

Articolo sul Brevetto Unitario e sul Tribunale Unificato dei Brevetti: il seminario



Introduzione:

Durante un seminario che si è tenuto presso l'**Università di Macerata** il **9 maggio 2025**, si è svolto il seminario tematico “Il Brevetto Tributario ed il suo Tribunale”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata in collaborazione con la Scuola di Dottorato, nell’ambito del **Modulo Jean Monnet**¹ e introdotto da professore **Gianluca Contaldi**, sono state presentate una serie di trasformazioni nell’Unione Europea nel campo della proprietà intellettuale, con l’introduzione del brevetto unitario e del tribunale unificato dei brevetti. Queste iniziative mirano ad armonizzare e semplificare il sistema brevettuale europeo, tradizionalmente frammentato tra le diverse giurisdizioni nazionali.

Le origini del sistema del brevetto unitario:

Il Professoressa Ferrari ha introdotto il sistema **del brevetto unitario** come risultato di un lungo percorso legislativo e politico, culminato con il **Regolamento (UE) n. 1257 del 2012**². L’obiettivo: eliminare le inefficienze dell’attuale sistema dei brevetti europei e promuovere l’innovazione attraverso un processo più snello ed economico.

¹ Jean Monnet, politico e consulente economico francese, è stato un sostenitore permanente dell’integrazione europea, le cui idee hanno ispirato il piano Schuman per unire la produzione nazionale francese e tedesca di carbone e acciaio sotto un’unica struttura

² Il regolamento istituisce il **brevetto unitario**, permettendo che un brevetto europeo concesso dall’**Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB)** abbia **effetto unitario** nei paesi dell’UE che partecipano alla cooperazione rafforzata.

Attualmente, i brevetti concessi **dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO³)** consistono essenzialmente in un insieme di brevetti nazionali che devono essere convalidati e applicati separatamente in ciascun paese, con conseguenti costi elevati e incertezze giuridiche. Il **Brevetto Unitario**, invece, offre un titolo giuridico unico valido nei paesi partecipanti dell'UE, rappresentando un passo senza precedenti verso una vera unificazione giuridica.

Semplificazione e riduzione dei costi:

Uno dei principali vantaggi del sistema del Brevetto Unitario risiede nella **semplificazione delle procedure amministrative**. I richiedenti possono ottenere la protezione brevettuale in tutti gli Stati partecipanti tramite un'unica domanda, evitando la necessità di convalide nazionali. Questo approccio armonizzato **riduce in modo significativo i costi di convalida e mantenimento del brevetto**, risolvendo una criticità storica segnalata da inventori e imprese.

Sebbene il sistema abbia il potenziale per coprire tutti i **27 Stati membri dell'UE**, la copertura effettiva è limitata ai paesi che hanno aderito alla cooperazione rafforzata e ratificato l'Accordo sul **Tribunale Unificato dei Brevetti⁴ (UPCA⁵)**. Attualmente, **18 paesi** hanno ratificato l'UPCA, mentre altri, come la **Spagna ha scelto di aderire per motivi economici legati al tessuto imprenditoriale**. **Croazia** non ha ancora firmato l'accordo, con motivazioni che rimangono poco chiare. Alcuni paesi hanno formato l'accordo ma stanno ritardando la ratifica per motivi vari e complessi come **Polonia**.

La corte unificata dei brevetti: struttura a funzione:

Il **Dr. Perrotti**, giudice della **Corte Unificata dei Brevetti (CUP)**, ha presentato la Corte come un complemento necessario **al Brevetto Unitario**. La Corte offre **un'autorità giudiziaria centralizzata** per le controversie sui brevetti, risolvendo un problema importante del sistema precedente, in cui le cause di brevetto dovevano essere affrontate separatamente in ogni giurisdizione, spesso portando a decisioni incoerenti.

La **CUP** è un organismo giuridico unico, progettato per colmare il divario tra le diverse tradizioni legali europee. È composta da una **Corte d'Appello situata a Lussemburgo, divisioni centrali a Parigi, Monaco e Milano** (quest'ultima ha sostituito Londra dopo la Brexit), e divisioni locali e regionali distribuite in paesi come Germania, Italia e Paesi Bassi.

