

## Il Brevetto Unitario Europeo e il Marchio Comunitario d'impresa: le modifiche introdotte dai D. Lgs. nn.18/2019 e 15/2019.

*di Francesca Manuela Comis e Ester Vasta – Avvocati*

Il 27 marzo 2019 è entrato in vigore il d.lgs. 18/2009 sul **brevetto unitario europeo**, al fine di dare attuazione nonché coordinare tra loro la normativa nazionale con le disposizioni comunitarie, costituenti quest'ultime il cd. "*Pacchetto Brevetti*".

In particolare del "*Pacchetto Brevetti*" fanno parte i seguenti provvedimenti:

- (i) la decisione del 10 marzo 2011, con cui il Consiglio, ai sensi dell'art. 329 TFUE, ha autorizzato una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria;
- (ii) i regolamenti comunitari nn. 1257/2012 e 1260/2012, con i quali il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno messo in atto detta cooperazione, introducendo, rispettivamente, una parte della disciplina sostanziale del titolo di proprietà intellettuale; ed infine
- (iii) l'Accordo sul Tribunale Unificato dei brevetti (2013/C 175/01) o anche Accordo TUB<sup>1</sup>, con cui gli Stati facenti parte della cooperazione rafforzata hanno provveduto alla creazione di un sistema giurisdizionale internazionale comune.

Appare opportuno rilevare che, sebbene i regolamenti europei sopracitati siano in vigore già dal 2012, la nuova disciplina del "*brevetto unitario europeo*" (ossia l'*Unitary Patent*) non sia ancora entrata in vigore in tutti gli Stati, in quanto la sua attuazione risulta condizionata alla ratifica dell'Accordo TUB da parte di almeno  **tredici**  degli Stati membri, ed in particolare di tre Stati (Regno Unito, Francia e Germania), i quali detengono il numero più elevato di domande di registrazione di brevetti unitari.

Difatti, per un verso, l'art. 89 dell'accordo TUB subordina la sua entrata in vigore alla necessaria ratifica di Regno Unito, Francia e Germania, e per altro verso l'entrata in vigore dell'accordo TUB, costituisce condizione necessaria e imprescindibile per l'applicabilità del Regolamento UE n. 1275/2012, contenente la disciplina sostanziale del "*brevetto unitario europeo*".

Ad oggi, ben 16 Paesi europei, tra cui **l'Italia** (il cui accordo è stato ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214) l'Inghilterra e la Francia hanno ratificato l'Accordo che istituisce la Corte Specializzata in materia di brevetti, ossia la *Unified Patent Court*.

Tra gli Stati aderenti, tuttavia, non figura ancora la Germania, il cui processo di ratifica dell'Accordo **TUB** ha subito una brusca battuta d'arresto a seguito di un'eccezione di incostituzionalità sollevata proprio da un cittadino tedesco.

Ne discende, quindi, che l'entrata in vigore dell'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti rimane sospesa in attesa di conoscere la pronuncia della Corte Costituzionale Tedesca (*Bundesverfassungsgericht*<sup>2</sup>).

<sup>1</sup><https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2013:175:FULL&from=en>

<sup>2</sup> Il ricorso si basa su tre diversi profili di incostituzionalità dell'Accordo sul TUB: 1) in primo luogo, il ricorrente sostiene che secondo la legge tedesca sarebbe stata necessaria una maggioranza dei due terzi dei parlamentari per l'approvazione della legge di ratifica del Tribunale unificato dei brevetti; 2) in secondo luogo, il Tribunale violerebbe le norme sul TFUE, in quanto gli Stati membri dell'Unione Europea non avrebbero la competenza per concludere l'Accordo

A tal proposito, con comunicato pubblicato il 21 settembre 2017 sul proprio sito internet, <sup>3</sup>la *costituenda Corte Unitaria dei brevetti (or Unified Patent Court)* ha precisato come non sia possibile fare previsioni in ordine ai tempi della decisione della Corte Federale Tedesca, e quindi, risulti difficile definire un calendario per l'avvio del sistema del brevetto unitario.

In punto di disciplina, il brevetto europeo con effetto unitario ("**brevetto unitario**") sarà rilasciato dall'Ufficio Europeo dei brevetti (EPO) e consentirà, attraverso il pagamento di una unica tassa, rinnovabile direttamente presso il medesimo ente, di ottenere contemporaneamente **la protezione brevettuale nei 26 paesi UE aderenti all'iniziativa**.

