



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 30.08.2002
COM(2002) 480 definitivo

DOCUMENTO DI LAVORO DELLA COMMISSIONE
SULLA PROSSIMA ISTITUZIONE DI UN ORGANO GIUDIZIARIO PER IL
BREVETTO COMUNITARIO

Contesto

Il primo agosto 2000 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento relativo al brevetto comunitario. Nel documento di lavoro del 7 maggio 2001, i servizi della Commissione prospettavano in modo particolareggiato le modifiche alla Convenzione sul brevetto europeo necessarie per conferire all'Ufficio europeo dei brevetti la facoltà di rilasciare brevetti comunitari e a preparare l'adesione della Comunità alla Convenzione sul brevetto europeo. Il presente documento di lavoro affronta il restante aspetto fondamentale del sistema brevettuale comunitario: l'organo giudiziario per il brevetto comunitario.

Il trattato di Nizza introduce nel trattato CE una base giuridica per istituire un sistema giudiziario per il brevetto comunitario. L'articolo 229a del trattato CE costituisce la base giuridica per conferire alla Corte di giustizia la competenza a pronunciarsi sui contenziosi relativi all'applicazione di atti che danno vita a diritti di proprietà industriale comunitari. L'articolo 225a del trattato CE permette di istituire camere giurisdizionali incaricate di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche, con possibilità di appello dinanzi il Tribunale di primo grado. Nell'approccio comune del 31 maggio 2001, il Consiglio ha convenuto che queste disposizioni dovrebbero fornire la base legale per l'istituzione di un organo giudiziario per il brevetto comunitario. Il presente documento di lavoro segue tale impostazione.

Il presente documento di lavoro contiene nel suo allegato dettagliati suggerimenti sulle disposizioni giurisdizionali finora elaborate dalla Commissione, in attesa di una proposta formale di quest'ultima. Scopo primario del documento in questa fase è agevolare il dibattito in sede di Consiglio e ottenere un accordo politico globale sui principali elementi del sistema brevettuale comunitario. Esso è stato perciò trasmesso anche al Parlamento europeo e alla Corte di Giustizia, istituzioni che a tempo debito saranno entrambe consultate su qualsiasi proposta della Commissione. Quest'ultima si riserva il diritto di modificare o completare i suggerimenti formulati nel documento di lavoro se ciò si rivelasse opportuno al momento di formulare una proposta legislativa formale da sottoporre a scrutinio secondo le usuali procedure legislative.

Giurisdizione

Come spiegato nella proposta di regolamento sul brevetto comunitario, la Commissione ritiene che un organo giudiziario comunitario centrale, specializzato in questioni legate ai brevetti, possa meglio garantire l'unità del diritto e la coerenza giurisprudenziale riguardo al brevetto comunitario, che è un titolo unitario. Non basta che esso venga rilasciato nel rispetto delle norme uniformi della Convenzione del brevetto europeo ma dovrà anche risultare effettivamente opponibile davanti a un organo giudiziario comunitario che garantisca decisioni di elevata qualità nel contesto di procedimenti rapidi, economici e uniformi. Un procedimento uniforme di tal fatta davanti a un unico organo giudiziario comunitario garantirebbe la certezza giuridica alle imprese di tutta Europa, eliminando dispendiosi procedimenti paralleli in più Stati membri.

Il contenzioso di cui si occuperà lo speciale organo giudiziario, controversie tra privati, non rientra per ora nella giurisdizione della Corte di Giustizia. Sarà perciò necessario conferire espressamente tale giurisdizione alla Corte di giustizia con una specifica decisione del Consiglio, successivamente adottata dagli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali, come previsto dall'articolo 229a del trattato CE (Nizza).

È anche opportuno ricorrere, al tempo stesso, all'articolo 225a del trattato CE (Nizza) che permette di istituire camere giurisdizionali di primo grado, da associare, come Tribunale dei brevetti comunitari, al Tribunale di primo grado, che esaminerà le impugnazioni.

Lo speciale organo giudiziario comunitario conoscerà di talune categorie di ricorsi. È fondamentale che possa conoscere al tempo stesso sia delle infrazioni che della validità dei brevetti. Competenze separate per questi due tipi di ricorsi non favoriscono la corretta amministrazione della giustizia né l'efficiente funzionamento del sistema brevettuale comunitario voluto dal regolamento, dato che gli elementi che il giudice deve esaminare sono in gran parte gli stessi in entrambi i tipi di ricorsi. Anche altre, limitate, categorie di ricorsi dovrebbero essere ricondotte allo speciale organo giudiziario. In tutti i casi in cui l'organo giudiziario comunitario sia competente, ivi incluse le misure provvisorie, la sua competenza dovrebbe essere esclusiva.

Per contro, le decisioni dell'Ufficio europeo dei brevetti, soggette a specifici meccanismi di revisione in seno alla Convenzione sul brevetto europeo, non verrebbero sottoposte all'organo giudiziario comunitario specializzato. Esso non sarà competente neppure in materia di revisione delle decisioni adottate dalla Commissione sulle licenze obbligatorie ai sensi del regolamento sul brevetto comunitario. Tali decisioni potranno essere oggetto di impugnazione ai sensi delle norme vigenti davanti al Tribunale di primo grado.

Composizione

I giudici dell'organo giudiziario comunitario specializzato in materia di brevetti dovranno dimostrare sufficiente esperienza nel campo dei brevetti. L'organo disporrà di membri sia "giuristi" che "tecnici". Di norma, una causa verrà conosciuta da due membri giuristi e da un tecnico. I membri tecnici saranno specializzati nei tre principali rami tecnici (fisica, chimica, meccanica) anche senza possedere la più elevata competenza in tutti e in ciascuno di tali campi. Il loro contributo sarà però essenziale per contribuire a focalizzare le questioni tecniche essenziali fin dall'inizio del procedimento. Il loro ruolo non renderà superfluo il ricorso a esperti ma permetterà piuttosto al tribunale nel suo insieme di capire rapidamente e nei dettagli gli aspetti tecnici delle cause, cosa che rileva ai fini di una gestione efficiente delle cause e della correttezza giuridica delle sentenze.

Un'alternativa per coinvolgere le conoscenze tecniche, tuttavia non seguita in questo documento, sarebbe il ricorso ai "relatori aggiunti" previsti nello statuto della Corte di giustizia. Tali relatori aggiunti, specializzati in vari campi tecnici, parteciperebbero attivamente alle discussioni interne dell'organo, le loro relazioni verrebbero presentate alle parti prima dell'udienza, ma non potrebbero votare. La composizione normale della giuria sarebbe allora di tre "membri giuridici", assistiti da un relatore aggiunto.

È probabile che, divenuto operativo, il sistema richieda nella fase d'avvio solo un numero limitato di giudici. L'approccio seguito in questa sede propone sette giudici, di cui quattro giuristi e tre tecnici, per la prima istanza. Essi potrebbero essere divisi in due sezioni, ognuna con due membri giuridici e uno tecnico. Con tali risorse, il primo grado potrebbe trattare 120/150 cause all'anno. In appello, sarebbe sufficiente una camera specializzata in questioni brevettuali del Tribunale di primo grado.

Struttura

La struttura dell'organo di primo grado è stata argomento di lunghe discussioni in seno al Consiglio. Come argomenti contrari a una organo giudiziario comunitario centralizzato sono stati invocati i principi di prossimità, presenza locale e vicinanza agli utenti.

Questo documento parte dal presupposto che la istituenda corte di primo grado deve almeno inizialmente essere del tutto centralizzata. All'inizio, appena entrato in funzione il sistema brevettuale comunitario, i brevetti comunitari non saranno molti e ancora meno saranno quelli contestati. Saranno perciò necessari solo pochi giudici. È importante che essi lavorino sempre insieme, in modo da sviluppare una linea comune per le cause e una giurisprudenza coerente. Essi dovranno anche preparare le norme di procedura per il primo grado.

L'uso delle migliori tecnologie moderne disponibili garantirà una comunicazione semplice e diretta tra il Tribunale del brevetto comunitario e le parti. A tal fine, dovranno essere predisposti impianti che consentano di comunicare con la corte in forma elettronica. Eventualmente, il Tribunale del brevetto comunitario potrà tenere udienze in videoconferenza, ma esso potrà decidere, caso per caso, di tenere udienze in uno Stato membro, piuttosto che nella propria sede o per videoconferenza. Siffatte udienze in uno Stato membro saranno però possibili solo qualora lo Stato membro in questione abbia messo a disposizione del Tribunale, a sue spese, l'infrastruttura necessaria.

Col tempo, il volume del contenzioso e, quindi, del carico di lavoro dell'organo di primo grado aumenterà. Allora potrà essere giustificato, per una maggior efficienza, organizzare una o più camere regionali negli Stati membri, cui il ricorso sia più strettamente collegato. Le camere regionali saranno sezioni del centrale Tribunale del brevetto comunitario, di cui faranno parte integrante. La Commissione ritiene opportuno seguire, fin da ora, chiari criteri per avviare l'organizzazione delle camere regionali. Nell'interesse degli utenti del sistema brevettuale comunitario è importante, da un lato, che l'istituzione delle camere regionali non inizi prima che la camera centrale si sia sufficientemente stabilita ed abbia sviluppato una significativa e coerente giurisprudenza e, dall'altro, che il suo funzionamento non sia ostacolato da troppo lavoro arretrato. La Commissione ritiene perciò opportuno collegare il meccanismo di organizzazione delle camere regionali al numero delle cause davanti alla camera centrale del Tribunale del brevetto comunitario. Una camera regionale verrà ovviamente istituita solo laddove disporrà di un numero significativo di cause, in modo che essa possa garantire alti livelli di competenza e di professionalità. Le sedi adatte per le camere regionali verranno stabilite in base al domicilio delle parti in causa nel ricorso davanti alla camera centrale.

La gestione efficiente di una o più camere regionali, oltre a quella centrale, richiede norme sull'esercizio della giurisdizione tra camera centrale e camere regionali. Il principio di base resta che la giurisdizione sia esercitata dalla camera centrale a meno che non esistano norme specifiche che prevedono il suo esercizio da parte di una camera regionale. Le norme specifiche si baseranno sui principi del cosiddetto regolamento di Bruxelles (regolamento 44/2001 del Consiglio).

La Commissione desidera tuttavia sottolineare che, pur attuandosi con le camere regionali un certo decentramento, esse devono possedere e mantenere lo stesso livello di professionalità della camera centrale e anzi essere parte integrante dell'organo giudiziario comunitario centrale per garantire lo sviluppo di una giurisprudenza coerente nonché di una coerente interpretazione e applicazione del regolamento sul brevetto comunitario in tutta la Comunità.