La struttura della Corte è **specificata per settore**:

-  **Monaco** si occupa delle tecnologie meccaniche,
-  **Milano** gestisce la biotecnologia e alcune controversie farmaceutiche,
-  **Parigi** si occupa di controversie complesse farmaceutiche e brevetti generali.

Le divisioni locali affrontano i casi di contraffazione e possono gestire anche le controdomande di nullità, mentre le divisioni centrali possono valutare direttamente la validità del

³ European patent Office

⁴ E un trattato internazionale tra gli stati membri dell'unione Europea che istituisce un **tribunale unico** specializzato nella gestione delle controversie relative ai brevetti europei e ai brevetti unitari.

⁵ Unified Patent Court Agreement

brevetto indipendentemente dalle accuse di contraffazione. **L'assegnazione dei casi** è guidata da classificazioni amministrative e dal domicilio del convenuto o dal luogo della violazione.

La Germania è particolarmente attiva, **con quattro divisioni locali** che competono per attrarre controversie di alto profilo, segno del crescente valore strategico delle sedi della CUP.

Banchi giudiziari e competenza:

Uno degli aspetti distintivi **della Corte Unificata dei Brevetti (CUP)** è **il suo sistema decisionale collegiale, che integra giudici legali e giudici tecnici:**

- ✚ La **Corte d'Appello** è composta da tre giudici legali e due giudici tecnici,
- ✚ La **divisione centrale** include due giudici legali e un giudice tecnico,
- ✚ Le **divisioni locali** sono composte da tre giudici legali e un giudice tecnico.

È importante sottolineare che i giudici tecnici sono membri a pieno titolo dei collegi giudicanti, e non semplici consulenti, rappresentando una novità rispetto a sistemi come quello italiano, dove il parere tecnico è solitamente di natura consultiva.

Per garantire una rappresentanza giuridica multinazionale, nessun collegio può essere composto esclusivamente da giudici di uno stesso paese, rafforzando così lo spirito europeo di integrazione.

Opt-Out e Opt-In nel Nuovo Sistema

- ✚ **Opt-out:** durante il periodo di transizione, i titolari di brevetti hanno potuto scegliere di escludere i loro brevetti dal nuovo sistema unificato, mantenendo la possibilità di litigare secondo il vecchio sistema.
- ✚ **Locked in/out:** se un titolare non ha effettuato l'Opt-Out e viene convenuto, non può più uscire dal sistema. Al contrario, chi ha fatto opt-out non può revocare questa scelta se ha avviato un'azione legale e livello nazionale.

Regime linguistico e procedure:

Lingua ufficiali:

- ✚ **lingua del brevetto:** la lingua di base per le cause di validità del brevetto e quella del brevetto stesso, che è una delle tre lingue ufficiali: **inglese, tedesco o francese.**
- ✚ **Divisioni locali:** ogni divisione locale può designare lingue ufficiali, come nel caso della divisione italiana di **Milano** che utilizza **italiano e inglese.**

Recenti statistiche indicano che la maggior parte dei procedimenti si svolge in **inglese (55%)**, seguito dal **tedesco (38%)**, con un uso minore di francese, italiano e altri. Le divisioni tedesche, in particolare quella di Monaco, dominano il volume dei contenziosi.

Scelta della lingua:

La scelta della lingua è effettuata dalla parte che avvia il processo. Però, il convenuto può presentare una richiesta di modifica della lingua utilizzata. Tale richiesta può essere accolta solo previa autorizzazione **del Presidente del Tribunale di primo grado**⁶.

⁶ Il **Presidente del Tribunale di primo grado** presso l'Unione del Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC) è attualmente la giudice francese **Florence Butin**

Fondamenti giuridici e complessità legislativa:

Il sistema del **Brevetto Unitario** e il **Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC)** si fondano sulla **Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE)**⁷, integrata dalla normativa dell'Unione Europea. Un principio fondamentale alla base del sistema è la **supremazia del diritto dell'Unione Europea sul diritto nazionale**: i giudici nazionali e anche quelli che operano all'interno del sistema del UPC devono applicare il diritto UE in modo conforme, e qualora non lo facciano, lo Stato membro può essere ritenuto **responsabile per violazione degli obblighi europei**.

