

Parere richiesto in data 3 ottobre 2000 dal Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia in merito all'oggetto: "Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo al brevetto comunitario".

(Deliberazione del 17 maggio 2001)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 17 maggio 2001,

- letta la nota sopra indicata del Ministero della giustizia con la quale è richiesto un parere in merito alla proposta di Regolamento del Consiglio d'Europa per la riforma del brevetto comunitario (all. A - *omissis*);
- vista la proposta di Regolamento di cui in epigrafe (all. B - *omissis*);
- visti gli artt. 225 e 225 bis del Trattato C.E. (all. C - *omissis*);
- visto il parere dell'Ufficio Studi n. 616 del 7 dicembre 2000 (all. D);

approva la seguente delibera:

«1. La proposta di regolamento in esame mira ad istituire, attraverso lo strumento tipico di normazione comunitaria, il brevetto comunitario, da intendersi come un autonomo titolo di proprietà industriale valido ed efficace per tutto il territorio della Unione Europea.

Questo brevetto si distingue dai singoli brevetti nazionali, di cui supera il limite della territorialità interna di efficacia, e dal brevetto europeo, istituito con la Convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973, ratificata in Italia con la legge 26 maggio 1978, n. 260, per costituire, quest'ultimo, un fascio di brevetti nazionali corrispondente a quanti sono gli Stati aderenti per i quali viene concesso. Il brevetto comunitario è invece il brevetto che, in quanto richiesto da un soggetto comunitario, ha efficacia per tutto il territorio della Unione Europea, la quale si pone come partner unico che, al pari dei singoli Stati, partecipa della disciplina dettata dalla Convenzione di Monaco.

L'obiettivo della proposta regolamentare, in attuazione dei risultati del Vertice di Lisbona del 23-24 marzo 2000, è quello "di definire uno spazio europeo della ricerca e della innovazione", in grado di offrire alle imprese del mercato comune un mezzo di protezione analogo a quelli a disposizione dei concorrenti non comunitari.

Con riferimento al risultato prefissato, la proposta merita attenzione e piena condivisione, introducendo in favore delle imprese operanti all'interno della U.E. uno strumento giuridico uniforme, riconosciuto in tutto il territorio comune, che consente loro di adattare prontamente alle dimensioni di essa la loro attività di impresa, senza incontrare limitazioni ed ostacoli in ragione della presenza di concorrenti titoli di proprietà industriale da parte di terzi.

2. Il brevetto comunitario risultava già contemplato dalla Convenzione di Lussemburgo del 15 dicembre 1975, modificata successivamente dalla Convenzione del dicembre 1989, ratificata dall'Italia con la legge 26 luglio 1993, n. 302. Anche quest'ultimo accordo, al pari del primo, non è tuttavia mai entrato in vigore, in quanto soltanto alcuni Paesi, tra i quali mancava il nostro, hanno provveduto a depositare i relativi atti di ratifica.

Le ragioni di questo insuccesso appaiono puntualmente descritte nel Libro verde sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa, presentato dalla Commissione europea nel 1997, che le individuava nell'eccesso dei costi di concessione e registrazione e nel complesso e macchinoso sistema di tutela giurisdizionale.

Sotto quest'ultimo profilo, appare utile ricordare che la Convenzione prevedeva l'istituzione, presso ciascuno Stato, di un numero limitato di Tribunali nazionali competenti a decidere in primo ed in secondo grado sulle controversie in materia di contraffazione brevettuale. I giudici nazionali di primo grado erano inoltre competenti sulle domande riconvenzionali di nullità del brevetto. A livello comunitario veniva invece prevista una Corte di appello comune (Community Patent Court - C.O.P.A.C.), alla quale competeva in via esclusiva di decidere sia sui ricorsi contro l'Ufficio europeo dei brevetti che sulle azioni di nullità del brevetto e, in secondo grado, sulle decisioni dei Tribunali nazionali di prima istanza pronunziate su tali domande proposte in via riconvenzionale. Il giudice nazionale di secondo grado doveva in questi casi sospendere il giudizio e rimettere la decisione sulla questione di validità del brevetto alla C.O.P.A.C.

3. L'assetto ordinamentale previsto dalla Convenzione di Lussemburgo viene ora del tutto abbandonato con la proposta di regolamento in argomento.

La nuova disciplina contempla l'istituzione di un Tribunale comunitario della proprietà intellettuale, diviso in sezioni di primo grado e di appello, con competenza esclusiva su tutte le controversie in materia di validità e contraffazione di brevetto comunitario, nonché di utilizzazione dell'invenzione e di risarcimento dei danni. Ai Tribunali nazionali spettano, invece, le azioni pertinenti al brevetto comunitario che non rientrano nella competenza esclusiva dei giudici comunitari, quali, ad esempio, quelle relative al trasferimento del brevetto ed ai contratti di cessione della licenza ed inoltre, e ciò rappresenta una deroga, le controversie che oppongono il datore di lavoro ed il dipendente sulla spettanza del diritto al brevetto. Anche il procedimento di esecuzione è regolato dal diritto interno.

4. Il nuovo sistema giurisdizionale così prefigurato merita senz'altro condivisione nella misura in cui supera l'ibridismo della disciplina precedente, che portava a prevedere che le decisioni di un giudice dello Stato potessero essere impugnate di fronte ad un organo di giustizia comunitario. Va in proposito ricordato che tale anomalia fu già evidenziata da questo Consiglio con la delibera in data 11 maggio 2000, a proposito di una proposta di riforma del brevetto europeo, laddove si osservava che la creazione di una Corte di appello sovranazionale per le impugnazioni riguardanti le pronunce dei giudici nazionali "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".