L'allegato al presente documento contiene tre importanti elementi:

I. Il conferimento di giurisdizione alla Corte di giustizia

II. L'istituzione di una camera giurisdizionale

III. Emendamenti allo statuto della Corte di giustizia riguardo al Tribunale di primo grado

Allegato: Elementi di un organo giudiziario per il brevetto comunitario

INDICE

I.	Conferimento della giurisdizione alla Corte di Giustizia (articolo 229a del trattato CE (Nizza))	8
II.	Istituzione di una Camera giurisdizionale (articolo 225a del trattato CE (Nizza))....	10
III.	Modifiche allo statuto della Corte di giustizia riguardanti il Tribunale di primo grado.....	37

I. CONFERIMENTO DELLA GIURISDIZIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA (ARTICOLO 229A DEL TRATTATO CE (NIZZA))

L'articolo 229a del trattato CE (Nizza) contiene la base giuridica per attribuire alla Corte di giustizia mediante decisione del Consiglio la giurisdizione sui contenziosi relativi al brevetto comunitario. Tale articolo recita:

“Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio deliberando all'unanimità su proposta della Commissione previa consultazione del Parlamento, può adottare disposizioni intese ad attribuire alla Corte di giustizia, nella misura da esso stabilita, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l'applicazione degli atti adottati in base al presente trattato che creano titoli comunitari di proprietà industriale. Il Consiglio raccomanda l'adozione di siffatte disposizioni da parte degli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.”

Le disposizioni che seguono potrebbero costituire il contenuto della decisione del Consiglio.

Articolo 1

Conferimento della giurisdizione nelle controversie relative al brevetto comunitario

La Corte di Giustizia è investita della giurisdizione esclusiva sui ricorsi di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento ... / ... sul brevetto comunitario, comprese le richieste di provvedimenti provvisori.

Note:

In base all'articolo 229a del trattato CE (Nizza), il presente articolo conferisce alla Corte di giustizia la giurisdizione in materia di brevetto comunitario. Esso determina inoltre la portata di tale attribuzione riferendosi all'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento sul brevetto comunitario. Tale riferimento è il modo più semplice di assicurare la coerenza tra il regolamento comunitario del brevetto e la decisione.

Secondo l'impostazione proposta, alla Corte di giustizia viene conferita la giurisdizione esclusiva nei procedimenti per invalidità e infrazione di un brevetto comunitario, la dichiarazione di non infrazione, l'uso dell'invenzione dopo la pubblicazione della richiesta di brevetto comunitario, i diritti basati sul precedente impiego dell'invenzione e la domanda di una dichiarazione di decadenza. Quanto ai procedimenti per invalidità, essi comprendono le rivendicazioni nei procedimenti separati per invalidità e le controrivendicazioni. La giurisdizione copre inoltre le azioni volte a reclamare i danni.

Infine, viene espressamente disposta la giurisdizione esclusiva anche sui provvedimenti provvisori relativi ai contenuti del conferimento. Infatti l'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento sul brevetto comunitario, non cita espressamente i provvedimenti provvisori. Si tratta di un'impostazione in linea con quanto auspicato dalla Commissione nella proposta di regolamento sul brevetto comunitario secondo cui la Corte comunitaria deve avere procedure dirette e rapide. L'esecuzione delle decisioni negli Stati membri avverrà secondo gli articoli 244 e 256 del trattato CE. Non è invece opportuno dotare i tribunali degli Stati membri di un potere concorrente per ordinare provvedimenti provvisori in cause in cui la Corte comunitaria

avrebbe la giurisdizione per decidere nel merito. È importante impedire per quanto possibile che insorgano contraddizioni tra i provvedimenti provvisori ordinati da tribunali nazionali e quelli ordinati dal Tribunale comunitario

Articolo 2

Struttura dell'organo giudiziario comunitario

I ricorsi intorno ai brevetti comunitari verranno proposti, in primo grado, dinanzi ad una camera giurisdizionale istituita con decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 225a del trattato CE. Per l'appello è competente il Tribunale di primo grado.

Note:

Questa disposizione indica la struttura fondamentale di un organo giudiziario comunitario dinanzi al quale possono essere portati le controversie relative ai brevetti comunitari. Il ricorso sul brevetto comunitario potrà essere proposto dinanzi a una camera giurisdizionale ai sensi dell'articolo 225a del trattato CE (Nizza). L'appello sarà interposto presso il Tribunale di primo grado. Il riferimento all'articolo 225a del trattato CE (Nizza) è appropriato affinché gli Stati membri accordino il loro consenso, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali, all'istituzione di un organo giudiziario comunitario in questo campo.

Articolo 3

Adozione da parte degli Stati membri ed entrata in vigore della decisione del Consiglio

Il Consiglio raccomanda che le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della presente decisione siano adottate dagli Stati membri conformemente alle rispettive prescrizioni costituzionali. La decisione entra in vigore il giorno della notifica da parte dell'ultimo Stato membro della sua accettazione di tali disposizioni.

Note:

L'entrata in vigore della presente decisione dipenderà dalla notifica dell'accettazione della decisione da parte di tutti gli Stati membri. L'entrata in vigore della presente decisione non dipende dalla decisione che istituisce un organo giudiziario competente in campo brevettuale giacché essa contiene unicamente il conferimento della competenza giurisdizionale alla Comunità nonché elementi generali del suo carattere. Tale competenza dovrà essere esercitata dalla Comunità con la decisione che istituisce l'organo giudiziario comunitario competente in campo brevettuale. Tale decisione dovrà garantire che non entrerà in vigore prima che gli Stati membri abbiano notificato la loro accettazione della decisione del Consiglio basata sull'articolo 229a del trattato CE (Nizza).

II. ISTITUZIONE DI UNA CAMERA GIURISDIZIONALE (ARTICOLO 225A DEL TRATTATO CE (NIZZA))

L'articolo 225a del trattato CE (Nizza) funge da base giuridica per l'istituzione di un organo giudiziario comunitario di primo grado competente in grado brevettuale. Tale articolo recita:

“Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, o su richiesta della Corte di giustizia previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, può istituire camere giurisdizionali incaricate di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche.

La decisione sull'istituzione di una camera giurisdizionale stabilisce le regole relative alla composizione di tale camera e precisa la portata delle competenze ad essa conferite.

Le decisioni delle camere giurisdizionali possono essere oggetto di alcune azioni per i soli motivi di diritto o, qualora la decisione sull'istituzione della camera lo preveda, anche per motivi di fatto, dinanzi al Tribunale di primo grado.

I membri delle camere giurisdizionali sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

Le camere giurisdizionali stabiliscono un proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Salvo ove diversamente disposto dalla decisione sull'istituzione della camera giurisdizionale, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia dell'esposizione dello statuto della Corte di giustizia si applicano alle camere giurisdizionali.”

Una decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 225a del trattato CE (Nizza) conterrà disposizioni su:

- l'istituzione, la struttura e la giurisdizione del Tribunale del brevetto comunitario (articoli da 1 a 10);
- le norme del trattato CE relative alla Corte di giustizia che si applicheranno al Tribunale del brevetto comunitario (articolo 11);
- lo statuto del Tribunale del brevetto comunitario (articoli da 12 a 27);
- la sua entrata in funzione (articolo 28).

Articolo 1

Istituzione di un Tribunale del brevetto comunitario

- (1) Al Tribunale di primo grado delle Comunità europee viene affiancata una camera giurisdizionale denominata “Tribunale del brevetto comunitario”. Esso avrà sede presso il Tribunale di primo grado.
- (2) Il Tribunale del brevetto comunitario si compone di una camera centrale e può comprendere una o più camere regionali istituite ai sensi dell’articolo 5.

Note:

La base giuridica per istituire il Tribunale del brevetto comunitario (TBC) è l’articolo 225a del trattato CE (Nizza). L’articolo 220, paragrafo 2 del trattato CE (Nizza), dispone che “al Tribunale di primo grado possono ... essere affiancate” camere giurisdizionali, analogamente a quanto avvenuto per il Tribunale di primo grado, affiancato alla Corte di giustizia. Ciò corrisponde all’articolo 1 della decisione 88/591 CECA, CEE, EURATOM del Consiglio del 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Il secondo comma fissa la struttura del TBC. Esso si compone di una camera centrale (articolo 4) e può comprendere una o più camere regionali (articolo 5). Le camere si articolano in sezioni che ascoltano e decidono una causa (articolo 13).

Articolo 2

Giudici e presidente del Tribunale del brevetto comunitario

- (1) Il Tribunale del brevetto comunitario consiste di membri giuridici e tecnici, nominati per 6 anni. La sua composizione viene parzialmente rinnovata ogni 3 anni. I membri uscenti possono essere nominati per un secondo mandato. Appena tutti i membri del Tribunale del brevetto comunitario hanno prestato giuramento, il presidente del Consiglio sceglie per estrazione i giudici il cui mandato scade alla fine del primo triennio.
- (2) I membri giuridici devono possedere un’esperienza di alto livello nel campo del diritto brevettuale. I membri tecnici devono possedere un’esperienza di alto livello nei rispettivi campi tecnici e un’adeguata esperienza di diritto brevettuale. I membri sono nominati con decisione unanime del Consiglio in base a un elenco di candidati redatto da un comitato indipendente di selezione, istituito dal Consiglio.
- (3) I giudici eleggono il presidente del Tribunale del brevetto comunitario per un periodo di 3 anni, scegliendolo tra i membri giuridici. Il presidente può essere rieletto. Il primo presidente viene nominato per 3 anni, come i membri della camera. I governi degli Stati membri possono tuttavia decidere di comune accordo di applicare la procedura di cui al primo comma del presente paragrafo.

Note:

La disposizione è modellata sull'articolo 2 della decisione 88/591 del Consiglio che istituisce il TPG. Secondo l'impostazione di Nizza riguardo al TPG, una siffatta disposizione, relativa all'istituzione della Camera, non va incorporata nel suo statuto.

La norma per cui è possibile chiamare un giudice a svolgere compiti di avvocato generale, che per il TPG è l'articolo 2, paragrafo 3 della decisione 88/591 del Consiglio, non sembra appropriata per il TBC. Da un lato, essa è stata sinora raramente utilizzata anche nel caso del TPG; e, dall'altro, la funzione di avvocato generale dinanzi al TBC non sembra necessaria, dato che il Tribunale sarà composto da giudici specializzati.

Quanto stabilito dall'articolo 2, paragrafo 5 della decisione 88/591 del Consiglio, sui privilegi e le immunità dei membri del TPG, sarà trattato nell'ambito dell'articolo 12 che dichiara l'articolo 3 dello statuto della CG (Nizza) applicabile al TBC.

Resta da vedere se sarà necessario un riferimento all'articolo 6 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, come si è fatto per il TPG nell'articolo 2, paragrafo 5 della decisione 88/591 del Consiglio.

Il paragrafo 1 precisa la natura specifica del TBC, composto di membri giuridici e tecnici. Oltre ai membri giuridici, nel collegio siedono anche membri tecnici. Il metodo adottato prevede membri tecnici nei tre principali rami della tecnologia: chimica, fisica e meccanica (v. articolo 4 per la camera centrale). I membri tecnici non devono naturalmente possedere la competenza più alta in ogni campo tecnologico. Il loro ruolo non renderà superfluo il ricorso a esperti ma permetterà piuttosto al tribunale nel suo insieme di capire rapidamente e nei dettagli gli aspetti tecnici delle cause, il che aiuta la loro gestione efficiente e la correttezza delle sentenze. Con il loro contributo, il Tribunale sarà meglio attrezzato per preparare le udienze e porre domande pertinenti alle parti o agli esperti. Come durata del mandato, sembra adatto un periodo di sei anni, come nel caso dei giudici del TPG, ai sensi dell'articolo 225, paragrafo 3 del trattato CE.