In questo contesto, i giudici del UPC pur essendo parte di **una giurisdizione internazionale devono applicare il Diritto dell'UE in maniera uniforme**, compresi i principi generali, i regolamenti europei e le decisioni della **Corte di Giustizia dell'UE**. La **Corte di Giustizia dell'UE (CGUE)**⁸ resta il garante ultimo dell'interpretazione corretta del diritto dell'Unione. Tuttavia, la situazione giuridica si complica quando le controversie brevettuali **coinvolgono altre branche del diritto**, come ad esempio:

- ✚ **Il diritto dei contratti** (licenze di brevetto, accordi di co-sviluppo);
- ✚ **Il diritto societario** (trasferimenti di brevetti tra società, fusioni e acquisizioni);
- ✚ **Il diritto della concorrenza** (abuso di posizione dominante legato a brevetti essenziali standard);
- ✚ **Il diritto della proprietà intellettuale nazionale** (es. modelli di utilità, know-how non brevettato).

In questi casi, il giudice deve **combinare e armonizzare fonti diverse**, tenendo conto tanto della disciplina dell'UE quanto delle normative nazionali applicabili. Il **Tribunale Unificato dei Brevetti** ha quindi un ruolo particolarmente delicato nel bilanciare le **norme europee vincolanti**, la **giurisprudenza della CGUE**, e le disposizioni dei **diritti nazionali** applicabili in base al contesto del caso concreto.

Certificati complementari di protezione:

i certificati complementari di protezione (CCP), rappresentano uno strumento giuridico volto a prolungare la durata della protezione conferita da alcuni brevetti, in particolare nel settore farmaceutico fitosanitario. Questo meccanismo è pensato per compensare i lunghi tempi necessari per ottenere le autorizzazioni regolatorie alla commercializzazione dei prodotti, che spesso riducono il periodo di sfruttamento effettivo del brevetto. Attualmente, gli **CCP** vengono concessi a livello nazionale, con ciascuno Stato membro responsabile della valutazione e rilascio. Tuttavia, l'Unione Europea sta considerando l'introduzione di un sistema centralizzato, che verrebbe gestito **dall'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO)**⁹. Tale proposta potrebbe comportare un significativo cambiamento nella distribuzione delle competenze, sottraendo alcune funzioni **all'Ufficio Europeo dei**

⁷ **Convenzione sul brevetto europeo**, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (**CBE2000**)

⁸ **La corte di giustizia dell'unione europea**, interpreta il diritto dell'UE per garantire che sia applicato allo stesso modo in tutti i suoi membri e dirime le controversie giuridiche tra governi nazionali e istituzioni dell'UE.

⁹ **L'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO)** è l'agenzia dell'Unione Europea responsabile della registrazione e della gestione dei marchi dell'Unione Europea e dei disegni o modelli comunitari registrati. Si occupa principalmente di fornire protezione efficace e accessibile per i diritti di proprietà intellettuale in tutta l'UE, sostenendo innovatori e imprese, in particolare PMI.

Brevetti (EPO)¹⁰ e sollevando interrogativi circa l'armonizzazione e l'efficienza del nuovo approccio.

In parallelo, i **Brevetti Essenziali Standard (SEP)**¹¹, che tutelano tecnologie indispensabili per l'attuazione di standard tecnici, sono anch'essi oggetto di revisione da parte della Commissione Europea. Poiché i **SEP** sono fondamentali per garantire l'interoperabilità tra dispositivi e sistemi, la loro gestione è di particolare rilevanza economica e giuridica. La Commissione ha proposto l'introduzione di un sistema specifico per monitorare, registrare e, in parte, regolare l'uso di questi brevetti, anche per evitare abusi e favorire una maggiore trasparenza. Tuttavia, non è stato ancora chiarito quale sarà il ruolo **del Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC)** all'interno di questo nuovo quadro normativo. Tale incertezza ha generato preoccupazioni tra gli Stati membri e gli operatori del settore, i quali temono sovrapposizioni giurisdizionali, conflitti di competenza e una frammentazione che potrebbe minare l'efficacia dell'intero sistema di tutela brevettuale in Europa.