Sotto altro aspetto occorre segnalare che la proposta in esame sembrerebbe avere ricevuto dei significativi aggiustamenti in forza della riforma al Trattato C.E. approvata alla Conferenza di Nizza del dicembre 2000. In tale sede infatti è stato modificato l'art. 225 e aggiunto l'art. 225 bis, riconoscendosi al Consiglio d'Europa la facoltà di istituire sezioni giurisdizionali competenti a conoscere in primo grado dei ricorsi in specifiche materie, tra le quali, per la sua specialità, sembra facile annoverare quella brevettuale. La recente riforma del Trattato sembra quindi disegnare tale organismo in maniera diversa da quella prefigurata nella proposta di regolamento, circoscrivendo la competenza delle Sezioni giurisdizionali al solo primo grado ed attribuendo, viceversa, la cognizione sulla impugnazione delle sue decisioni, che potrebbe essere estesa anche ai motivi di merito, al Tribunale di primo grado, mentre solo eccezionalmente le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado potrebbero essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia. Tale aggiustamento configura un assetto certamente più consono all'organizzazione giurisdizionale comunitaria, incentrata sul Tribunale di primo grado e sulla Corte di giustizia, e tiene anche conto dello sfavore espresso in alcuni ordinamenti nazionali, tra i quali quello italiano, verso la istituzione di giudici ad hoc per determinate controversie. La recente puntualizzazione merita perciò parere positivo, avendo circoscritto nell'area della specializzazione delle competenze la cognizione delle controversie comunitarie in materia di brevetto.

Nelle precedenti considerazioni è il parere del Consiglio».

ALLEGATO

Parere n. 616/2000 dell'Ufficio Studi e Documentazione

I. La richiesta di parere.

In data 3 ottobre 2000 il Ministero della giustizia ha trasmesso al C.S.M. al fine della formulazione di un eventuale parere la proposta di regolamento elaborata dal Consiglio della Comunità europea in materia di brevetto comunitario.

Nella seduta del 7 novembre 2000 la Sesta Commissione ha chiesto a questo Ufficio Studi di esprimere un parere al riguardo, nei limiti precisati in epigrafe.

II. Osservazioni dell'Ufficio Studi.

1. La nozione di brevetto comunitario e la sua distinzione con i brevetti nazionali ed il brevetto europeo.

Il brevetto comunitario costituisce un titolo di proprietà industriale autonomo, diverso cioè dai singoli brevetti nazionali e dal brevetto europeo, il cui connotato principale va individuato

nell'estensione territoriale della sua validità ed efficacia, coincidente con il territorio della Comunità europea.

L'aspetto distintivo più rilevante tra brevetto comunitario e brevetto nazionale non va perciò ricercato tanto nella disciplina sostanziale che attiene alla brevettabilità dell'invenzione ed al contenuto del diritto di privativa ed alle sue vicende, quanto invece nell'ambito geografico della sua efficacia e protezione, nonché, di riflesso, nel procedimento amministrativo previsto per la sua concessione e registrazione.

Dal punto di vista della normativa di diritto sostanziale, va del resto sottolineato, per quanto concerne il brevetto nazionale, che la materia delle privative industriali costituisce un terreno tradizionale di intervento di convenzioni e trattati internazionali, i quali si pongono il precipuo scopo di armonizzare le legislazioni interne al fine di creare le condizioni necessarie, apprestando forme di protezione adeguate ed uniformi, per favorire il progresso e la circolazione delle invenzioni industriali. In particolare l'Italia ha avuto in questo processo di armonizzazione delle legislazioni e di internazionalizzazione delle protezioni un ruolo sempre attivo, risultando tra i firmatari della Convenzione di Parigi del 1883, della Convenzione di Strasburgo del 1963, della Convenzione di Stoccolma del 1967 e degli altri importanti accordi internazionali stipulati in questo settore, tra i quali ultimi può essere ricordato l'Accordo TRIPs, nel quadro dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, adottato a Marrakech il 15 aprile 1994, che introduce a livello mondiale standards di tutela minimi di protezione ed impone obblighi in materia di repressione della contraffazione.

Per quanto concerne il brevetto europeo deve invece sottolinearsi che il brevetto comunitario ne presuppone l'istituzione, adeguandosi ad esso in ordine alla brevettabilità della invenzione ed alla procedura di concessione.

Per illustrare la concreta operatività del brevetto comunitario occorre in particolare fare riferimento alla Convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973, istitutiva del brevetto europeo, ratificata dall'Italia con la L. 26 maggio 1978 n.260, che ha previsto la possibilità per i cittadini e le imprese degli Stati aderenti di ottenere il riconoscimento di un diritto di privativa rilasciato da un istituto centrale, l'Ufficio europeo dei brevetti, con efficacia nel territorio degli Stati per i quali viene richiesto, al cui interno viene riassorbito con la sua assimilazione ai brevetti nazionali. Il brevetto europeo equivale pertanto ad un " *fascio di brevetti* ", ad una collezione di tanti brevetti nazionali quanti sono gli Stati contraenti per i quali è stato concesso. All'interno di ciascuno di questi il suo titolare ha gli stessi diritti che sono conferiti in quello Stato al brevetto nazionale (art.64). La protezione giuridica della privativa avviene pertanto a livello nazionale in forza del diritto interno dei singoli Stati, mentre a livello centralizzato operano strutture esclusivamente dedicate alla procedura di concessione ed alla decisione dei ricorsi avverso le relative determinazioni, di competenza delle Commissioni di ricorso.

Il brevetto comunitario è invece il brevetto europeo che in quanto richiesto da un soggetto comunitario ha efficacia per tutto il territorio della C.E., la quale si pone come un partner unico che, al pari dei singoli Stati aderenti, partecipa della disciplina dettata dalla Convenzione europea.

