ragione, richiede un impegno quanto alla conoscenza del diritto UE e alla sua applicazione³³.

³³ Per alcuni rilievi su questa forma di integrazione, M. CONDINANZI, *L'integrazione differenziata nell'ambito dell'Unione europea*, in M. VELLANO (a cura di), *Il futuro delle organizzazioni internazionali. Prospettive giuridiche*, Napoli, 2015, p. 405 ss.; A. MIGLIO, *Integrazione*, cit., spec. p. 225 ss. (riferimenti *ivi*).