Dinamiche politiche e tensioni geopolitiche:

Diverse dinamiche politiche interne e tensioni geopolitiche hanno influenzato significativamente l'adesione e l'attuazione dell'Accordo sul **Tribunale Unificato dei Brevetti (UPCA)**. Alcuni Stati membri **dell'Unione Europea**, in particolare la **Polonia e l'Ungheria**, hanno assunto posizioni euroscettiche che mettono in discussione la supremazia del diritto dell'UE e hanno scelto di non ratificare l'**UPCA**. Il caso dell'Ungheria è particolarmente emblematico: inizialmente designata come sede di un centro di formazione giudiziaria **del Tribunale Unificato dei Brevetti a Budapest**, la sua mancata ratifica ha costretto le autorità europee a rinunciare al progetto e ad adottare un sistema formativo itinerante come soluzione provvisoria.

Parallelamente, la **Spagna** ha espresso una ferma opposizione all'adesione al sistema del **Tribunale Unificato**, motivata soprattutto dall'esclusione della lingua spagnola tra le lingue ufficiali della corte. Questo rifiuto riflette una tensione più ampia tra l'efficienza giuridica perseguita a livello europeo e la necessità di garantire un'equa rappresentanza linguistica all'interno delle istituzioni comuni. La posizione **spagnola** sottolinea quanto la dimensione culturale e linguistica continui a rappresentare un nodo cruciale nei processi di integrazione giuridica e politica **dell'Unione Europea**.

Scelte strategiche da parte degli attori industriali:

La reazione dell'industria all'introduzione del sistema del **Brevetto Unitario e del Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC)** è stata tutt'altro che uniforme. Le imprese, infatti, adottano strategie differenziate in base al settore di appartenenza, al proprio modello di business e alla propria tolleranza al rischio giuridico.

Un esempio emblematico è rappresentato dalla multinazionale olandese **Philips**, che ha deciso di abbracciare pienamente il nuovo regime, registrando la maggior parte dei suoi brevetti come

¹⁰ **European patent office**: l'ufficio brevetti europeo si rivolge a cittadini ed imprese per fornire procedure di applicazione uniformi in materia di protezione dei brevetti in 28 paesi europei.

¹¹ **SEP** sono brevetti che proteggono tecnologie dichiarate essenziali per l'implementazione di uno standard tecnico adottato da un organismo di normazione.

Brevetti Unitari. Questa scelta riflette un **approccio proattivo** e un alto grado di **fiducia** nelle nuove istituzioni europee in materia di **proprietà intellettuale**. Per un'azienda come **Philips**, fortemente orientata all'innovazione e con una presenza ampia e integrata nel **mercato europeo**, l'unificazione del sistema brevettuale offre vantaggi in termini di semplificazione amministrativa, riduzione dei costi e coerenza nelle decisioni giudiziarie.

Al contrario, il settore **farmaceutico** – in particolare le grandi **multinazionali** – si mostra molto più **cauto**. Molte di queste aziende scelgono deliberatamente di **non optare per il Brevetto Unitario**, preferendo il sistema tradizionale basato su convalide nazionali multiple. Questa prudenza è legata soprattutto al timore che un eventuale annullamento centralizzato da parte dell'**UPC** possa avere un impatto devastante su brevetti altamente redditizi, spesso fondamentali per la protezione di **blockbuster farmaceutici**¹². Il rischio di “**perdere tutto in un solo colpo**” in una sola giurisdizione rappresenta una minaccia troppo grande per un settore in cui la proprietà intellettuale è cruciale per il ritorno sugli ingenti investimenti in ricerca e sviluppo.

Queste strategie divergenti riflettono valutazioni differenti su rischi legali, flessibilità strategica e priorità economiche. Le aziende tecnologiche, ad esempio, potrebbero privilegiare l'efficienza e la rapidità del nuovo sistema, mentre quelle farmaceutiche tendono a prediligere la frammentazione giurisdizionale come forma di tutela.

Nonostante queste differenze, si registra una crescente fiducia nel **Tribunale Unificato dei Brevetti**, in particolare tra le imprese americane. Molti attori statunitensi, abituati a sistemi di enforcement centralizzati, vedono l'**UPC** come una piattaforma credibile, efficiente e autorevole per far valere i propri diritti in Europa. Per loro, l'unificazione rappresenta un'opportunità per superare la complessità del giurisdizionale europeo e per ottenere decisioni coerenti e più prevedibili.