Un rinnovo parziale dei membri garantirà che l'esperienza acquisita dalla camera venga trasmessa dai giudici esperti a quelli di nuova nomina, contribuendo così alla stabilità della giurisprudenza e della certezza del diritto. È il concetto già applicato alla CG con l'articolo 223, paragrafo 2 del trattato CE (Nizza), e al TPG, con l'articolo 224, paragrafo 2 del trattato CE (Nizza), in combinato disposto con l'articolo 12 della decisione 88/591 del Consiglio. Poiché tale norma non è inclusa nell'articolo 225a del trattato CE (Nizza), per le camere occorre inserirla nella decisione che istituisce le camere stesse. E poiché essa riguarda direttamente i fondamenti del TBC è opportuno includerla nella sezione che effettivamente istituisce il TBC piuttosto che nel suo statuto. Il mandato dei giudici uscenti può essere rinnovato, come quello dei giudici del TPG.

Per avviare il ciclo nel cui ambito il TBC possa rinnovarsi parzialmente ad ogni scadenza occorre che, all'inizio, il mandato di alcuni membri sia più breve. Una disposizione in questo senso compare all'articolo 12 della decisione 88/591 del Consiglio relativa al TPG.

Il paragrafo 2 verte sulle qualifiche dei membri del TBC. L'articolo 225a, 4° comma del trattato CE (Nizza): "I membri delle camere giurisdizionali sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano le capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali", può definirsi una norma generale applicabile a tutti i vari tipi di camere possibili. Il 2° comma precisa questa norma generale per il caso del TBC, e il suo carattere

speciale dovuto sia alla problematica giuridica di cui si occupa che alla necessità che ne facciano parte membri tecnici. I membri giuridici devono possedere una elevata competenza nel campo del diritto brevettuale, Ciò riveste particolare importanza data la natura speciale del diritto brevettuale, che richiede notevole esperienza per giungere a decisioni equilibrate. I membri tecnici devono avere un'elevata esperienza nei settori tecnici pertinenti e, al tempo stesso, nel campo del diritto brevettuale. Essi devono altresì avere una buona capacità di discernere quali aspetti tecnici siano pertinenti ai fini di sentenze giuridicamente corrette.

La nomina dei giudici in base alla proposta di un comitato di selezione, garantirà che i giudici siano effettivamente in possesso dei requisiti necessari. Poiché scegliere i candidati non deve essere una decisione politica ma, in ampia misura, una questione tecnica legata alla necessità di trovare i giudici più qualificati, sembra opportuno affidare a un comitato il compito di redigere un elenco di possibili candidati.

Il paragrafo 3 riguarda il presidente del TBC, Poiché solo un giurista possiede qualifiche atte a garantire il funzionamento di un tribunale, sembra necessario limitarne l'eleggibilità ai membri giuristi. Il mandato del presidente della camera è pari a metà di quello di un giudice. I periodi 3 e 4 corrispondono all'articolo 11, paragrafo 1 della decisione 88/591 del Consiglio.

Articolo 3

Funzioni speciali del presidente del Tribunale del brevetto comunitario

Il presidente dirige gli affari giudiziari e l'amministrazione del Tribunale del brevetto comunitario.

Note:

La norma si ispira all'articolo 8 del regolamento interno della CG e del TPG e sottolinea le speciali funzioni del presidente del TBC. Egli dirige gli affari giudiziari e amministrativi del TBC.

Oltre alle funzioni speciali di presidente, egli presiederà una delle sezioni della camera centrale ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1.

Articolo 4

Camera centrale

La camera centrale del Tribunale del brevetto comunitario presso la sede del Tribunale di primo grado, si compone di sette giudici: quattro membri giuristi e tre tecnici.

Note:

Presso la sede del TPG in Lussemburgo viene istituita la camera centrale del TBC, composta da sette giudici. In una prima fase, tutte le vertenze sono gestite da questa camera centrale; solo in un secondo tempo, con l'aumento del carico di lavoro, verranno istituite camere regionali (articolo 5). Una volta istituita la prima camera regionale, la camera centrale e quella regionale conosceranno dei ricorsi secondo le norme sull'esercizio della giurisdizione (articolo 8).

Le seguenti considerazioni giustificano una composizione della camera suddivisa tra quattro membri giuristi e tre tecnici: poiché la camera si riunisce in sezioni costituite da due giuristi e da un tecnico, occorreranno quattro giuristi per due sezioni. Ogni sezione tratterà cause di vari settori tecnologici affini, per cui di una sezione farà sempre parte a seconda delle tecnologie in questione uno dei tre membri tecnici. I tre membri tecnici devono coprire i principali rami tecnologici in modo da fornire alla corte la necessaria esperienza tecnica nel campo della chimica, della fisica e della meccanica. Il numero di due sezioni per la camera centrale sembra adeguato per affrontare il carico di lavoro, dell'ordine di 150 cause, previsto per tale camera ai sensi dell'articolo 5. Ogni sezione dovrà dunque occuparsi al massimo di 75 casi l'anno.

Articolo 5

Istituzione di camere regionali negli Stati membri

- (1) Se il numero di ricorsi proposti dinanzi alla camera centrale supererà i 150 procedimenti in un anno civile, si provvederà a istituire una camera regionale del Tribunale del brevetto comunitario nello Stato membro in cui è domiciliato il maggior numero di parti coinvolte nel contenzioso davanti alla camera centrale.
- (2) Ogni volta che, dopo l'istituzione di una nuova camera regionale, il numero di ricorsi proposti dinanzi alla camera centrale in un intero anno civile superino di nuovo i 150 procedimenti, verrà istituita un'altra camera regionale in uno Stato membro, scelto in base ai criteri di cui al precedente paragrafo. Ai fini del presente articolo, saranno contate solo le parti dei ricorsi proposti successivamente all'anno civile che ha portato all'istituzione della precedente camera regionale.
- (3) Due o più Stati membri possono notificare al Consiglio di voler essere presi in considerazione congiuntamente ai fini dell'istituzione di una camera regionale. Per istituire una camera regionale si considerano solo le notifiche effettuate prima della fine del pertinente anno civile. La notifica conterrà un accordo degli Stati membri interessati circa il luogo in cui avrà sede la camera regionale comune a detti Stati membri.
- (4) Le decisioni per attuare i paragrafi da 1 a 3 saranno prese dal Consiglio, che agisce a maggioranza qualificata su richiesta del Tribunale del brevetto comunitario, in accordo con la Corte di giustizia e dopo avere consultato il Parlamento europeo e la Commissione.
- (5) Quando, ai sensi della legislazione vigente, viene istituita una camera regionale, la Corte di giustizia pubblica sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso in tal senso, contenente la data in cui la camera regionale assume le sue funzioni.

Note:

Si noti che, grazie all'articolo 24, la camera centrale può celebrare processi, o parte di essi, in uno Stato membro. Ma, se una parte considerevole del contenzioso si concentra in una certa area della Comunità, esso verrà trattato con più efficienza da una camera situata in modo permanente in tale area. Perciò quando, in una fase successiva, cresce il numero del contenzioso sul brevetto comunitario, questo articolo fornisce un meccanismo per istituire una o più camere regionali del TBC di prima istanza. Il criterio per decidere il momento in cui istituire una prima camera regionale è il numero di nuovi casi, proposti al TBC in un anno civile, che superi i 150. Istituita la prima camera regionale, essa stessa tratterà un certo

numero di casi, che negli anni successivi farà diminuire la quantità di pratiche davanti alla camera centrale. La questione del luogo in cui debba aver sede la camera regionale si decide in base al volume di contenzioso brevettuale che giustifica la necessità di una camera regionale. La camera regionale avrà sede nello Stato membro che ha il più elevato numero di parti coinvolte in cause sui brevetti pendenti davanti alla camera centrale. A tal fine, si calcola il numero totale delle parti in causa e lo si attribuisce agli Stati membri in base al loro domicilio. Se in una causa sono coinvolte più parti, si considera il domicilio di tutte le parti. La camera regionale sarà istituita nello Stato membro con il più alto numero di parti alla fine del pertinente anno civile.

Il paragrafo 2 consente l'istituzione di altre camere regionali ogni volta che il numero di cause proposte davanti alla camera centrale superi di nuovo le 150 in un anno civile. Le camere regionali successive saranno istituite in un "altro Stato membro" il che significa che, per Stato membro, non può essere istituita più di una camera regionale. La scelta dello Stato membro in cui avrà sede la successiva camera regionale è di nuovo collegata al domicilio delle parti coinvolte nelle cause davanti alla camera centrale. Costituita una camera regionale, il conteggio delle parti riparte da zero. Si conta solo il numero di parti in ricorsi proposti dopo l'anno civile che ha condotto all'istituzione della precedente camera regionale. La questione del luogo in cui è necessaria un'ulteriore decentralizzazione si può porre solo in riferimento ai casi che sono tuttora in corso a livello centrale, una volta soddisfatti i criteri per istituire la camera regionale precedente.

Il paragrafo 3 permette a due o più Stati membri di raggrupparsi per istituire una camera regionale. Un solo paese può non soddisfare i requisiti per istituire una camera regionale; lo possono però due o tre paesi insieme.

Il paragrafo 4 indica la procedura per istituire le camere regionali. Dato che i paragrafi da 1 a 3 dell'articolo indicano tutti i criteri pertinenti all'istituzione di camere regionali, esso prevede ulteriori decisioni del Consiglio per la loro concreta attuazione. Le misure che il Consiglio deve adottare interessano soprattutto la nomina dei giudici e dei cancellieri e altre questioni relative al bilancio della UE, come l'acquisto di edifici e di attrezzature.

Il paragrafo 5 si riferisce alla pubblicazione di un avviso della Corte di giustizia riguardante la data a partire dalla quale una camera regionale inizia il suo lavoro.

Articolo 6

Giudici delle camere regionali

Il presidente del Tribunale del brevetto comunitario assegna i membri giuristi e tecnici a una camera regionale del Tribunale stesso per l'intera durata del loro mandato. Il numero di giudici assegnati a una camera regionale dipende dal volume del contenzioso pendente davanti ad essa.

Note:

Le camere regionali sono istituite solo se giustificate da una forte domanda. Se ciò si verifica, la camera regionale deve naturalmente disporre dei mezzi per lavorare in modo efficiente. A tal fine, è essenziale che i giudici della camera lavorino insieme su base permanente. I membri giuristi e tecnici le verranno quindi assegnati per l'intera durata del loro mandato.

Le camere regionali tratteranno tutti i ricorsi ad esse proposti secondo le norme in vigore sull'esercizio della giurisdizione. Ogni camera regionale disporrà di almeno due membri giuristi e di tre tecnici, esperti nei tre rami tecnologici (chimica, fisica, meccanica). Non è possibile prevedere il volume del contenzioso di competenza della camere regionali. Questo è il motivo per cui non viene specificato un numero esatto di giudici e perché la disposizione si limita a stabilire il principio che il numero di giudici di una camera regionale dipende dal volume del contenzioso cui essa è chiamata a conoscere.