L'art.142 C.B.E. prevede infatti la possibilità che un gruppo di Stati contraenti disponga che i brevetti europei possano essere concessi unitariamente e congiuntamente per tutto il loro territorio. Ne deriva che il brevetto comunitario non può essere considerato come la somma di tanti brevetti autonomi, ma si qualifica come un titolo unico, retto da una normativa particolare, che svolge la medesima funzione dei singoli diritti interni. Esso inoltre si configura come titolo autonomo di proprietà in via originaria, in ragione della autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea rispetto sia agli ordinamenti nazionali che all'ordinamento internazionale.

Naturalmente il singolo richiedente rimane libero di chiedere il solo brevetto nazionale ovvero il solo brevetto europeo per uno o più Stati e può anche chiedere il brevetto comunitario ed il brevetto europeo per uno o più Stati aderenti non comunitari. Il brevetto comunitario pertanto coesiste sia con i brevetti nazionali che con il brevetto europeo, andando a costituire, secondo una formula in uso, il sedicesimo strumento di tutela a copertura geografica totale rispetto ai quindici strumenti nazionali esistenti, corrispondenti ciascuno al territorio dei singoli Stati membri.

2. Finalità e strumenti di attuazione del brevetto comunitario.

L'istituzione del brevetto comunitario risponde all'obiettivo di creare un titolo comunitario di

proprietà industriale con efficacia uniforme in tutto il territorio della C.E., soggetto ad una disciplina autonoma rispetto a quella dettata dalle singole legislazioni nazionali.

In generale le ragioni della sua istituzione appaiono pertanto le medesime di quelle che sono all'origine della Comunità, volte alla istituzione di un mercato comune e di una unione economica e monetaria. Nel particolare esso risponde all'esigenza di fornire alle imprese operanti all'interno della Comunità uno strumento giuridico uniforme, riconosciuto in tutto il territorio comune, che consenta di adattare prontamente alle dimensioni di essa la loro attività di impresa, in altre parole di esercitare una attività economica in tutto il mercato comune senza rischiare di incontrare ostacoli per effetto di diritti di proprietà industriale in mano a terzi. Va ricordato in proposito che tra gli scopi della C.E. il Trattato istitutivo prevede quello di " *assicurare le condizioni necessarie alla competitività dell'industria* " anche adottando azioni intese " *a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche di innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico*" (art.157), nonché l'obiettivo di " *rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria della Comunità* " e " *di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale*".

Da qui l'esigenza di rimuovere l'ostacolo della territorialità nazionale dei titoli di proprietà industriale rilasciati dai singoli Stati membri.

Trattati internazionali a carattere regionale in materia di proprietà industriale sono del resto molto diffusi in varie parti del mondo¹.

Con riferimento allo strumento di attuazione può dirsi invece che in astratto per i Paesi della C.E., essendo questa dotata di strutture stabili con competenze anche di carattere normativo ad efficacia obbligatoria sia per gli Stati che nei rapporti interpretati, si pone la possibilità di ricorrere sia alla potestà normativa comunitaria, che allo strumento più tradizionale della convenzione internazionale.

La differenza tra i due strumenti è peraltro notevole, atteso che la convenzione obbliga soltanto gli Stati aderenti e, una volta approvata, passa per il controllo politico dei singoli Parlamenti nazionali mediante le leggi di ratifica, necessitando per entrare effettivamente in vigore di un numero di ratifiche predeterminato (nel caso di brevetto comunitario, del deposito degli atti di ratifica da parte di tutti gli Stati contraenti), mentre il regolamento comunitario si impone immediatamente con la sua approvazione e pubblicazione e si estende automaticamente ai futuri Stati aderenti.

In particolare, per il settore delle privative industriali, si ritiene che lo strumento di diritto comunitario trovi la sua fonte nell'art.308 del T.C.E., il quale prevede che " *Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente trattato abbia previsto dei poteri di azione, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso*".

Lo strumento regolamentare, in forza del richiamo all'art.308 cit., è stato adottato in materia di marchio comunitario (Reg. n.40/94) e di privativa comunitaria per i ritrovati vegetali (Reg.n.2100/94).

3. La Convenzioni di Lussemburgo del 1989.

Il brevetto comunitario è stato istituito con la Convenzione firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975, ratificata in Italia con la L. 26 maggio 1978 n.260. Successivamente, sempre a Lussemburgo, sono state tenute altre due Conferenze, nel dicembre 1985 e nel dicembre 1989, all'esito della quale è stata redatta una nuova Convenzione, che ha ricevuto ratifica in Italia con la L. 26 luglio 1993 n.302². L'Accordo peraltro non è mai entrato in vigore, in quanto solo alcuni Paesi hanno depositato i relativi atti di ratifica.

Tralasciando la trattazione dei profili di diritto sostanziale, la Convenzione di Lussemburgo si segnala per il tentativo di istituire un sistema di protezione dei diritti di privativa comune a tutto il territorio della Comunità, ma connotato da una commistione di interventi tra sistemi giudiziari interni e comunitari.

¹ Si possono ricordare in proposito l'Accordo nord americano di libero scambio (NAFTA) del 1994, la Convenzione euroasiatica in materia di brevetti del 1994, l'Accordo per la creazione di un'Organizzazione africana di proprietà intellettuale (OAPI) del 1977.

² Sul disegno di legge di ratifica il C.S.M. ha rilasciato un parere adesivo, approvato nella seduta del 20 gennaio 1993.

E' stata così disposta l'istituzione, presso ciascuno Stato, di un numero limitato di Tribunali nazionali (in Italia, alla luce dell'ordinamento costituzionale interno, di sezioni specializzate presso i Tribunali e le Corti di appello) competenti a decidere in primo ed in secondo grado sulle controversie in materia di contraffazione brevettuale. I giudici nazionali di primo grado sono inoltre competenti sulle domande riconvenzionali di nullità del brevetto. A livello comunitario viene invece costituita una Corte di appello comune (*Community Patent Court* - C.O.P.A.C.), alla quale compete in via esclusiva di decidere sia sui ricorsi contro l'Ufficio europeo dei brevetti che sulle azioni di nullità del brevetto e, in secondo grado, sulle decisioni dei Tribunali nazionali di prima istanza pronunziate su tali domande proposte in via riconvenzionale. Il giudice nazionale di secondo grado deve infatti in questi casi sospendere il giudizio e rimettere la decisione sulla questione di validità del brevetto alla C.O.P.A.C.