È opportuno rilevare come la nuova normativa sul brevetto unitario si sia prefissata l'obiettivo di istituire una procedura centralizzata di mantenimento in vita del brevetto e di apprestare una tutela giurisdizionale di carattere centralizzato, tralasciando la vecchia competenza esclusivamente nazionale.

Difatti, il nuovo brevetto unico europeo costituisce una forma di tutela, che si aggiunge sia a quella garantita in via nazionale con il brevetto italiano (la cui domanda va presentata presso UIBM) sia in via comunitaria con il brevetto europeo (la cui domanda attualmente si registra sempre presso l'EPO- *European Patent Office*)<sup>4</sup>: sul punto il brevetto unitario europeo differisce dal già esistente brevetto europeo non tanto per la fase di presentazione della domanda (che rimane invariata), quanto piuttosto per quella **successiva della sua concessione**.

Difatti, mentre nel caso del brevetto europeo, ai fini del riconoscimento in paesi diversi da quello di origine, è richiesto (a pena di invalidità) procedere al deposito, unitamente alla domanda, anche di una traduzione del brevetto nella lingua ufficiale di ciascun Paese scelto; diversamente nel caso del nuovo brevetto unitario europeo, una volta accettata la domanda dall'ente competente, il brevetto diverrà automaticamente valido in tutti i 26 paesi aderenti al sistema di Cooperazione Rafforzata.

A ciò si aggiunga che la procedura di deposito e del successivo rinnovo del brevetto unitario dovrebbe portare evidenti vantaggi sia in termini economici che di oneri burocratici: è prevista, infatti, una forte riduzione dei costi di traduzione e degli oneri amministrativi fino all'80% rispetto a quelli del brevetto europeo, dovendosi corrispondere all'EPO (*European Patent Office*) una singola tassa annuale di rinnovo (in applicazione del così detto principio del "**one-stop-shop**") in luogo del pagamento delle tasse di rinnovo richieste dai diversi uffici nazionali.

Così come anticipato in premessa, al fine di dare forza attuativa a tale disciplina è inoltre prevista l'istituzione di un sistema centralizzato delle Corti competenti per i contenziosi in materia di brevetti europei e unitari, il cosiddetto Tribunale unificato dei brevetti (**TUB or Unified Patent Court**), organizzato in tre diverse sedi: una centrale, situata a Parigi e altre due dislocate rispettivamente a Londra e a Monaco di Baviera.

Si precisa, tuttavia, che a seguito della *Brexit*, l'Italia si è candidata ad ospitare, in luogo dell'Inghilterra, una delle sedi del TUB, come di recente confermato dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Enzo Moavero Milanese, con comunicato del 4 dicembre 2018

---

sul Tribunale unificato dei brevetti; 3) infine, secondo il ricorrente, la procedura di selezione e di nomina dei giudici del TUB non risulterebbe conforme al principio di separazione dei poteri, sancito dalla legge tedesca.

<sup>3</sup> (<https://www.unified-patent-court.org/news/progress-unified-patent-court-project-21-september-2017>).

<sup>4</sup> La procedura di concessione del brevetto europeo prevede un'unica domanda, redatta in una lingua a scelta tra inglese, francese o tedesco e permette di ottenere un brevetto negli Stati membri dell'Organizzazione Europea dei Brevetti designati dal richiedente (è inoltre possibile chiedere la protezione conferita dal brevetto europeo anche in altri Stati non membri che ne autorizzano l'estensione sul loro territorio). I brevetti europei conferiscono al titolare, negli Stati membri designati, una volta espletata la procedura di convalida nazionale, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati.

([https://www.esteri.it/mae/it/sala\\_stampa/archivionotizie/comunicati/2018/12/tribunale-unificato-dei-brevetti.html](https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2018/12/tribunale-unificato-dei-brevetti.html)).

Alla luce delle spiegate considerazioni, numerose sono le novità apportate dalla nuova disciplina sul brevetto unitario europeo, che consentirà alle imprese una procedura semplificata in ordine alla domanda di brevetto con riconoscimento contestuale in tutti i paesi dell'UE, oltre che ad una evidente riduzione dei costi di rinnovo del brevetto stesso.

Si attende, tuttavia, l'evoluzione del processo di attuazione dei regolamenti comunitari a seguito della pronuncia di costituzionalità della Corte Federale Tedesca nei termini prima riferiti nonché di conoscere le posizioni che assumeranno gli Stati Aderenti all'Accordo in ordine alle conseguenze della "Brexit".