Articolo 7

Giurisdizione

Il Tribunale del brevetto comunitario avrà una giurisdizione esclusiva di primo grado nelle controversie relative all'applicazione del regolamento sul brevetto comunitario, nella misura in cui tale giurisdizione è conferita alla Corte di giustizia dall'articolo 1 della decisione che conferisce la giurisdizione alla Corte di giustizia.

Note:

Il presente articolo attribuisce al Tribunale del brevetto comunitario una giurisdizione esclusiva di primo grado nel contenzioso relativo al brevetto comunitario. La portata di tale giurisdizione è stabilita in riferimento all'articolo 1 della decisione che conferisce la giurisdizione alla Corte di giustizia (articolo 229a del trattato CE (Nizza)). La giurisdizione viene pertanto attribuita al TBC, ivi inclusi i provvedimenti temporanei relativi alla validità e alla violazione di un brevetto comunitario, all'uso dell'invenzione successivamente alla pubblicazione della domanda di brevetto comunitario, ai diritti basati sull'uso precedente dell'invenzione nonché alle richieste di limitazione del brevetto comunitario e la dichiarazione di scadenza di tale brevetto.

Articolo 8

Esercizio della giurisdizione

- (1) La camera centrale del Tribunale del brevetto comunitario esercita la giurisdizione ai sensi dei paragrafi che seguono.
- (2) Una camera regionale del Tribunale del brevetto comunitario esercita la propria giurisdizione sui ricorsi contro un convenuto domiciliato nello Stato membro in cui essa ha sede. L'azione che interessi due o più convenuti domiciliati in Stati membri differenti ha tuttavia luogo dinanzi alla camera centrale del Tribunale del brevetto comunitario.
- (3) Il ricorso può essere proposto anche dinanzi alla camera regionale dello Stato membro in cui si è verificato l'evento dannoso. In tal caso la camera regionale è anche competente a decidere tra le stesse parti atti paralleli di presunte infrazioni avvenute in altri Stati membri.
- (4) Una camera che non sarebbe competente ad esercitare la giurisdizione a norma delle disposizioni del presente articolo acquisterà la competenza a farlo se

- (a) il ricorso in questione è una contro rivendicazione sugli stessi fatti su cui si fondava il reclamo iniziale, e quest'ultimo pende dinanzi ad essa, o
 - (b) il convenuto si costituisce in giudizio dinanzi a tale camera, purché tale atto non abbia lo scopo di contestare l'esercizio della giurisdizione dal parte di tale camera.
- (5) Su richiesta di uno Stato membro in cui non abbia sede alcuna camera regionale e su proposta del Tribunale del brevetto comunitario, in accordo con la Corte di giustizia e dopo aver consultato il Parlamento europeo e la Commissione, il Consiglio decide, a maggioranza qualificata, che ai fini del presente articolo la giurisdizione esercitata da una camera regionale già esistente venga estesa a tale Stato membro.

Note:

La giurisdizione di primo grado sul brevetto comunitario fa capo al Tribunale del brevetto comunitario a prescindere dal fatto che sia la camera centrale o una camera regionale a pronunciarsi. Ma occorrono delle norme per attribuire l'esercizio della giurisdizione alla camera centrale o a una camera regionale. L'articolo si basa sull'idea che i ricorsi siano direttamente proposti dinanzi alla camera centrale o a una camera regionale. Considerazioni di efficacia dei procedimenti in generale e di rapidità dei provvedimenti provvisori in particolare escludono norme che rendano obbligatorio rivolgersi alla camera centrale, cui spetterebbe poi il compito di assegnare di volta in volta la causa a una camera regionale. Anche la fiducia nel sistema da parte dei titolari dei diritti sarà garantita solo se le parti in causa potranno fare affidamento su norme chiare circa l'esercizio della giurisdizione per presentare i loro ricorsi e preparare la loro difesa.

Il paragrafo 1 stabilisce il principio che la camera centrale del TBC eserciterà la giurisdizione purché i paragrafi seguenti non dispongano altrimenti.

Una volta istituita una camera regionale, la giurisdizione nei confronti dei convenuti che abbiano il loro domicilio nello Stato membro in questione ai sensi del paragrafo 2 non sarà esercitata dal TBC centralmente ma dalla camera regionale interessata (principio formulato all'articolo 2 del regolamento CE 44/2001). Se una camera regionale è istituita in uno Stato membro X i ricorsi per violazione contro presunti responsabili che abbiano il domicilio in X i ricorsi per invalidità contro di titolari di diritti aventi il domicilio in tale Stato membro andranno presentati dinanzi tale camera regionale. Laddove tuttavia l'azione sia diretta contro più di un convenuto e i convenuti siano domiciliati in diversi Stati membri l'esercizio della giurisdizione spetta alla camera centrale.

Il paragrafo 3 amplia ulteriormente la giurisdizione di una camera regionale. In caso di infrazione, il querelante può proporre ricorso anche dinanzi alla camera regionale del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso. Lo stesso principio si trova nell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento CE 44/2001. Dato che quanto ivi disposto si riferisce non solo al luogo in cui "si è verificato" ma anche a quello in cui "può verificarsi" l'evento dannoso, il riferimento non è stato mantenuto poiché azioni contro una minaccia di infrazione a un brevetto comunitario sono escluse dall'articolo 30, paragrafo 2 del progetto di regolamento sul brevetto comunitario.

Quando la camera regionale esercita la giurisdizione sulla base del fatto che l'infrazione è avvenuta luogo nello Stato membro in cui essa ha sede, non si limiterà a esaminare solo tale infrazione. Essa sarà anche competente a decidere tra le stesse parti atti paralleli d'infrazione

avvenuti in altri Stati membri se il querelante propone un'azione in tal senso. Ciò è necessario data la natura di titolo unitario del brevetto comunitario e per ottenere procedure efficienti, senza doppioni.

Il paragrafo 4 riporta altri due motivi di esercizio della competenza.

La lettera a) dispone che una camera, che non sia già competente ad esercitare la giurisdizione in base ai paragrafi precedenti, acquisti tale competenza per le contro rivendicazioni relative a un procedimento per il quale la camera in questione sia stata legittimamente adita. Scopo della norma è dirimere in modo esauriente un contenzioso tra le parti il più rapidamente possibile, salvaguardando i diritti di una parte connessi alle norme che disciplinano l'esercizio della competenza. Se una camera sta già giudicando una determinata causa, questa dovrebbe giudicare anche altri ricorsi relativi a tale causa, anche se non sarebbe stata competente a farlo se i reclami in questione fossero stati presentati isolatamente. Le parti dovranno in ogni caso comparire dinanzi alla camera per presentare la loro argomentazione, e la camera dovrà allora pronunciarsi su tutti i relativi ricorsi. Una disposizione corrispondente esiste nell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento CE 44/2001 del Consiglio. Nel contesto del contenzioso brevettuale tale disposizione acquista un particolare rilievo per le azioni di invalidità iniziate come contro rivendicazioni del convenuto in procedimenti d'infrazione. Anche se andrebbe iniziato centralmente un procedimento separato per invalidità o (se esiste) dinanzi alla camera regionale del paese in cui è domiciliato il titolare del diritto, la camera regionale dello Stato membro in cui è domiciliato il presunto responsabile di una violazione acquisterebbe la competenza di conoscere il procedimento per invalidità iniziato come contro rivendicazione.

La lettera b) dispone che una camera acquisti la competenza qualora il convenuto si costituisca in giudizio dinanzi ad essa, norma contemplata anche dall'articolo 24 del regolamento CE 44/2001 del Consiglio. Se l'esercizio della competenza non è stato contestato tale camera sarà competente ad esaminare il caso e le norme in tema di competenza non saranno opponibili validamente in una fase successiva.

Il paragrafo 5 contempla la possibilità che una camera regionale esistente possa esercitare la propria giurisdizione nei confronti di in altro Stato membro qualora tale Stato membro lo desideri. Tale dispositivo garantirà che gli Stati membri in cui non ha sede alcuna camera regionale possano accedere a una camera regionale esistente in prossimità ad essi.

Ulteriori disposizioni che disciplinano l'esercizio della giurisdizione del TBC da parte della camera centrale o di camere regionali che si dimostrino necessarie potranno essere affrontate nell'ambito del regolamento interno.

Articolo 9

Accordo in merito all'esercizio della giurisdizione

A prescindere da quanto stabilito dall'articolo 8 della presente sezione del documento di lavoro, una specifica camera esercita la giurisdizione qualora le parti abbiano convenuto, conformemente alle disposizioni delle norme procedurali, che la giurisdizione per dirimere le controversie insorte o che possano insorgere in relazione ad un particolare rapporto giuridico sia esercitata da tale camera; questo esercizio della giurisdizione risulterà esclusivo a meno che le parti non abbiano concordato altrimenti.

Note:

Come nel caso dell'articolo 23 e segg. del regolamento 44/2001 del Consiglio, in determinate circostanze le parti avranno facoltà di accordarsi in tema di giurisdizione. Le norme in fatto di giurisdizione tengono conto dei legittimi interessi delle parti al contenzioso sul brevetto comunitario e vanno applicate, a meno che le parti non si accordino in modo valido per dirimere la controversia in una sede differente più confacente ai loro interessi. Accordi sull'esercizio della giurisdizione sono possibili solo per controversie già insorte o che possano insorgere in rapporto a una particolare relazione giuridica. Ciò garantisce che entrambe le parti possano valutare le conseguenze di tale accordo. Altri requisiti per disciplinare la validità dell'accordo, che riguardino ad esempio la sua forma, possono essere stabilite dalle norme procedurali.

Articolo 10

Litispendenza e procedimenti connessi

- (1) Laddove procedimenti relativi allo stesso oggetto di controversia e tra le stesse parti siano iniziati dinanzi a più di una camera del Tribunale del brevetto comunitario, qualsiasi camera che non sia quella adita per prima sospende di propria iniziativa il procedimento sino a quando sia stabilito l'esercizio della giurisdizione della camera adita per prima. Quando ciò avvenga qualsiasi camera che non sia quella adita per prima rinuncerà all'esercizio della giurisdizione a favore di tale camera.
- (2) Se pendono procedimenti connessi dinanzi a più di una camera, qualsiasi camera che non sia quella adita per prima può sospendere il procedimento sino a quando tale camera non si sia pronunciata o può deferire in modo vincolante il procedimento alla camera adita per prima. Si ritengono connessi i procedimenti così strettamente collegati da rendere opportuno conoscere di essi e decidere in merito ad essi congiuntamente per evitare il rischio di pronunce inconciliabili derivanti da procedimenti separati.

Note:

Il presente articolo corrisponde agli articoli 27 e 28 del regolamento CE 44/2001 del Consiglio e verte sulle modalità per dirimere i casi in cui venga adita più di una camera.

Il paragrafo 1 riguarda la situazione in cui due o più camere sono adite dalle stesse parti in rapporto ad uno stesso oggetto di controversia. In questo caso le camere adite in un secondo momento sospendono il procedimento e aspettano che la camera adita per prima confermi di essere competente ad esercitare la giurisdizione in tale caso. Quando ciò avvenga camere che non siano quella adita per prima si dichiarano incompetenti.