Avverso le decisioni di secondo grado dei giudici nazionali è ammissibile il ricorso per cassazione secondo la normativa nazionale. Le decisioni della C.O.P.A.C. non sono invece impugnabili, tranne che uno Stato membro o la Commissione europea denunci la loro difformità con i principi dell'ordinamento giuridico comunitario. In tale caso l'impugnazione è proposta dinanzi alla Corte di giustizia C.E.

Come appare all'evidenza, si tratta di un sistema di protezione giurisdizionale estremamente complesso, che tra l'altro non unisce a tale complessità il pregio di attuare con efficacia il valore della certezza del diritto, dal momento che consente al giudice di ogni Stato membro, ad organi giudiziari estremamente diffusi quindi ed in grado di alimentare continui contrasti interpretativi, di dichiarare la nullità del brevetto con efficacia su tutto il territorio della Comunità.

Sul piano ordinamentale appare altresì palese l'anomalia di prevedere che decisioni di un giudice nazionale possano venire impugunate dinanzi ad un giudice comunitario, scompaginando in tal modo la configurazione dei gradi di giudizio prevista dai singoli ordinamenti processuali interni. Il contrasto di una siffatta opzione con le regole costituzionali (art.111) e processuali interne risulta affermata dal C.S.M. nella delibera dell'11 maggio 2000, a proposito di una proposta avanzata dalla Francia di riforma del sistema del brevetto europeo, che prevedeva l'istituzione di una Corte di appello comunitaria competente a decidere sulle impugnazioni proposte avverso le sentenze emanate in materia dai giudici nazionali. L'anomalia in tal caso era peraltro accresciuta dal fatto che, trattandosi di brevetto europeo e non di brevetto comunitario, la disciplina sostanziale applicabile va interamente ricercata nella legge nazionale.

Sul piano fattuale deve comunque darsi atto che la Convenzione, come detto, non ha mai ricevuto attuazione e che, anzi, visto l'insuccesso, la Commissione europea pubblicava di lì a qualche anno, precisamente nel 1997, un *Libro verde sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa*³, annunziando iniziative legislative di riforma.

4. Le novità introdotte dalla proposta di regolamento del Consiglio C.E.

La necessità di addivenire, dopo l'insuccesso della Convenzione di Lussemburgo, ad una nuova disciplina del brevetto comunitario ha trovato concretezza nella proposta di regolamento del Consiglio C.E. trasmessa all'attenzione del C.S.M.

Tralasciando gli aspetti legati alla scelta dello strumento regolamentare comunitario e la stessa disciplina sostanziale del brevetto comunitario - la quale si rifà in larga parte a quella del brevetto europeo - che non sembrano interessare le competenze consiliari, il profilo di maggiore interesse riguarda l'assetto ordinamentale in esso previsto al fine dell'attuazione della tutela in via giurisdizionale.

La scelta operata rappresenta l'abbandono di quell'ibridismo che invece caratterizzava in proposito la Convenzione di Lussemburgo, essendosi optato per l'attribuzione esclusiva delle relative competenze in favore delle strutture comunitarie a discapito degli organi giudiziari nazionali.

La proposta infatti contempla l'istituzione di un *Tribunale comunitario della proprietà intellettuale*, diviso in sezioni di primo grado e di appello, con competenza esclusiva su tutte le controversie in materia di validità e contraffazione di brevetto comunitario, nonché di utilizzazione dell'invenzione e di risarcimento dei danni (art.30). Ai Tribunali nazionali spettano invece le azioni pertinenti al brevetto comunitario che non rientrano nella competenza esclusiva dei giudici comunitari (art.46), quali, ad esempio, quelle relative al trasferimento del brevetto ed ai contratti di cessione della licenza ed inoltre,

³ In esso si dava atto, invero, che l'insuccesso della Convenzione di Lussemburgo era stato determinato da due fattori: il complesso sistema giurisdizionale da essa instaurato ed i costi elevati delle traduzioni, dovuti all'obbligo di tradurre l'intero fascicolo relativo al brevetto comunitario in tutte le lingue degli Stati membri (par. 3.2).

e ciò rappresenta una deroga, le controversie che oppongono il datore di lavoro ed il dipendente sulla spettanza del diritto al brevetto (art.48).

Fuori da questi casi il giudice nazionale dovrà dichiarare il proprio difetto di competenza, *rectius* di giurisdizione, ovvero, nel caso in cui la questione sulla validità e la contraffazione del brevetto comunitario abbia carattere pregiudiziale, sospendere il giudizio in attesa che su di essa si pronunci il Tribunale comunitario (art.51).

La competenza di merito attrae altresì quella in materia cautelare, prevista dall'art.42.

L'esclusione della competenza cautelare *ante causam* del giudice nazionale sembrerebbe in particolare potersi dedurre dal carattere esclusivo delle competenze comunitarie ed è sostenuta dalla Relazione di accompagnamento.

La sentenza emessa dal giudice comunitario è immediatamente esecutiva. Il procedimento di esecuzione è però regolato dal diritto interno (art.49).

L'istituzione del Tribunale comunitario della proprietà intellettuale presuppone inoltre una modifica del Trattato C.E., richiedendo l'istituzione di un organo in esso non previsto.

Questi, in sintesi, le linee guida del sistema giurisdizionale previsto dalla proposta regolamentare in esame, illustrata in dettaglio dalla relazione di accompagnamento, a cui, per evitare ripetizioni, si rimanda.

