

**Nota in data 29 dicembre 1998 dell'Ufficio del Delegato Italiano per gli accordi per la Proprietà Intellettuale del Ministero degli Affari Esteri avente ad oggetto "UEB (Ufficio Europeo dei Brevetti) - proposta francese di riforma del brevetto europeo.**

*(Deliberazione 11 maggio 2000)*

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta dell'11 maggio 2000, ha approvato il seguente parere:

<<1. - Il Ministro degli Affari Esteri, ha inviato, anche al C.S.M., il memorandum redatto dalle autorità francesi, "La réforme du système des brevets en Europe", in cui si propone ai Governi dei 19 Paesi membri dell'UEB (Ufficio Europeo Brevetti) una riforma del brevetto europeo (da non confondersi con il brevetto comunitario, attualmente in fase di discussione a Bruxelles e presso i Paesi dell'Unione Europea) per la modifica delle attuali procedure dirette essenzialmente a:

- I) ridurre i costi del brevetto europeo,
- II) conferire ad esso maggior sicurezza giuridica,
- III) modernizzare il sistema delle decisioni dell'UEB, al fine di permetterne l'allargamento verso altri Paesi.

L'insieme dei problemi contenuti nel memorandum è di natura amministrativa, economica, giuridica e politica; interessa questo Consiglio solo in ordine agli aspetti illustrati al punto II del memorandum, concernenti, in particolare, il principio di deferire ad arbitri le liti relative ai brevetti, la designazione di un numero ristretto di tribunali specializzati e la creazione di una Corte d'Appello comune.

Alla riunione concernente l' "armonizzazione delle procedure relative al contenzioso sul brevetto europeo", a nome del Consiglio, il Prof. Riccio ha dichiarato:

1. che una procedura di arbitrato obbligatorio è contraria al sistema giuridico italiano e che contro tale possibilità si è più volte pronunciata la Corte Costituzionale, ultimamente con decisioni nn. 381/97, 54 e 152 del 1996;
2. che è possibile che i conflitti di validità o di contraffazione di un brevetto siano demandati soltanto ad alcuni tribunali, non trattandosi di istituzioni di giurisdizioni speciali, ma solo di giudici specializzati;
3. che è dubbia la compatibilità con il nostro sistema ordinamentale di una Corte d'Appello comune, competente in via esclusiva per questa specifica materia.

Con riferimento al punto sub 1, la Corte Costituzionale ha in più occasioni affermato l'inammissibilità di una procedura di arbitrato obbligatorio in quanto contrastante con gli artt. 24, primo comma, e 102, primo comma, Cost. ( tra le altre si veda la sent. N. 127/77, la n. 488/91, la n. 49/94, la n. 206/94, la n. 232/94, la n. 54/96 e la n. 152/96). La Carta Costituzionale garantisce infatti ad ogni soggetto il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi; tale diritto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 103 Cost., deve potersi esercitare dinanzi agli organi giudiziari ordinari. Il fondamento di qualsiasi arbitrato deve pertanto rinvenirsi nella libera scelta delle parti, intesa come uno dei modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art. 24 Cost.: non vi è spazio, nel nostro sistema ordinamentale, come ha ripetutamente affermato la Corte Costituzionale, per un diverso tipo di deroga di principio dell'unità della giurisdizione, e cioè per arbitrati imposti dalla legge.

Con riferimento al punto sub 2 possono ribadirsi le considerazioni già espresse da questo Consiglio Superiore della Magistratura nel parere, datato 20 gennaio 1993, sul DDL concernente la ratifica dell'accordo sul brevetto comunitario: la definizione dei tribunali chiamati a dirimere i conflitti di validità e di contraffazione di un brevetto come sezioni specializzate presso taluni Tribunali rispetta il precetto costituzionale che vieta l'istituzione di giudici straordinari o speciali ( art. 102 Cost. ) ed è pertanto pienamente compatibile con il nostro sistema ordinamentale.

Con riferimento al punto sub 3. - come evidenziato nel parere dell'ufficio studi n. 159/99 - va contestata l'opportunità di istituire una Corte d'Appello comune, quale organo sovranazionale, competente a decidere in seconda istanza le vertenze insorte su questioni relative al Brevetto Europeo. Tale organo, per di più, avrebbe una competenza generale di secondo grado su tutte le vertenze relative al brevetto europeo, e non una competenza limitata ad alcune controversie, così come è previsto per la "Community Patent Court - C.O.P.A.C.", organismo comunitario contemplato nella Convenzione di Lussemburgo per il marchio comunitario - tanto più che detto organismo giurisdizionale di secondo grado dovrebbe avere anche funzione pregiudiziale interpretativa della normativa disciplinante il detto titolo brevettuale, funzione inidonea a definire vertenze involgenti profili concreti operativi sotto l'aspetto della contestata contraffazione o validità del brevetto.

Ancora, attesa la natura del Brevetto Europeo quale "fascio di diritti brevettuali nazionali" diversi e autonomi conseguiti attraverso una procedura di rilascio unitaria, apparirebbe illogico demandare ad un organo sovranazionale l'applicazione delle singole leggi nazionali, escludendo la più congrua competenza appunto dei giudici nazionali in riferimento alle rispettive discipline interne del settore. Inoltre, la creazione di una Corte d'Appello sovranazionale si porrebbe in termini di grave incompatibilità con il disposto dell'art. 111 Cost. che prevede il ricorso per Cassazione avverso le sentenze per violazione di legge.

In definitiva questo Consiglio auspica un intervento unitario sulla materia dei marchi e dei brevetti comunitari con le limitazioni - quanto al brevetto europeo - innanzi delineate>>.