Il comma 2 riguarda la situazione in cui procedimenti connessi tra di loro sono in pendenza dinanzi a camere diverse e risultano così strettamente collegati che per evitare sentenze contraddittorie sia opportuno non trattarli indipendentemente l'uno dall'altro. In questo caso la camera che non sia quella adita per prima ha la facoltà di sospendere il procedimento e di attendere la pronuncia della camera adita per prima, alla quale può altresì deferire il caso.

Applicazione delle disposizioni del trattato CE

- (1) Fatte salve le disposizioni contrarie che figurano nel seguito, al Tribunale del brevetto comunitario si applicano gli articoli 241, 243, 244 e 256 del trattato CE.
- (2) La competenza del Tribunale del brevetto comunitario di applicare i necessari provvedimenti provvisori non condiziona le azioni principali già pendenti dinanzi ad esso.

Note:

L'articolo 225a 6° comma del trattato CE (Nizza) sancisce l'applicabilità delle disposizioni del trattato CE riguardanti la CG alle camere salvo disposizione contraria della decisione che istituisce le camere stesse. Lo stesso è stato fatto per il TPG all'articolo 225, paragrafo 2 del trattato CE.

Questa disposizione corrisponde all'articolo 4 della decisione 88/591 del Consiglio che elenca gli articoli del trattato CE che si applicano al TPG. Si noti che gli articoli del trattato CE applicabili non hanno la stessa importanza nel quadro di una controversia brevettuale tra parti private rispetto alle cause trattate oggi giorno dalla CG o dal TPG. Nondimeno, alcuni di essi contengono disposizioni che stabiliscono norme fondamentali e poteri applicabili anche alla magistratura brevettuale. Diversamente da quanto avviene per il TPG, sono stati citati solo i pertinenti articoli del trattato CE ma non quelli dei trattati CECA ed EURATOM. Ciò pare sufficiente poiché il TBC eserciterà la propria giurisdizione solo in campo brevettuale e dunque nell'ambito del trattato CE, mentre al TPG può venir attribuita una giurisdizione in base a tutti e tre i trattati.

Articolo 229 del trattato CE

Un riferimento a tale articolo è stato incluso nell'articolo 4 della decisione 88/591 del Consiglio, ma non nell'elenco corrispondente per il TBC. Esso tratta della possibilità di affidare alla CG e al TPG il potere di controllare l'esercizio del potere discrezionale del Consiglio e del Parlamento europeo al fine di stabilire eventuali provvedimenti coercitivi. Nelle controversie brevettuali non sembra esservi la necessità di una disposizione di questo tipo.

Articolo 231 del trattato CE

L'articolo 231, paragrafo 1 del trattato CE tratta dell'annullamento di un atto delle Comunità. Questa disposizione non si applica alle controversie in campo brevettuale che riguardano parti private e non riguardano tale tipo di atti. Un atto della Commissione che accordi, o rifiuti di accordare, una licenza obbligatoria non rientra nella giurisdizione del TBC. L'articolo 231, paragrafo 2 del trattato CE riguarda l'annullamento di un regolamento da parte della Corte di giustizia. Il TBC non potrà invece annullare norme del regolamento sul brevetto comunitario. Si noti però che le parti dinanzi al TBC hanno la possibilità di richiedere che un regolamento non venga applicato in forza dell'articolo 241.

Articolo 233 del trattato CE

Impone l'obbligo di agire agli organi della Comunità i cui atti siano stati annullati o che, contrariamente alla legislazione comunitaria, non abbiano preso tutti i provvedimenti

necessari derivanti dalla sentenza. Questa norma non si applica alle controversie in campo brevettuale.

Articolo 241 del trattato CE

Consente ai privati di richiedere che non venga applicato un regolamento per i motivi di cui all'articolo 230, paragrafo 2 del trattato CE. Questa norma verrà applicata alle controversie brevettuali perché consente alle parti di attaccare indirettamente la validità di pertinenti disposizioni in campo brevettuale.

Articolo 242 del trattato CE,

Che sancisce il principio che un'azione in giudizio non ha effetto sospensivo ma che la Corte può arrestare l'esecuzione di un provvedimento, non si applica perché tali atti non rientrano nell'oggetto del contenzioso brevettuale.

Articolo 243 del trattato CE

Sancisce il principio che la Corte può ordinare provvedimenti provvisori necessari. La norma vale anche per le controversie tra privati e andrebbe quindi applicata al TBC.

Gli articoli 244 e 256 del trattato CE riguardano l'esecuzione di una sentenza che ha luogo conformemente alla legislazione dello Stato membro in cui essa viene richiesta. Questa disposizione deve applicarsi anche alle pronunce del TBC.

L'articolo 243 del trattato CE consente di prendere provvedimenti provvisori solo se già pende l'azione principale. In campo brevettuale, i provvedimenti provvisori risultano spesso di importanza fondamentale anche prima che venga iniziata l'azione principale: ad esempio, il titolare del diritto verrebbe fortemente danneggiato se egli dovesse iniziare un'azione principale prima di veder applicato un provvedimento provvisorio. In tal caso il TBC deve poter ordinare i provvedimenti provvisori del caso. Di conseguenza, il paragrafo 2 amplia la possibilità di ordinare siffatti provvedimenti.

Articolo 12

Giudici e cancelliere

- (1) Gli articoli da 2 a 7, gli articoli da 13 a 15, il primo, il secondo e il quinto paragrafo dell'articolo 17 e l'articolo 18 dello statuto della Corte di giustizia si applicano al Tribunale del brevetto comunitario e ai suoi membri. Il giuramento di cui all'articolo 2 verrà pronunciato dinanzi alla Corte di giustizia e le decisioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 vengono adottate da tale Corte previa audizione del Tribunale di primo grado e del Tribunale del brevetto comunitario.
- (2) Il Tribunale del brevetto comunitario nomina i cancellieri per la camera centrale e per ogni camera regionale e stabilisce le norme che ne disciplinano il servizio. Il 4° paragrafo dell'articolo 3 e gli articoli 10, 11 e 14 si applicano *mutatis mutandis* ai cancellieri del Tribunale del brevetto comunitario.

Note:

La norma corrisponde all'articolo 47 dello statuto che dichiara l'applicabilità al TPG delle disposizioni riguardanti la CG. Riguardo al TBC occorre apportare le modifiche che seguono.

Per il TBC non è stato ripreso il riferimento all'articolo 8 dello statuto, che dichiara applicabili agli avvocati generali gli articoli da 2 a 7 dello statuto. Il TBC infatti non avrà infatti alcun avvocato generale. Nel contenzioso brevettuale avrà una funzione solo il primo avvocato generale che, ai sensi dell'articolo 62 dello statuto, può proporre una revisione della decisione presa dal TPG in merito al ricorso contro una decisione del TBC. Al primo avvocato generale si applicano le disposizioni riguardanti il TPG (articoli 47 e 62).

È dichiarato applicabile l'articolo 13 dello statuto, che contiene una clausola grazie alla quale il Consiglio è abilitato a occuparsi della nomina degli assistenti relatori. La norma può venir impiegata per aiutare le camere a far fronte al carico di lavoro e provvedere alla formazione dei giudici meno esperti. Essa ha particolare importanza nel diritto brevettuale che, per sua natura, esige la pratica in misura molto maggiore di altri settori del diritto.

Si fa riferimento solo ai paragrafi 1, 2 e 5 dell'articolo 17 dello statuto. Nel caso del TBC non sono contemplate deliberazioni della grande sezione (articolo 17, paragrafo 3 dello statuto) o in seduta plenaria (articolo 17, paragrafo 4 dello statuto). Se il regolamento procedurale prescrive, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, che la Camera tenga una seduta in sezione allargata esso dovrà includere norme che regolino il quorum.

Il primo periodo del secondo comma dispone che vi sia un cancelliere indipendente dal TPG per la camera centrale e per ciascuna delle camere regionali del TBC. Ciò sembra opportuno poiché il TBC affronterà un contenzioso di tipo interamente diverso, il carico di lavoro giustificherà un tale provvedimento e le camere regionali per loro natura si troveranno ad una distanza tale da rendere impossibile per un cancelliere centrale gestire in modo efficace le cause. Sembra necessario formulare una base giuridica per la nomina del cancelliere e per la definizione delle norme che ne disciplinano il servizio. Diversamente da quanto accade per la CG (articolo 223, 5° comma del trattato CE (Nizza)) e per il TPG (articolo 224, 4° comma del trattato CE (Nizza)) il trattato CE non contempla alcuna disposizione del genere per le camere.

Il secondo periodo del 2° comma dichiara che le disposizioni dello statuto della CG sono applicabili ai cancellieri del TBC, come avviene per il cancelliere del TPG (articolo 47, paragrafo 2 dello statuto).

Articolo 13

Composizione delle camere e assegnazione delle cause

- (1) Le camere del Tribunale del brevetto comunitario deliberano in sezioni di tre membri: due giuristi e un tecnico. Il presidente del Tribunale del brevetto comunitario presiede una delle sezioni della camera centrale. I presidenti delle restanti sezioni sono eletti dai giudici della camera cui tali sezioni appartengono tra i membri giuristi delle sezioni stesse per un periodo di tre anni. Essi possono venir rieletti.

- (2) In alcuni casi il regolamento procedurale può disporre che il Tribunale del brevetto comunitario deliberi in sezioni allargate o ridotte. In tal caso esso contiene disposizioni relative al quorum.
- (3) L'assegnazione dei procedimenti alle sezioni è disciplinata dal regolamento procedurale.

Note:

I cambiamenti convenuti a Nizza hanno spostato la composizione delle camere del TPG dalla decisione 88/591 del Consiglio all'articolo 50 dello statuto (Nizza). Analoga impostazione andrebbe seguita per il TBC.

Nella pratica, i procedimenti si svolgono dinanzi a sottodivisioni delle camere del TBC: le cosiddette "sezioni". Per il contenzioso brevettuale è appropriata una composizione normale delle sezioni costituita da tre membri: due giuristi e un tecnico. Il presidente della sezione deve sempre essere un giurista membro della camera, che abbia le capacità richieste per dirigere il procedimento giuridico. Di norma il secondo giurista farà il giudice relatore, e si gioverà dell'aiuto del membro tecnico per le questioni di natura tecnica. Se l'oggetto del contendere è costituito da aspetti tecnici il giudice relatore può essere il membro tecnico che si gioverebbe dell'aiuto del membro giurista. In proposito, il presidente della sezione prenderà di volta in volta una decisione. Uno dei tre membri tecnici sarà sempre chiamato a conoscere di un'azione; la scelta avverrà di volta in volta in funzione del settore tecnico in questione.

Il presidente del TBC sarà automaticamente presidente di una delle sezioni della camera centrale. I restanti presidenti delle sezioni saranno eletti dai giudici assegnati alla camera cui tale sezione appartiene, scelti tra i loro membri giuristi. Considerando che il mandato del presidente di una sezione risponde a metà del mandato dei giudici si potrà sviluppare la prassi secondo cui il giudice esperto sia il presidente nella seconda metà del suo mandato mentre il membro giurista che assolve la prima metà del suo mandato fungerà da secondo membro giurista della sezione.