5. La competenza esclusiva del Tribunale comunitario della proprietà intellettuale.

La proposta in argomento, laddove istituisce una competenza pressochè esclusiva in capo ad un organo giurisdizionale comunitario in materia di applicazione delle norme brevettuali C.E., non rappresenta soltanto il superamento del sistema ibrido previsto dalla Convenzione di Lussemburgo del 1989, ma anche, in qualche misura, l'abbandono dell'idea tesa a riconoscere ai giudizi nazionali una competenza, più o meno estesa, sulle controversie di diritto comunitario.

Si è detto in precedenza che il sistema giurisdizionale delineato dalla Convenzione di Lussemburgo si connotava per avere operato una commistione tra le competenze di organi nazionali ed organi comunitari in senso sia orizzontale che verticale, dal momento che se da un lato attribuiva la competenza a trattare determinate cause al giudice dello Stato, dall'altro prevedeva che contro tali decisioni, quelle in particolare sulle domande di nullità del brevetto proposte in via riconvenzionale, si dovesse proporre impugnazione dinanzi al giudice comunitario.

Può aggiungersi ora che l'abbandono di questo meccanismo ibrido ed il suo conseguente superamento avevano tuttavia trovato già attuazione nella normativa comunitaria successiva dettata in materia di marchi e di privative sui ritrovati vegetali, ove viene perseguita una concezione non di attribuzione mista né esclusiva, ma di riparto di competenze fondato sulla separazione in senso orizzontale, senza sottrarre completamente alla cognizione del giudice nazionale la trattazione di queste cause.

In particolare, per il marchio comunitario il regolamento C.E. n.40 del 20 dicembre 1993, modificato con il regolamento n.3288 del 22 dicembre 1994, dopo aver precisato che esso produce gli stessi effetti in tutta la Comunità (art.1) e dopo avere istituito lo speciale Ufficio del marchio comunitario (UAMI) (art.2), con competenze in materia di registrazione, assegna agli organi di giustizia comunitari la competenza a decidere su tutte le controversie attinenti alla concessione della registrazione ed alla validità del titolo (art.63), su cui si pronunciano in prima istanza le Commissioni di ricorso istituite all'interno dell'UAMI, ma attribuisce anche ai giudizi nazionali – i c.d. Tribunali dei marchi comunitari – la competenza a provvedere sulle domande in materia di contraffazione, sulle azioni di nullità proposte in via riconvenzionale e sulle istanze di indennizzo (art.92), prevedendo contro tali decisioni il ricorso ai gradi di giudizio previsti dalle singole legislazioni nazionali (art.101)⁴.

Analogamente per le privative in materia di nuove varietà vegetali, per le quali è stato istituito l'Ufficio Comunitario delle varietà vegetali (UCVV), il regolamento C.E. n.2100 del 27 luglio 1994 stabilisce, accanto ad una competenza esclusiva per materia del Tribunale di primo grado e della Corte

⁴ Sulla istituzione di sezioni specializzate per le controversie sui marchi comunitari il C.S.M. ha espresso parere favorevole con delibera del 15 settembre 1999, a proposito del disegno di legge attuativo dell'art.4 della legge di ratifica n.302 del 1993, richiamando il contenuto del precedente parere del 20 gennaio 1993 sui brevetti comunitari.

di giustizia comunitaria sulle questioni che attengono alla validità del titolo, la competenza dei giudizi nazionali sulle domande di repressione delle infrazioni consumate nei confronti del diritto di privativa.

La linea tracciata da queste normative di settore è pertanto quella di configurare una competenza parallela, per determinate cause, del giudice nazionale nelle controversie di diritto comunitario.

Tale indirizzo, a sua volta, trova coerente rispondenza nelle norme dello stesso Trattato, che nell'istituire gli organi di giustizia comunitari non hanno affatto per questo escluso ogni giurisdizione da parte dei singoli Stati membri sulle controversie di diritto comunitario. Le stesse norme che prevedono la Corte di giustizia anzi presuppongono la competenza dei giudizi nazionali in materia. Così l'art.234 che, dopo aver delineato le attribuzioni di tale organo, prosegue prevedendo la facoltà dei giudici nazionali di adire la Corte sulle questioni inerenti alla validità ed alla interpretazione delle disposizioni comunitarie nel caso in cui esse debbano trovare applicazione nel giudizio in corso, riconoscendo quindi che sulle controversie in cui si fa applicazione del diritto C.E., al di fuori dei casi in cui esse siano attribuite agli organi comunitari, debba pronunciarsi il giudice nazionale. Principio questo esplicitamente affermato nei casi in cui la stessa Comunità sia parte del relativo giudizio dall'art.240, secondo cui *“fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dal presente Trattato, le controversie nelle quali la Comunità sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali”* e che trova ulteriore riconoscimento e bilanciamento nel carattere inderogabile della competenza della Corte, affermato dall'art. 292 (*“Gli Stati si impegnano a non sottoporre una controversia relativa alla interpretazione o all'applicazione del presente trattato a un modo di composizione diverso da quelli previsti nel trattato stesso”*).

Da questo contesto normativo emerge quindi che sia in sede di Trattato istitutivo che successivamente, nel delineare le singole discipline di settore, il giudice nazionale è sempre stato ritenuto competente in materia di controversie di diritto comunitario, che, in altre parole, il giudice nazionale è anche il giudice comune di diritto comunitario⁵, essendo chiamato a conoscere e a dirimere le controversie in cui trovano applicazione le norme ed i principi dell'ordinamento giuridico della C.E.

