

## DEROGATIO NON PETITA

Il regolamento UE 1257/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio con data 17 dicembre 2012 recita all'Art 18, paragrafo 2, secondo capoverso:

“In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 4, paragrafo 1, un brevetto europeo per cui è registrato un effetto unitario presso il registro per la tutela brevettuale unitaria ha effetto unitario solo negli Stati membri partecipanti nei quali il tribunale unificato dei brevetti abbia giurisdizione esclusiva in materia di brevetti europei con effetto unitario alla data della registrazione.”

L'interpretazione corrente di questo capoverso può essere facilmente spiegato con un esempio.

Se un brevetto viene concesso ad una determinata data, ad esempio 17 maggio 2017, in cui l'Agreement UPC è ratificato da 14 Stati, la Registrazione come brevetto unitario ha effetto nei 14 Stati e se successivamente, ad esempio a fine 2017, l'Agreement UPC è Ratificato da ulteriori uno o più Stati, la Registrazione come brevetto unitario resta congelata ai 14 Stati della precedente registrazione.

Le conseguenze sono abbastanza evidenti.

Chi ha ottenuto un brevetto in data anteriore dovrà pagare le annualità del brevetto con effetto unitario ed eventuali annualità in Paesi di convalida che non abbiano ancora ratificato l'Agreement.

Chi avrà ottenuto un brevetto in data posteriore pagherà le sole annualità del brevetto con effetto unitario nel caso in cui i Paesi di interesse nel frattempo abbiano ratificato l'Agreement.

In sintesi, chi ha ottenuto un brevetto in data anteriore avrà meno vantaggi di chi ha ottenuto un brevetto in data successiva: detta sulla base di un proverbio “chi tardi arriva meglio alloggia”.

Appare evidente la differenza da ciò che succede per i Marchi Comunitari in cui, ad ogni accesso di un Paese nella Comunità Europea, automaticamente il marchio viene esteso al Paese nuovo accedente.

Se ora guardiamo agli effetti per una Società che ottenga brevetti utilizzando normalmente l'Ufficio Europeo dei Brevetti, salta agli occhi che questa società avrà brevetti con effetto unitario a “geometria variabile” in quanto alcuni brevetti avranno protezione in un determinato numero di Paesi della Cooperazione Rafforzata e in un determinato numero di paesi di convalida ed altri brevetti in un diverso numero di paesi della Cooperazione Rafforzata ed in un diverso numero di paesi di convalida.

Ma l'Art 18 paragrafo 2 secondo capoverso può avere anche un effetto disincentivante a ratificare l'Agreement da parte dei Paesi della Cooperazione Rafforzata.

In effetti un Paese che preveda un numero abbastanza elevato di convalide avrà introiti economici dovuti ad annualità per convalide dirette maggiori rispetto a quelli che potrebbe avere nel caso di ratifica dell'Agreement; infatti gli introiti economici a seguito della ratifica dell'Agreement derivano da una spartizione che prevede che il 50 % di questi vada all'Ufficio Europeo dei Brevetti.

A mio parere personale l'Art 18 paragrafo 2 secondo capoverso innanzitutto non è chiaro in quanto, non precisando cosa succede nel susseguirsi delle ratifiche dell'Agreement, è soggetto ad avere interpretazioni varie, anche contrastanti con quelle correnti.

Personalmente credo che dovrebbero essere previste due possibili modifiche all'Art. 18 del regolamento UE 1257/2012.

Una prima possibilità potrebbe essere quella di prevedere che ad ogni nuovo Paese ratificante l'Agreement, la protezione unitaria si estenda anche al novo Paese ratificante compreso nella Cooperazione Rafforzata.

Una seconda possibilità potrebbe essere quella di eliminare il paragrafo 2, secondo capoverso dell'Art. 18 e prevedere che, fin dalla richiesta di Registrazione di un brevetto come brevetto con effetto unitario, l'effetto unitario sia esteso a tutti i Paesi firmatari della Cooperazione Rafforzata.

In ogni caso a mio personale parere l'Art. 18 del regolamento UE 1257/2012 così come correntemente formulato e interpretato sembra perfino in contrasto con il primo considerando del regolamento UE 1257/2012:

“E' necessario che una protezione brevettuale uniforme nel mercato interno, o almeno una parte significativa dello stesso, figuri fra gli strumenti giuridici a disposizione delle imprese.”.