

## Dopo la BREXIT: quale futuro per lo “Unitary Patent Package”?

La notizia della BREXIT è all’ordine del giorno e le conseguenze politiche ed economiche per l’Unione Europea (UE) sono in piena fase di dibattito.

Quel che accadrà nei prossimi mesi è soltanto ipotizzabile al momento e peraltro ogni ipotesi rischia clamorose smentite. Ad esempio:

- a) poiché il referendum nel Regno Unito (UK) non è vincolante per le istituzioni britanniche una prima ipotesi è che il governo UK non lo ratifichi e non presenti alla UE la notifica di abbandono dell’Unione Europea stessa. Questa ipotesi sia pur teoricamente possibile appare al momento politicamente improbabile,
- b) è di ieri la notizia di una petizione online che sembra aver raccolto oltre due milioni di adesioni per poter richiedere un nuovo referendum con la motivazione che la percentuale dei votanti è risultata inferiore al 75% è la percentuale di chi ha votato per il LEAVE (abbandono UE) è stata inferiore al 60%. Anche questa ipotesi sembra al SICPI poco probabile, per quanto precedenti simili (Irlanda, Norvegia) ci siano stati.

Di certo c’è che il Regno Unito è ancora oggi nell’Unione Europea e potrebbe rimanerci per altri due anni a partire da quando darà avviso di intenzione di lasciare, cosa che al momento sembra potrebbe accadere fra settembre-ottobre. Da notare che questo periodo di due anni può essere esteso con l'accordo di tutti i 28 Stati.

Entrando nello specifico, anche per quel che attiene allo “Unitary Patent Package” si resta nel campo delle ipotesi. Vediamo le principali.

### European Patent with Unitary Effect (EPUE)

Se il brevetto europeo con effetto unitario entrerà in vigore nel periodo della negoziazione dell’uscita UK da UE, ovvero quando il Regno Unito farà ancora parte della UE, sarà possibile estendere l’effetto unitario anche al Regno Unito per i brevetti europei rilasciati in tale periodo transitorio. Viceversa, qualora l’effetto unitario entri in vigore dopo l’uscita UK da UE, tale effetto unitario non potrà ricomprendere UK.

In ogni caso, a prescindere da quale ipotesi si verificherà, a regime per assicurare la tutela di un brevetto europeo in UK si tornerà alla convalida nazionale come accade oggi, che nello specifico è priva di formalità, secondo quanto prescritto dal London Agreement.

### Unified Patent Court (UPC)

Al momento 10 Stati su 13 hanno ratificato l’UPC. Mancano UK e Germania (ratifiche obbligatorie prima di BREXIT perché la UPC entri in vigore) e un ulteriore Stato (ad esempio l’Italia).

E' teoricamente possibile che il Regno Unito possa, durante il periodo dei negoziati ed essendo ancora un membro dell'Unione Europea, ratificare lo UPC-Agreement (UPC-A). Se anche la Germania e un ulteriore Stato ratificassero la UPC, la Corte Europea potrebbe iniziare i suoi lavori nel 2017, come previsto ante BREXIT. Inoltre sarebbe anche possibile che la sezione di Londra della divisione centrale entri in funzione. Tutto ciò, in linea di principio possibile, sembra al SICPI politicamente alquanto improbabile.

Al contrario, se il Regno Unito interrompesse il processo di ratifica dello UPC-A, la partenza della UPC sarebbe vincolata alla ratifica del medesimo accordo da parte dell'Italia: venendo meno il Regno Unito, l'Italia sarebbe automaticamente il terzo paese in cui nel 2012 avevano effetto il maggior numero dei brevetti europei (come prescritto dall'Art. 89 UPC-A), per cui la sua ratifica sarebbe vincolante per l'entrata in vigore della corte europea.

Inoltre, gli altri Stati dovrebbero negoziare una modifica dell'UPC Agreement, che richiederebbe un accordo sulla destinazione e sui compiti destinati alla sezione di Londra della divisione centrale.

Si aprirebbe, come già ventilato, una concreta opportunità perché l'Italia venga prescelta per la terza sezione della divisione centrale.

Il SICPI auspica che l'Italia ratifichi al più presto lo UPC-A e che porti avanti la candidatura di una città italiana per la terza sezione della divisione centrale, preferibilmente Milano o Torino, quale sezione distaccata della divisione centrale in sostituzione di Londra. Il SICPI ritiene che la candidatura, ad esempio, di Milano per le materie al momento ascritte a Londra (settore chimico, farmaceutico, bio-tech), avrebbe basi solide vista la consolidata esperienza acquisita dal Tribunale per l'Impresa di Milano nelle medesime materie.

Il SICPI si impegna a sollecitare gli Organi Competenti per dare da un lato un contributo pro-attivo alla partenza effettiva dello UPP (uno tra i molteplici "mattoni" necessari all rilancio dell'Unione) e dall'altro per cogliere opportunità aperte per il nostro Paese dal BREXIT.

Torino 2 luglio 2016

Giovanni Bruni

Gestione rapporti con Iscritti all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

SICPI – SINDACATO NAZIONALE DEI CONSULENTI IN P.I.