Da tale concezione sembra invece discostarsi la proposta regolamentare sul brevetto comunitario, dal momento che essa sottrae pressochè ogni competenza in materia agli organi giurisdizionali interni, portando qui alle estreme conseguenze il principio dell'autonomia dell'ordinamento giuridico comunitario rispetto agli ordinamenti giuridici nazionali. E significativamente va segnalato che successivamente ai regolamenti sopra richiamati sui marchi e sulle privative vegetali è intervenuto il Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, che ha rafforzato i poteri delle istituzioni della Comunità. Tuttavia, se il registrato mutamento di prospettiva può trovare una chiave di lettura nel maggiore livello di indipendenza raggiunto dall'ordinamento giuridico comunitario, sembra per contro eccessivo ed anche erroneo vedere in esso la conseguenza obbligata dell'affermazione di tale autonomia. Le norme del Trattato istitutivo sopra richiamate, che pure attribuiscono una competenza parallela ai giudici nazionali, non sono state infatti toccate dalla modifica del Trattato.

Ciò precisato, può riconoscersi che la proposta di regolamento si presenta coerente con le esigenze della normativa sottostante e con l'obiettivo di fornire una applicazione uniforme alle disposizioni comunitarie in materia di proprietà industriale laddove assegna al Tribunale comunitario la competenza a conoscere di tutte le controversie in cui si fa questione della validità del titolo. Per queste cause l'abbandono dell'opzione di demandare competenze in materia ai giudici nazionali dei singoli Stati membri, nel caso in cui l'azione di nullità sia proposta in via riconvenzionale, si giustifica infatti con il rilievo che l'incidenza dell'efficacia del brevetto comunitario nell'ambito dell'intero territorio della Comunità ed il carattere impugnatorio e rescindente delle azioni in tema di nullità e decadenza avrebbero implicato come inevitabile conseguenza che la statuizione emessa da un giudice nazionale avrebbe avuto efficacia immediata diretta su tutta la Comunità, rendendo altamente probabile il rischio di una difformità di orientamenti, non riconducibili ad unità in forza della presenza di un giudice comune sovraordinato e non completamente evitabile in ragione dell'attività interpretativa svolta dalla Corte di giustizia, che i giudici di merito hanno soltanto la facoltà, non l'obbligo, di interpellare. La previsione si presenta altresì coerente con le disposizioni del Trattato sulle competenze attribuite agli organi giudiziari

⁵ T. BALLARINO, Lineamenti di diritto comunitario e dell'Unione europea, Padova 1997, pag.97.

Nello stesso senso si richiama il Parere dell'Ufficio Studi n.159 del 22 marzo 1999.

comunitari, rivolte alle controversie che attengono alla legittimità, interpretazione ed applicabilità di atti e disposizioni comunitarie.

Più problematica, in quanto suscettibile anche di una soluzione diversa, appare invece la scelta di sottrarre alla giurisdizione interna le controversie in materia di contraffazione e di risarcimento dei danni per violazione del diritto di privativa, opzione che in effetti sembra manifestare anche l'intento di tutelare il principio di autonomia dell'ordinamento comunitario.

Certamente in favore di questa soluzione ha pesato in larga misura la preoccupazione di evitare che l'azione di contraffazione possa venire paralizzata da una domanda di nullità del brevetto da parte del presunto contraffattore, con conseguente obbligo del giudice nazionale, se fosse stato ritenuto competente, di sospendere il giudizio in attesa che sulla questione pregiudiziale si pronunci il giudice comunitario. Il contraffattore in tal modo avrebbe avuto a disposizione un facile *escamotage* per ritardare la statuizione giudiziale sull'illecito.

Per contro potrebbe però osservarsi che la facoltà della parte lesa di chiedere provvedimenti cautelari ed un espresso riconoscimento al giudice nazionale di verificare, ai soli fini endoprocessuali della adozione dell'atto di sospensione, la serietà del fondamento dell'azione riconvenzionale di nullità avrebbero potuto rappresentare correttivi in grado di sterilizzare un uso strumentale e pretestuoso della stessa⁶.

A tale rilievo potrebbe anche aggiungersi, sotto il profilo pratico e delle esigenze di giustizia, che la competenza del giudice nazionale per queste controversie, oltre a garantire meglio il diritto di azione e di difesa, salvaguarderebbe altresì, per lo stesso radicamento dell'organo giudiziario nella realtà del quel territorio, gli interessi legati ad una esatta comprensione del fatto e delle sue conseguenze. Invero, la circostanza che il brevetto comunitario abbia efficacia per tutto il territorio della Comunità non implica affatto che l'attività di contraffazione si estenda in più Stati, né che gli effetti pregiudizievoli ad essa conseguenti non possano essere normalmente valutati con riferimento al ciclo della unità produttiva o di distribuzione commerciale localizzata in un determinato Paese.

Le esigenze di coordinamento in ordine ai criteri di competenza del giudice nazionale ed alla esecuzione delle sue decisioni avrebbero poi potuto trovare adeguata soddisfazione mediante l'applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sottoscritta dai Paesi aderenti al Trattato, ratificata dall'Italia con la L. 21 giugno 1971 n.804.

6. Lo spostamento delle competenze giurisdizionali in sede sovranazionale: i principi di autonomia e di sussidiarietà.

Lo spostamento delle competenze giurisdizionali dagli organi dei singoli Stati alle istituzioni comunitarie dipende sicuramente dall'alto livello di autonomia che l'ordinamento giuridico comunitario può vantare rispetto agli ordinamenti giuridici nazionali.

Il Trattato C.E., come modificato dal Trattato di Maastrich sull'Unione Europea del 7 marzo 1992 e dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, delinea infatti l'unione dei Paesi che ad esso aderiscono come una realtà giuridica autonoma, dotata di proprie strutture di governo e di organismi stabili, di proprie competenze ed attribuzioni, di una propria potestà normativa a carattere obbligatorio che si rivolge sia nei confronti dei singoli Paesi membri che nei riguardi dei rapporti tra i privati e lo Stato e tra i privati tra di loro, di propri organi a carattere giurisdizionale.