Talvolta sarà necessario prescindere dalla composizione normale della sezione. Una sezione allargata può essere vantaggiosa in cause che coinvolgano aspetti giuridici fondamentali o in cui una sezione esprime su un'affare legale un parere differente da un'altra. Una sezione ridotta può essere presa in considerazione per provvedimenti provvisori o per i procedimenti più semplici. I requisiti per tali composizioni speciali figureranno nel regolamento procedurale, per consentire la necessaria flessibilità. Si vedano anche le disposizioni parallele relative al TPG contenute nell'articolo 50 dello statuto.

Il regolamento procedurale dovrà affrontare il problema del quorum per decidere di una sezione ridotta o ampliata. Al TBC non si applicano le disposizioni normalizzate dell'articolo 17, paragrafo 3 (grande sezione) e paragrafo 4 (seduta plenaria).

Analogamente a quanto dispone l'articolo 50, paragrafo 2 dello statuto relativo alle camere del TPG, il regolamento procedurale attribuirà i procedimenti a ciascuna sezione. Esso darà la possibilità di attribuire i procedimenti alle varie sezioni basandosi in larga misura sul settore tecnologico in questione. Ciò rafforza le capacità delle sezioni poiché i loro membri saranno in grado di farsi una certa esperienza nei settori tecnici interessati.

Articolo 14

Accordo sui sevizi del personale ausiliario

Il presidente della Corte di giustizia, o il presidente del Tribunale di primo grado e il presidente del Tribunale del brevetto comunitario stabiliscono di comune accordo le condizioni alle quali funzionari ed altri agenti addetti alla Corte di giustizia possono prestare servizio presso il Tribunale del brevetto comunitario onde assicurarne il funzionamento. Taluni funzionari o altri agenti dipendono dal cancelliere del Tribunale del brevetto comunitario sotto l'autorità del presidente del Tribunale del brevetto comunitario.

Note:

L'articolo corrisponde all'articolo 52 dello statuto.

Articolo 15

Procedimento dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario

- (1) Fatto salvo quanto disposto dagli articoli da 16 a 27, il procedimento dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario sarà disciplinato dal titolo III dello statuto della Corte di giustizia.
- (2) Ulteriori e più particolareggiate disposizioni che possano rivelarsi necessarie sono stabilite dal regolamento procedurale. Quest'ultimo può derogare al quarto paragrafo dell'articolo 40 e all'articolo 41 dello statuto della Corte di giustizia per tener conto delle specifiche caratteristiche del contenzioso in campo brevettuale.

Note al presente articolo:

Questa disposizione corrisponde all'articolo 53 dello statuto riguardante il TPG.

Alcuni degli aspetti procedurali più fondamentali sono definiti nel titolo III dello statuto. A titolo di riferimento queste disposizioni sono applicabili al TPG e lo saranno anche al TBC, una volta apportate le necessarie modifiche. L'impostazione mira a far sì che le modifiche alle disposizioni del titolo III dello statuto siano solo quelle strettamente necessarie in base allo speciale carattere del contenzioso in campo brevettuale.

Non è al momento possibile individuare la necessità di derogare all'articolo 40, paragrafo 4 dello statuto per quanto riguarda il campo d'applicazione dell'intervento di terzi; ciò nondimeno la disposizione che lo consente è rimasta inalterata.

L'articolo 41 dello statuto, sui principali elementi di una sentenza in contumacia vanno adattati successivamente, ma si è ritenuto che ciò potesse essere fatto nell'ambito del regolamento procedurale grazie all'apposita clausola abilitante. È anche possibile una sentenza in contumacia contro il ricorrente che non si presenta all'udienza, contro il convenuto se non si presenta all'udienza e sempre solo se la descrizione dei fatti della parte avversa giustifica la sentenza.

Il paragrafo 3 dell'articolo 53 dello statuto, relativo all'avvocato generale, non è stato importato nel presente articolo poiché nei procedimenti dinanzi al TBC non vi sarà alcun avvocato generale.

Note relative alle disposizioni del titolo III dello statuto della Corte di giustizia:

L'articolo 19 sulla rappresentanza riguarda i procedimenti dinanzi alla CG e di conseguenza pone in risalto questo tipo di contenzioso, ma può anche essere usato per il contenzioso in campo brevettuale. I primi due commi relativi alla rappresentanza degli Stati membri e della Comunità hanno un ruolo marginale nel contenzioso brevettuale, si applicheranno cioè ai pochi casi in cui gli Stati membri siano titolari di un brevetto e nei procedimenti per invalidità.

La norma principale è quella dell'articolo 19, paragrafo 3 che stabilisce l'obbligatorietà della rappresentanza da parte di un avvocato. Per il contenzioso brevettuale sarà necessario modificare la funzione dei procuratori specializzati in brevetti nei procedimenti dinanzi al TBC (v. articolo 17 della presente decisione).

L'articolo 20 riguarda le due fasi, scritta e orale, del procedimento e i loro principali contenuti. Per aggiustamenti di portata secondaria, cfr. l'articolo 18 della presente decisione.

Articolo 21

L'articolo 21, paragrafo 1 riguarda i contenuti dell'istanza scritta. Non sembra necessario alcun cambiamento, per quanto il termine "istanza scritta" non appaia il più adeguato per una controversia tra privati. Elementi mancanti nel contenuto dell'istanza, come l'indirizzo del convenuto, potrebbero venire introdotti nel regolamento procedurale.

L'articolo 21, paragrafo 2 riguarda l'annullamento di un atto di un'istituzione comunitaria e sembra pertanto inapplicabile al contenzioso brevettuale. Vertenze relative a una licenza obbligatoria, in quanto possibile oggetto d'applicazione di questa norma, non danno luogo a un procedimento dinanzi al TBC. Tale norma non si dovrebbe perciò applicare (v. articolo 16 della presente decisione).

Gli articoli 22 e 23 riguardano un appello contro i lodi arbitrali EURATOM e le pronunce preliminari dinanzi alla CG e pertanto non si applicano (v. articolo 16 della presente decisione).

L'articolo 24 obbliga le parti (paragrafo 1) nonché le istituzioni (paragrafo 2) a produrre i documenti e le informazioni ritenute necessarie dalla Corte. Il primo paragrafo è in linea di massima applicabile anche alle controversie tra privati; il secondo costituisce l'obbligo di indole generale per gli Stati membri e le istituzioni comunitarie di fornire le informazioni necessarie. Entrambi andranno applicati alle controversie in campo brevettuale.

Gli articoli da 25 a 30 riguardano disposizioni sulle prove, i pareri degli esperti e le testimonianze, che possono applicarsi anche in campo brevettuale.

L'articolo 31 stabilisce il principio dell'udienza pubblica e il potere della Corte di escludere il pubblico dall'udienza per fondati motivi.

L'articolo 32 stabilisce che nel corso dell'udienza la Corte può interrogare esperti, testimoni e le parti in causa.

La seconda frase "... [le parti] possono provvedere alla propria difesa orale soltanto tramite il proprio rappresentante" non è del tutto chiara. Se essa significa che la corte non può dialogare direttamente con le parti neppure quando essa lo desidera, si tratta di una norma inadeguata a un procedimento dinanzi a un tribunale, in cui sia talvolta necessario porre domande dirette

alle parti. Essa può però essere interpretata anche in modo compatibile con le controversie tra privati se significa che le parti non possono di propria iniziativa rivolgersi direttamente alla Corte. Interpretata in questo secondo senso non richiede modifiche per i procedimenti dinanzi al TBC.

L'articolo 33 dispone che venga redatto un verbale dell'udienza che sarà firmato dal presidente e dal cancelliere: una disposizione da applicare anche in campo brevettuale.

Articolo 34: fissazione del ruolo delle udienze da parte del presidente.

Articolo 35: delibere segrete del tribunale.

L'articolo 36 contiene due elementi fondamentali della sentenza: i nomi dei giudici e la motivazione della sentenza.

L'articolo 37 stabilisce che la sentenza sia firmata dal presidente e dal cancelliere.

Questa norma può essere lasciata inalterata, data l'impostazione generale per cui è opportuno apportare solo le modifiche strettamente necessarie. Si può anche far sì che la sentenza sia firmata da tutti i giudici che hanno conosciuto dell'azione e che si assumono la responsabilità della decisione. La loro firma proverebbe che la redazione finale della sentenza rispecchia effettivamente la decisione della corte. Invece di firmare la sentenza originale, al cancelliere potrebbe venir lasciato il compito di firmare le copie certificate della sentenza originale.

L'articolo 38 stabilisce il principio che la Corte delibera sulle spese.

L'articolo 39 riguarda provvedimenti sospensivi e provvisori e può in generale essere usato per i procedimenti dinanzi al TBC. Non spetterebbe tuttavia al presidente del TBC emanare tali ordini, bensì al giudice competente ai sensi del regolamento procedurale. Il TBC inoltre non prende alcun provvedimento sospensivo ai sensi dell'articolo 242 del trattato CE o dell'articolo 157 del trattato EURATOM. A differenza di quanto fa l'articolo 4 della decisione 88/591 del Consiglio che istituisce il TPG l'articolo 11 della presente decisione non si riferisce a tali norme dei trattati poiché oggetto di controversie brevettuali non può essere la richiesta di sospensione di un provvedimento comunitario. Per le modifiche all'articolo 39 si veda l'articolo 19 della presente decisione.

L'articolo 40 riguarda gli interventi di Stati membri, Comunità, Stati del SEE e dell'EFTA nonché di altri terzi interessati all'esito di un procedimento.

Gli Stati e la Comunità (paragrafi 1 e 3) non interverranno spesso in controversie tra privati. Ma una necessità in tal senso potrebbe sorgere in seno a un procedimento per infrazione nel cui ambito il titolare del diritto sostenga che non sono stati osservati i termini di una licenza obbligatoria concessa per cui si presume un'infrazione da parte del licenziatario.

L'intervento di terzi privati (paragrafo 2) ha un certo rilievo nel contenzioso brevettuale.

L'articolo 41 riguarda elementi della sentenza pronunciata in contumacia. Sono necessarie modifiche per adeguarlo alle controversie brevettuali. Ciò può essere fatto nel regolamento procedurale, come espressamente consentito dall'articolo 15, paragrafo 2 del medesimo.

L'articolo 42 dà a terzi la possibilità di opporsi a una sentenza pronunciata senza che essi siano stati chiamati in causa e pregiudizievole dei loro diritti. In campo brevettuale questo tipo di procedimenti di terzi non esiste: v. l'articolo 16 della presente decisione.

L'articolo 43 stabilisce che in caso di dubbio la Corte interpreta il significato e la portata di una sentenza.

L'articolo 44 riguarda la speciale procedura di revocazione di una sentenza. Per le necessarie modifiche si veda l'articolo 20 della presente decisione.

L'articolo 45 riguarda le scadenze.

Il paragrafo 1, in virtù del quale il regolamento procedurale stabilirà termini in ragione della distanza, può porre problemi. Esso significa di fatto che alla parte proveniente da una remota località europea verrebbe dato più tempo per ottemperare a determinati doveri rispetto a una parte più prossima alla Corte. In tempi di moderni sistemi di comunicazione ciò è sempre meno giustificabile e introdurrebbe una disuguaglianza tale da fare ricadere tale norma nel campo d'applicazione dell'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti umani.