In sintesi, le scelte strategiche delle imprese riflettono un equilibrio tra opportunità e rischi, dove ogni settore valuta in modo differente il valore della centralizzazione giuridica e della protezione brevettuale su scala europea.

Conclusione:

Il seminario tenutosi presso l'**Università di Macerata** ha offerto un'analisi approfondita del sistema **del Brevetto Unitario** e del **Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC)**, mettendo in luce le profonde trasformazioni in atto nel **panorama brevettuale europeo**. Queste riforme mirano a semplificare e armonizzare un sistema storicamente frammentato, introducendo un quadro giuridico unico e centralizzato per la protezione e l'applicazione dei brevetti nei paesi dell'UE che vi aderiscono.

Gli interventi hanno evidenziato sia i vantaggi che le criticità del nuovo sistema. Invece, il **Brevetto Unitario** promette una riduzione dei costi amministrativi, procedure più snelle e una maggiore certezza del diritto. Dall'altro lato, il **Tribunale Unificato dei Brevetti**, con il

¹² farmaci blockbuster sono farmaci che generano vendite elevate a livello globale e rappresentano una parte significativa del mercato farmaceutico.

suo assetto multinazionale e il suo ruolo centrale, intende superare le incoerenze tipiche delle decisioni emesse dai tribunali nazionali. Tuttavia, permangono sfide significative: dalla gestione del regime linguistico, alla complessità normativa nei casi che coinvolgono più ambiti del diritto, fino alla resistenza politica di alcuni Stati membri che non hanno ancora ratificato l'Accordo **UPC**.

Le reazioni dell'industria a questo nuovo sistema sono tutt'altro che omogenee. Aziende tecnologiche e orientate all'innovazione, come **Philips**, vedono **nell'UPC** un'opportunità per migliorare efficienza e ridurre costi. Al contrario, settori come quello **farmaceutico** mantengono un atteggiamento prudente, temendo che l'annullamento centralizzato di brevetti fondamentali possa avere conseguenze economiche gravissime.

In definitiva, il successo del **Brevetto Unitario e del Tribunale Unificato dei Brevetti** dipenderà dalla capacità del sistema di coniugare l'integrazione giuridica con le diverse realtà economiche, legali e culturali dei paesi membri. Con il progredire dell'attuazione, sarà fondamentale mantenere un dialogo costante tra istituzioni, attori industriali e Stati membri, per garantire che questa riforma ambiziosa raggiunga l'obiettivo di un sistema brevettuale europeo più coerente, accessibile e competitivo.

Sitografia:

<https://giurisprudenza.unimc.it/it/didattica/jean-monnet/il-brevetto-unitario-ed-il-suo-tribunale>

<https://www.marchi-partners.com/brevetto-unitario-e-tribunale-unificato-dei-brevetti/#:~:text=L'UPC%20ha%20giurisdizione%20esclusiva,giurisdizione%20anche%20i%20tribunali%20nazionali>.

<https://iusinitinere.it/il-brevetto-unitario-ed-il-tribunale-unificato-europeo-verso-un-nuovo-sistema-di-tutela-brevettuale/>

<https://www.martinimanna.it/blog/z8kk7njcfoobjgpdaimgw67i8ynzh#:~:text=di%20un'unica%20tassa%20di%20concessione%20e%20rinnovo%2C,per%20il%20brevetto%20europeo%2C%20fino%20alla%20concessione>.

<https://www.docenti.unina.it/webdocenti-be/allegati/materiale-didattico/540710>

https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/court-justice-european-union-cjeu_it

<https://www.euipo.europa.eu/it/about-us/the-office/who-we-are/contact-us>

<https://uibm.mise.gov.it/index.php/en/i-partner/epo#:~:text=European%20Patent%20Office%20%E2%80%93%20L'Ufficio,brevetti%20in%2038%20Paesi%20europei>.

<https://www.epo.org/en/news-events/news/epo-meets-philips>

<https://www.youtube.com/watch?v=vuZBq5Lp1kQ>

<https://dirittoaldigitale.com/2022/11/03/upc-giudici-brevetti/>