L'azione della Comunità è inoltre retta dal principio della sussidiarietà, che qui assume il significato di un riconoscimento della possibilità di intervento non solo nelle materie specificamente attribuite alla sua competenza, ma in tutti i settori in cui gli obiettivi del Trattato possono essere meglio raggiunti dalle istituzioni comunitarie rispetto a quelle dei singoli Stati (art.5 T.C.E.). La stessa proposta

⁶ Il *Libro verde sul brevetto comunitario* del 1997 prevedeva come possibile soluzione correttiva al sistema di protezione disegnato dalla Convenzione di Lussemburgo la possibilità di un riparto di competenze con riferimento alle azioni sulla validità del brevetto, sottratte al giudice nazionale, opposte a quelle in materia di contraffazione ed utilizzazione, attribuite alla competenza di quest'ultimo, osservando, a proposito del problema concernente gli effetti dell'azione di nullità proposta in via riconvenzionale sul giudizio di contraffazione, che *“per evitare il moltiplicarsi delle domande riconvenzionali dei presunti contraffattori, sarebbe indubbiamente necessario prevedere che l'obbligo di sospendere la decisione sia limitato ai casi in cui il giudice competente a conoscere della contraffazione ritenga che esistano importanti fattori che incidano sulla validità del brevetto comunitario”* (par. 3.4).

regolamentare sul brevetto comunitario, che trova fondamento normativo nell'art.308 T.C.E., rappresenta per l'appunto una manifestazione di assunzione di competenza in via sussidiaria.

Tutto ciò naturalmente comporta una limitazione della sovranità statale, che in determinate materie recede fino a svuotarsi di fronte alle iniziative della Comunità, a cui comunque il singolo Stato, come membro, partecipa. Le limitazioni alla sovranità interna dello Stato trovano peraltro nel nostro ordinamento una solida base costituzionale negli artt.10 e 11 della Costituzione⁷.

Particolari espressioni di questa autonomia sono costituite dalla potestà normativa e dalle competenze giurisdizionali.

La norma comunitaria, laddove assume la forma del regolamento, esplica infatti efficacia vincolante non solo nei confronti dei singoli e, ovviamente, dei giudici nazionali chiamati ad applicarla, ma sulla stessa potestà legislativa statale, dal momento che ormai pacificamente si riconosce la prevalenza della norma comunitaria su quella interna ad essa contrastante⁸, tanto nel caso quest'ultima sia anteriore che nel caso in cui sia successiva⁹. La predominanza di valore attribuita agli atti comunitari riguarda anzi la stessa direttiva, che, ai sensi dell'art.249 T.C.E., si rivolge nei soli confronti dello Stato membro, essendosi affermato che comunque la disposizione di legge interna va interpretata nel senso più aderente possibile all'atto comunitario e che se la direttiva appare dal punto di vista sostanziale incondizionata e sufficientemente precisa, una volta che non sia stata attuata, autorizza il giudice dello Stato a disapplicare la norma nazionale ad essa contrastante¹⁰.

La limitazione alla sovranità statale si rinviene anche con riferimento alla potestà giurisdizionale, dal momento che il Trattato C.E. prevede propri organi giurisdizionali, la Corte di giustizia ed il Tribunale di primo grado, oltre alla Corte dei conti.

In particolare la Corte di giustizia ha competenza sulle controversie tra Stati membri in ordine all'adempimento degli obblighi del Trattato (art.227), su quelle attinenti alla legittimità degli atti emanati dalle istituzioni comunitarie, per le quali si ammette la legittimazione a ricorrere anche in capo alle singole persone fisiche o giuridiche (art.230), sulle cause relative alle azioni di risarcimento dei danni extracontrattuali cagionati da attività delle sue istituzioni e dei suoi agenti (art.235) e su quelle riguardanti i rapporti di lavoro tra la Comunità ed i suoi dipendenti (.art.236). Alla Corte inoltre spetta, sempre in via esclusiva, di pronunciarsi sulla interpretazione delle norme comunitarie, con conseguente

⁷ L'art.11 Cost., proprio con riferimento alla introduzione della disciplina comunitaria nel sistema delle fonti normative applicabili dal giudice nazionale, ha ricevuto peraltro una interessante evoluzione interpretativa, che, sia pure a margine, appare opportuno menzionare.

Dettata dal Costituente al precipuo scopo di facilitare l'accettazione della richiesta italiana di adesione alle Nazioni Unite, contrastata nel dopoguerra visto il ruolo avuto dall'Italia nel conflitto e sbloccatasi solo nel 1955, in ordine alla sua interpretazione si è assistito infatti ad un vero e proprio *revirement* a 180 gradi da parte della Corte costituzionale, partita da una posizione restrittiva (sent. 7 marzo 1964 n.14, in Foro it. 1964, I, 465), che aveva aperto un contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia (sent. 15 luglio 1964, causa n.6/64, Costa c. ENEL), ed approdata quindi, attraverso la sent. n.183 del 27 dicembre 1973 ed in maniera più piena con la decisione n. 170 dell'8 giugno 1984, ad un completo riconoscimento della efficacia e prevalenza delle norme comunitarie su quelle interne, sia pure con il limite, teorico, del non contrasto con i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione.

L'approdo a cui è giunto il giudice delle leggi è stato talvolta considerato in dottrina una interpretazione del tutto manipolativa del testo dell'art.11, in forza della quale questa norma, oggi, viene letta in maniera del tutto diversa da come era stata concepita, dandosi così vita ad una vera e propria consuetudine costituzionale, tuttavia necessaria al fine di adeguare il sistema delle fonti normative alla realtà comunitaria (L. FERRARI BRAVO, E. MOAVERO MILANESI, *Lezioni di diritto comunitario*, Napoli 2000, 171 e segg.). In effetti, dopo l'introduzione del T.U.E. molti Paesi membri hanno provveduto a conformare la loro Costituzione per venire incontro a tutte le implicazioni scaturenti dalla applicazione dei Trattati europei. Lo stesso testo approntato dalla Commissione bicamerale per la riforma della Costituzione prevedeva un Titolo dedicato alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (artt.114-116).