Il paragrafo 2 stabilisce che un diritto non sia pregiudicato dalla scadenza di un termine se la sua mancata osservanza è dovuta a casi fortuiti o di forza maggiore.

L'articolo 46 stabilisce che i ricorsi di responsabilità extracontrattuale contro la Commissione sono improponibili dopo un quinquennio e precisa talune circostanze che interrompono questo termine di prescrizione.

Articolo 16

Disposizioni inapplicabili

L'articolo 21, paragrafo 2 nonché gli articoli 22, 23 e 42 dello Statuto della Corte di giustizia non vengono applicati.

Note:

L'articolo 21, paragrafo 2 dello statuto riguarda l'annullamento di un atto di un'istituzione comunitaria e sembra inapplicabile al contenzioso brevettuale. Vertenze relative a una licenza obbligatoria, in quanto possibile oggetto d'applicazione di questa norma, non danno luogo a un procedimento dinanzi al TBC. Tale norma non si dovrebbe perciò applicare.

L'articolo 22 dello statuto riguarda l'appello contro il Collegio arbitrale EURATOM.

L'articolo 23 dello statuto affronta la questione delle pronunce preliminari dinanzi alla CG.

L'articolo 42 dello statuto dà a terzi la possibilità di opporsi a una sentenza pronunciata senza che essi siano stati chiamati in causa e pregiudizievole dei loro diritti.

Nella controversia brevettuale non esiste questo tipo di opposizione di terzi. Il principio in procedura civile è che solo il soccombente possa ricorrere contro la sentenza. La sentenza ha perciò solo effetti *inter partes*. La sentenza *inter partes* che si ripercuote su terzi, nel senso di un precedente, non può essere contestata. È così, ad esempio, nei procedimenti d'infrazione.

Può essere diverso nei procedimenti di validità, in cui la sentenza produce effetti *erga omnes* e ripercuotersi anche sul titolare di una licenza, ad esempio. Ma anche in tal caso il principio della certezza del diritto si oppone alla possibilità di procedimenti di terzi e riduce i vantaggi

dati a terzi da tali procedimenti. Spetta invece al titolare del diritto e della licenza, nelle loro relazioni contrattuali, salvaguardare gli interessi di quest'ultimo nelle azioni per invalidità.

Terzi possono eventualmente effettuare un intervento ai sensi dell'articolo 40 dello statuto, diretto a sostenere la forma dell'ordine richiesto da una delle parti.

L'articolo 42 dello statuto non andrebbe perciò applicato in vertenze brevettuali.

Articolo 17

Consulente tecnico

- (1) Ai sensi dell'articolo 19 dello statuto della Corte di giustizia, l'avvocato può essere assistito da un consulente tecnico che sia un rappresentante professionale il cui nome figuri sull'elenco conservato dall'Ufficio europeo dei brevetti. Il consulente tecnico può intervenire nelle udienze alle condizioni fissate dal regolamento procedurale.
- (2) I consulenti tecnici godono dei diritti e delle immunità di cui all'articolo 19, paragrafo 5 dello statuto della Corte di giustizia alle condizioni stabilite dal regolamento procedurale.

Note:

Questa aggiunta all'articolo 19 dello statuto si ispira all'articolo 12, paragrafi 2 e 3 del protocollo sullo statuto della Corte d'appello comune nell'ambito della convenzione di Lussemburgo.

Data la speciale natura delle vertenze sui brevetti, l'articolo 19 dello statuto, che disciplina la rappresentanza dinanzi alla CG, va adeguato ai procedimenti dinanzi al TBC. Nel campo dei brevetti, le questioni di tecnologia sono molto importanti ai fini di decisioni giuridicamente valide. Non solo la corte, ma anche le parti in causa devono possedere un'esperienza tecnica. Ciò dà a consulenti tecnicamente qualificati la possibilità di svolgere un ruolo decisivo in seno al procedimento. L'avvocato di una parte dinanzi al TBC può perciò essere assistito da un consulente tecnico, che può intervenire davanti al TBC. Ciò avverrà soprattutto nel caso di questioni tecnicamente complesse. Per garantire procedimenti di elevata efficienza, avranno la qualifica di consulenti tecnici che possono rivolgersi al TBC i rappresentanti professionali presenti sull'elenco conservato dall'Ufficio europeo dei brevetti.

Articolo 18

Procedura orale e scritta

L'articolo 20 dello statuto della Corte di giustizia verrà applicato con le seguenti modifiche:

- (a) Il paragrafo 4 sarà così formulato: "La procedura orale comprende la presentazione sugli aspetti principali del caso del giudice che funge da relatore, l'audizione delle parti da parte del Tribunale del brevetto comunitario e l'esame degli elementi di prova."

- (b) Il paragrafo 5 sarà così formulato: “Il Tribunale del brevetto comunitario può rinunciare alla procedura orale, nel rispetto del regolamento procedurale e dopo aver ascoltato le parti”;
- (c) Verrà inserito un nuovo paragrafo 6 così formulato: “Il regolamento procedurale può disporre che l’intera procedura, o parte di essa, possa svolgersi ricorrendo a mezzi elettronici e stabilire a quali condizioni ciò possa avvenire”.

Note:

L’articolo 20 dello statuto riguarda le due fasi, quella scritta e quella orale, del procedimento. Sono necessarie modifiche ai paragrafi 4 e 5.

L’articolo 20, paragrafo 4 dello statuto è stato riformulato perché nella versione attuale non prevede l’audizione dei procuratori brevettuali. L’espressione scelta invece di “le parti sono ascoltate” è più appropriata a un processo in un tribunale. La norma non deve stabilire chi si rivolge effettivamente alla corte. Si tratta di una questione di correttezza della rappresentanza ai sensi dell’articolo 19 dello statuto. Dall’articolo 20, paragrafo 4 dello statuto emerge inoltre che il giudice relatore legge una relazione scritta sul caso, il che sembra una norma troppo rigida per la pratica quotidiana del contenzioso in tribunale ed è stata quindi sostituita da un obbligo di presentazione degli aspetti principali del caso. Limitare infine la procedura orale alla “audizione di testimoni ed esperti” sembrava riduttivo, ed è stato quindi sostituito con un “esame degli elementi di prova”.

Il riferimento all’avvocato generale dell’articolo 20 paragrafo 5 dello statuto ha dovuto esser cancellato poiché tale carica non esiste nei procedimenti dinanzi al TBC. È stata invece introdotta la possibilità di una decisione del TBC nell’ambito di un procedimento scritto.

Andrebbe infine introdotta una clausola abilitante che consenta l’uso di alcuni mezzi tecnici nelle procedure orali e scritte, ad esempio per presentare documenti nella procedura scritta o per usare le videoconferenze nella fase orale. È bene che sia il regolamento procedurale a specificare quali parti del procedimento possano svolgersi usando mezzi elettronici e a quali condizioni ciò possa avvenire. La pratica dimostrerà quando, in che misura e a che condizioni sia opportuno ricorrere a tali mezzi. La tecnologia è in costante evoluzione e il regolamento procedurale sembra il più idoneo a riflettere le sempre più ampie possibilità che essa offre, modificando opportunamente il procedimento.

Articolo 19

Ordini particolari

L’articolo 39 dello statuto della Corte di giustizia si applica a condizione che il regolamento procedurale stabilisca quali giudici sono competenti a impartire gli ordini disposti da tale articolo. Il Tribunale del brevetto comunitario non impartisce gli ordini di cui all’articolo 242 del trattato CE e all’articolo 157 del trattato EURATOM.

Note:

L’articolo 39 dello statuto conferisce al presidente della corte il potere di sospendere i provvedimenti esecutivi e di prendere provvedimenti provvisori, un’impostazione non appropriata nel contenzioso brevettuale. La questione se l’esecutività di un titolo vada sospesa va vista caso per caso e va perciò trattata dal giudice o dalla sezione che ha familiarità con il

caso in questione. Nel contenzioso brevettuale i provvedimenti provvisori saranno abbastanza comuni; essi potranno essere affidati alla stessa sezione competente per il procedimento principale (per motivi d'efficienza) o a un giudice diverso (per motivi d'imparzialità). Il regolamento procedurale ha la flessibilità necessaria a fornire la soluzione più opportuna.

Il secondo periodo chiarisce che il TBC non prende nessun provvedimento sospensivo ai termini dell'articolo 242 del trattato CE o dell'articolo 157 del trattato EURATOM, menzionati nell'articolo 39 dello statuto. A differenza di quanto fa l'articolo 4 della decisione 88/591 del Consiglio che istituisce il TPG, l'articolo 11 non si riferisce a tali norme del trattato: oggetto del contenzioso brevettuale non può essere infatti la richiesta di sospendere un provvedimento comunitario.

Articolo 20

Revocazione di una sentenza

L'articolo 44, paragrafi 1 e 2 dello statuto della Corte di giustizia, sarà così strutturato:

“La richiesta di revocazione di una sentenza avanzata dalla parte sfavorita da tale sentenza può essere formulata per motivi connessi a:

- (a) una sostanziale carenza procedurale, tale da aver influito sulla decisione, o
- (b) un atto di natura tale da divenire un fattore decisivo e che sia stato ritenuto un reato penale con decisione di un tribunale passata in giudicato.

La procedura di revocazione si apre con una sentenza che constata espressamente l'esistenza delle condizioni di cui al paragrafo 1.”

Note:

L'articolo 44 dello statuto contiene una procedura di revocazione inadatta a controversie tra privati perché consente di revocare una sentenza se un fatto decisivo non fosse stato noto quando è stata pronunciata la sentenza. Nell'interesse della certezza del diritto, questi motivi sono insufficienti per riaprire un caso in controversie tra privati.

La riapertura di un caso deve restare un evento eccezionale. Per giustificarla deve esistere una sostanziale carenza procedurale tale da aver influenzato la decisione o un reato penale relativo ad un fattore decisivo, come un documento falso o una testimonianza deliberatamente falsa. L'articolo 112a della Convenzione sul brevetto europeo, integrato nell'atto di revisione di tale convenzione pubblicato nel 2000, e l'articolo 157 del terzo progetto di proposta PLP adottano entrambi un'analoga impostazione.

L'articolo 44, paragrafo 3 dello statuto resta immutato ed esclude la presentazione di richieste di revocazione una volta trascorsi 10 anni dalla data della sentenza.

Articolo 21

Errori relativi al tribunale comunitario adito

L'articolo 54, paragrafi 1 e 2 dello statuto della Corte di giustizia si applica *mutatis mutandis*.

Note:

L'articolo 54, paragrafo 1 dello statuto concerne l'obbligo dei cancellieri della CG e del TPG d'inoltare documenti indirizzati a uno dei due tribunali ma accidentalmente pervenuti all'altro. Lo stesso obbligo si applica *mutatis mutandis* in campo brevettuale tra CG, TPG e TBC.

L'articolo 54, paragrafo 2 dello statuto disciplina la situazione in cui vengano aditi la CG o il TPG in azioni per le quali è competente l'altro tribunale. In questo caso il tribunale adito per primo può trasferire l'azione con effetto vincolante. Anche questa norma si applica *mutatis mutandis* tra CG, TPG e TBC.