Di seguito le altre novità in tema di **marchio d'impresa**.

Difatti, lo scorso 23 marzo, sono entrate in vigore le modifiche al Codice della proprietà industriale introdotte dal D.lgs. 20 febbraio 2019, n. 15, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2019, n. 57.

Pertanto, anche il D.lgs. 15/2018 è stato emanato con il precipuo scopo di adeguare la disciplina nazionale, di cui al Codice sulla Proprietà Industriale (CPI), alle nuove regole del marchio comunitario, apportando così delle importanti novità nel nostro ordinamento.

In *primis*, assume particolare rilievo l'eliminazione del requisito della rappresentazione grafica dalla definizione di marchio *ex art. 7 del CPI*.

Pertanto, potranno essere registrati tutti quei segni "*non tradizionali*" (quali, ad esempio, **suoni**, **ologrammi**, **segni olfattivi**) che, per definizione, non risultano essere riproducibili graficamente, a condizione che soddisfino i seguenti requisiti, *ex art. 7 del CPI*, e quindi siano atti a:

- a) *distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese;*
- b) *ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.*

Inoltre, è prevista, ai sensi del nuovo art. 14, comma 1°, del CPI, l'introduzione del divieto di registrare tutti quei segni che risultino:

- (i) *lesivi dell'ordine pubblico e al buon costume;*
- (ii) *idonei ad ingannare in pubblico in ordine alle denominazioni d'origine ed indicazioni geografiche, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi ovvero sulla tipologia di marchio (lett. c-bis);*
- (iii) *in conflitto con le menzioni tradizionali per i vini (lett. c-ter);*
- (iv) *in conflitto con la protezione delle specialità tradizionali garantite (lett. c-quater);*
- (v) *In conflitto con la denominazione di varietà vegetale, precedentemente registrata (lett. c-quinquies);*

Viene, inoltre, modificata la legittimazione a richiedere un marchio di tipo collettivo, *ex art. 11 del CPI*, che adesso spetta alle persone giuridiche di diritto pubblico e alle associazioni di categoria dei commercianti, produttori, prestatori di servizi o commercianti.

È stata, altresì, prevista la possibilità, ai sensi dell'art. 11 bis del CPI, di registrare dei marchi di certificazione, per le persone fisiche o giuridiche tra istituzioni, autorità ed organismi accreditati in



materia di certificazione, a condizione che, però, svolgano un'attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi di tipo certificato.

Viene, inoltre, riscritta la disciplina della nullità del marchio di cui all'art. 25 CPI, che nella sua nuova formulazione prescrive quanto segue:

*“ Il marchio è nullo:*

*a) se manca di uno dei requisiti previsti nell'articolo 7 o se sussista uno degli impedimenti previsti dall'articolo 12;*

*b) se è in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, 11, 11-bis, 13, 14, comma 1, e 19, comma 2; c) se è in contrasto con il disposto dell'articolo 8;*

*d) nel caso dell'articolo 118, comma 3, lettera b)”*.

In ultimo vengono ampliati gli strumenti di tutela del marchio sotto diversi profili.

In primo luogo, ai sensi dell'articolo 20 CPI per come modificato, sarà possibile ottenere il sequestro alla frontiera delle merci contraffatte e ciò anche nel caso di mero transito nel territorio europeo; nonché al comma secondo del medesimo articolo si prevede il diritto del titolare del marchio di vietare ai terzi di introdurre in Italia prodotti (e i relativi imballaggi), laddove provengano da paesi extra UE e/o rechino senza autorizzazione un segno identico o simile al marchio.

In secondo luogo, ai sensi del nuovo art. 122 del CPI, è prevista la legittimazione ad esperire l'azione di contraffazione anche per il **licenziatario** (prima prevista solo per il licenziante).<sup>5</sup>

Novità anche in tema di onere probatorio: in tema di azione di decadenza per non uso del marchio, adesso incomberà sul titolare del marchio e non più su chi eccepisca il non uso (art. 121 CPI).

Catania, 12.04.2019

© Copyright 2019 - Tutti i diritti riservati

---

<sup>5</sup> Difatti, salve le diverse statuizioni contenute nel contratto di licenza, il licenziatario in via esclusiva, potrà avviare tale azione, dopo aver messo in mora il licenziante e qualora quest'ultimo non avvii un'azione per contraffazione nei termini appropriati.