⁸ Mentre tuttavia il contrasto tra norma comunitaria e norma interna secondo la Corte di giustizia porta all'effetto di ritenere invalida quest'ultima (sent. 8 marzo 1978, causa 106/77, ric. Simmenthal, in *Giust. Civ.* 1978, I, 813), secondo la Corte costituzionale la conseguenza consiste nella non applicazione della norma nazionale (sent. 8 giugno 1984 n.170, in *Giust. Civ.* 1984, I, 2353).

⁹ Corte cost. sentt. n.47 e n.48 del 19 febbraio 1985.

¹⁰ Corte cost. sent. 8 aprile 1991, n.168.

facoltà del giudice nazionale di rivolgersi ad essa per la risoluzione della questione pregiudiziale insorta, facoltà che diventa obbligo nel caso in cui la sua decisione non sia più impugnabile dinanzi ad un organo interno. Con la sentenza n.113 del 19 aprile 1995 la Corte costituzionale ha riconosciuto l'immediata applicabilità per il giudice nazionale delle statuizioni delle sentenze interpretative pronunciate dalla Corte di giustizia in via pregiudiziale ai sensi dell'art.177 (ora 234) per la risoluzione della medesima questione.

Per quanto riguarda le competenze degli organi comunitari in materia di tutela dei marchi e delle privative sui ritrovati vegetali, ci si riporta a quanto sopra detto.

Diversa dimensione assume invece il concetto di autonomia nell'ambito del diritto internazionale, laddove in esso si dia vita ad istituzioni stabili con funzioni giurisdizionali, accessibili in taluni casi direttamente da parte dei cittadini.

L'istituzione di organi internazionali di giustizia non è infatti volta allo scopo di costituire giudici speciali sovranazionali in materie sottratte alla competenza dei singoli Stati, bensì ad operare con funzioni giustiziali nei casi in cui lo Stato abbia mancato nel tutelare adeguatamente i diritti dei singoli. La previsione dell'intervento e delle competenze del giudice internazionale si conforma cioè al principio della sussidiarietà, inteso qui nel significato che l'istituzione internazionale svolge una funzione sussidiaria e complementare all'organo di diritto interno, intervenendo soltanto nel caso in cui questo non abbia operato in base ai principi imposti convenzionalmente dal diritto internazionale. Il principio di sussidiarietà su questo terreno esprime pertanto la regola di valore in forza della quale il diritto deve essere in primo luogo attuato e salvaguardato all'interno dello Stato e ad opera di questo. Il fenomeno può quindi essere considerato sì come una limitazione alla sovranità dello Stato, tenuto a conformarsi alla pronuncia della Corte internazionale o comunque a tollerare l'interferenza di un atto giurisdizionale esterno su un accadimento verificatosi nel proprio territorio, ma non anche come una sottrazione di giurisdizione.

Si ispirano in particolare al principio della sussidiarietà le competenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte penale internazionale.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, competente a pronunciarsi su tutte le violazioni commesse da uno Stato aderente ad uno dei diritti affermati dalla *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, ratificata in Italia con la L.4 agosto 1955 n.848, può essere infatti adita dal singolo soltanto previo " *esaurimento delle vie di ricorso interno, quale è inteso secondo i principi di diritto internazionale* " (art.35), vale a dire soltanto nel caso in cui il diritto di cui si lamenta la violazione non sia stato sufficientemente ed adeguatamente tutelato dalla giustizia nazionale.

Con riferimento alla Corte penale internazionale, competente a giudicare i crimini di genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di aggressione e di guerra, è prevista l'improcedibilità del caso se uno Stato munito di giurisdizione su di esso stia svolgendo indagini o stia esercitando l'azione penale ovvero abbia già giudicato il suo autore, " *a meno che – nel primo caso - tale Stato sia carente della volontà di svolgere le indagini o di esercitare correttamente l'azione penale ovvero non ne abbia la capacità*" e, nel secondo caso, abbia celebrato il giudizio proprio al fine di proteggere l'imputato dalla responsabilità penale per i crimini di competenza della Corte internazionale (artt.17 lett. a) e c) e 20 dello Statuto).

Discorso diverso meritano, infine, quegli organismi di diritto internazionale che possono essere istituiti ai fini della armonizzazione della normativa e degli strumenti giuridici di tutela in particolari settori, nel caso in cui ad essi vengano attribuite competenze amministrative e, per l'effetto, anche giurisdizionali di controllo sulla legittimità dei propri atti. Un esempio al riguardo è costituito proprio dalla Convenzione sul brevetto europeo, che attribuisce ad un organismo internazionale, l'Ufficio europeo dei brevetti, la competenza a provvedere sulle domande di concessione e di registrazione del diritto di privativa, ed istituisce all'interno di tale struttura, sia pure in posizione di autonomia e terzietà, organi di natura giurisdizionale, le Commissioni di ricorso, competenti a decidere sulle contestazioni sollevate dagli interessati avverso gli atti dell'Ufficio. L'attribuzione di un potere giurisdizionale a tali organi, limitato ai soli atti posti in essere dall'istituzione a cui fanno riferimento, sembra qui in effetti riconducibile alla tutela dell'autonomia giuridica che la Convenzione internazionale ha voluto riconoscere all'organismo internazionale rispetto alla possibile interferenza degli organi giurisdizionali dei singoli Paesi aderenti. Tuttavia, proprio perché diretta esclusivamente nei confronti degli atti emanati dall'organismo internazionale, retti dalla disciplina dettata dalla Convenzione, la riserva di giurisdizione in queste ipotesi

prevista non sembra assimilabile ad un fenomeno di sottrazione di competenze nei confronti dei giudici nazionali.