L'articolo 54, paragrafo 3 dello statuto, che dà la possibilità di sospendere il procedimento in attesa della pronuncia della CG, va modificato in alcuni punti ed è trattato separatamente nell'ambito dell'articolo seguente.

Articolo 22

Sospensione del procedimento

Quando la Corte di giustizia o, in via preliminare, il Tribunale di primo grado siano aditi in un'azione in cui sia sollevato lo stesso problema di interpretazione, o quando sia messa in questione la validità di uno stesso atto, il TBC può di sospendere il procedimento dopo aver ascoltato le parti sino a quando la Corte di giustizia o il Tribunale di prima istanza si siano pronunciati.

Note:

Il presente articolo corrisponde all'articolo 54, paragrafo 3 dello statuto, cui sono state apportate le modifiche rese necessarie dalla natura del contenzioso brevettuale.

Gli unici casi che giustificano una sospensione del procedimento dinanzi al TBC sono l'attesa di una sentenza della CG - adita in virtù dell'articolo 62 del suo statuto dal primo procuratore generale perché questi ritiene che esista un grave rischio per l'unità e la coerenza del diritto comunitario - o di una pronuncia preliminare del TPG su una norma di diritto brevettuale (espressa ai sensi dell'articolo 225, paragrafo 3 del trattato CE (Nizza)) e se tale caso sia tale da sollevare lo stesso problema di quello pendente dinanzi al TBC o se sia in questione la validità dello stesso atto (validità dello stesso brevetto).

Altre situazioni dell'articolo 54, paragrafo 3 dello statuto, come le cause che abbiano lo stesso oggetto, non si applicano al campo brevettuale. Neppure vi si applicano il secondo e il terzo periodo poiché partono dall'idea che la stessa materia sia di competenza della CG o del TPG, per cui il TPG si può dichiarare incompetente a procedere. Non è il caso del contenzioso brevettuale, in cui il TBC è competente per ogni procedimento di primo grado.

Articolo 23

Notifica delle decisioni

L'articolo 55 dello statuto della Corte di giustizia si applica con la modifica che agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie, non intervenute nel caso né parti in causa, va trasmessa solo la decisione finale del Tribunale del brevetto comunitario.

Note:

L'articolo limita l'obbligo del cancelliere di notificare formalmente le decisioni alle parti in causa. Gli Stati membri e le istituzioni comunitarie riceveranno unicamente in via informale una copia della decisione finale a scopo informativo, a meno che non siano state parte in causa in un caso.

Articolo 24

Procedimenti negli Stati membri

- (1) Se la natura del caso lo giustifica la camera centrale del Tribunale del brevetto comunitario può celebrare il procedimento, o parte di esso, in uno Stato membro, ai sensi di quanto disposto dal regolamento procedurale. Esso terrà soprattutto conto di elementi come il domicilio delle parti e la necessità di esaminare in modo efficiente gli elementi di prova.
- (2) Ogni Stato membro che desideri che la camera centrale del Tribunale del brevetto comunitario celebri il procedimento sul suo territorio, fornisce le necessarie infrastrutture e ne sostiene i costi.

Note:

La norma fa sì che fin dall'inizio la camera centrale del TBC non si limiti a udienze solo nella sua sede di Lussemburgo, ma che a certe condizioni si sposti negli Stati membri per celebrare l'intero procedimento o parte di esso. Le udienze locali devono essere giustificate dalla natura del caso. Criteri per celebrare un processo negli Stati membri saranno soprattutto il domicilio delle parti e dei testimoni e la difficoltà di produrre elementi di prova dinanzi al TBC perché li esamini (macchinari pesanti, sperimentazione di laboratorio, ecc.). Il TBC dovrà ponderare le caratteristiche del caso, puntando sulla praticità per gestire la causa in modo efficiente, e decidere se procedere o no a un'udienza e, in caso affermativo, dove tenerla.

Poiché la decisione di tenere udienze locali dipende in larga misura dalla natura dei singoli casi è opportuno inserire nel regolamento procedurale criteri più specifici. Ciò garantisce una flessibilità sufficiente a tener conto della prassi che il TBC svilupperà.

Gli Stati membri forniranno a proprie spese infrastrutture adeguate perché il TBC possa conoscere di un caso. Ciò significa, ad esempio, aule di tribunale e apparecchiature per l'interpretazione, le videoconferenze, posta elettronica, fax ecc. Se uno Stato membro non fornisce tali infrastrutture, in esso saranno impossibili processi decentralizzati e le udienze dei casi si terranno perciò presso la sede centrale del TBC.

Lingua procedurale

- (1) Il Tribunale del brevetto comunitario celebrerà il procedimento nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha domicilio il convenuto.
- (2) Se il Tribunale del brevetto comunitario rileva che l'uso di tale lingua non consente a tutte le parti di seguire il procedimento e di difendere i propri interessi, e che solo usando un'altra lingua ufficiale dell'UE è possibile rimediare a tale situazione, esso può designare tale lingua come lingua procedurale. Su richiesta delle parti e con il consenso del Tribunale del brevetto comunitario qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione può venir scelta come lingua procedurale.
- (3) Ai sensi del regolamento procedurale, il Tribunale del brevetto comunitario può ascoltare le parti che compaiono di persona e i testimoni in una lingua diversa da quella procedurale. In tal caso il cancelliere farà sì che quanto detto nel procedimento orale sia tradotto nella lingua procedurale e, a richiesta di una delle parti, nella lingua di tale parte.
- (4) Ai sensi del regolamento procedurale, il Tribunale del brevetto comunitario può consentire la presentazione di documenti d'accompagnamento redatti in una lingua diversa da quella procedurale. In qualsiasi momento, esso può ordinare alla parte interessata di produrre una traduzione di tali documenti nella lingua procedurale.

Note:

La lingua procedurale davanti al Tribunale del brevetto comunitario sarà quella ufficiale dello Stato membro in cui è domiciliato del convenuto. Questo regime mira a tutelare il convenuto e parte dall'idea che, di solito, il convenuto abbia una conoscenza almeno sufficiente della lingua dello Stato membro in cui è domiciliato.

I paragrafi da 2 a 4 contengono varie disposizioni che consentono deroghe per adattare il regime linguistico alle esigenze di casi specifici.

Se il TBC rileva che una data lingua procedurale non consente alle parti di seguire il procedimento e difendere i propri interessi mentre un'altra lingua ufficiale dell'Unione lo consentirebbe, può designare tale lingua come lingua procedurale. Tale possibilità è anche contemplata dall'articolo 131 del regolamento procedurale del TPG sui procedimenti contro l'ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

Se le parti convengono sull'uso di un'altra lingua ufficiale dell'UE come lingua procedurale va loro lasciata la possibilità di farlo previo consenso del TBC. Il TBC accorderà tale consenso se il passaggio a un'altra lingua non mette a repentaglio l'obiettivo dell'efficienza del procedimento.

Le parti che compaiono di persona o i testimoni saranno ascoltati nelle loro lingue; il cancelliere del TBC garantirà le necessarie traduzioni.

Infine, riguardo ai documenti d'accompagnamento, il TBC può rinunciare a prescrivere che la documentazione scritta sia prodotta nella lingua procedurale. I documenti redatti in una lingua diversa da quella procedurale non devono perciò venir tradotti se tale costosa operazione risultasse superflua.

Appello contro decisioni del Tribunale del brevetto comunitario

- (1) Contro una decisione definitiva al Tribunale del brevetto comunitario può essere interposto appello dinanzi al Tribunale di primo grado entro due mesi dalla notifica della decisione oggetto dell'appello stesso.
- (2) Contro una decisione del Tribunale del brevetto comunitario presa ai sensi dell'articolo 243 o dell'articolo 256, paragrafo 4 del trattato CE può essere interposto appello dinanzi al Tribunale di primo grado entro due mesi dalla notifica della decisione stessa. Ma se è stato ordinato un provvedimento provvisorio senza audizione preliminare della parte cui tale provvedimento reca pregiudizio, tale parte può opporsi dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario, la cui decisione è soggetta ad appello presso il Tribunale di primo grado.
- (3) L'appello contro una decisione del Tribunale del brevetto comunitario che respinge un'istanza di intervento può essere presentata entro due settimane dalla sua notifica.
- (4) È possibile interporre appello anche contro altre decisioni del Tribunale del brevetto comunitario, stabilite dal regolamento procedurale e alle condizioni in esso indicate.
- (5) Tutte le parti le cui istanze non siano state accolte, o lo siano state solo parzialmente, possono interporre appello ai sensi dei precedenti paragrafi da 1 a 4. I procedimenti di cui ai paragrafi 2 e 3 danno luogo a udienze audizione e pronunce ai sensi della procedura di cui all'articolo 39 dello Statuto della CG.

Note:

Il paragrafo 1 della norma corrisponde all'articolo 56, paragrafo 1 dello statuto con alcuni cambiamenti. Il paragrafo 1 tratta la possibilità di appello contro decisioni definitive del TBC. Nell'articolo non è stata inserita la formula dell'articolo 56, paragrafo 1 "[appello contro] pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità.". Una pronunzia che decide parzialmente la controversia nel merito sarebbe una sentenza del TBC e, in quanto tale, impugnabile; altrettanto può dirsi della decisione con cui il TBC si dichiara incompetente. La possibilità di ricorrere contro qualsiasi decisione su questioni procedurali è troppo ampia e paralizzerebbe il procedimento. Le decisioni di natura procedurale soggette a revocazione saranno indicate dal regolamento procedurale ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

Il paragrafo 2 contiene un secondo tipo di decisioni contro cui è possibile appellarsi. Si tratta delle decisioni che il TBC prende, ai sensi dell'articolo 243 e dell'articolo 256, paragrafo 4 del trattato CE, sui provvedimenti provvisori e sulla sospensione dell'applicazione di una sentenza. La norma corrisponde a quella dell'articolo 57, paragrafo 2, se e in quanto le disposizioni del trattato CE sono applicabili al TBC.

Se il provvedimento provvisorio è stato ordinato dal TBC senza una audizione preliminare della parte opposta il rimedio giuridico non sarà il ricorso diretto dinanzi al Tribunale di primo grado ma un'opposizione presso il TBC che, allora, confermerà o abolirà l'ordinanza, tenendo nel debito conto gli argomenti presentati dalla parte danneggiata dal provvedimento. Questa decisione del TBC può essere oggetto di un ricorso dinanzi al TPG, una procedura che

fa sì che l'appello resti un rimedio giuridico contro un'effettiva decisione del TBC annunciata dopo un procedimento *inter partes* dinanzi a tale tribunale.

Il paragrafo 3 contiene disposizioni prese dall'articolo 57, paragrafo 1 dello statuto.

Ai sensi del paragrafo 4, le altre possibilità d'impugnare decisioni che il TPG prende durante il procedimento saranno disciplinate dal regolamento procedurale (p. es., ordinanze sulle spese, se un caso si chiude senza sentenza). Se il regolamento procedurale non lo consente esplicitamente, non è possibile ricorrere contro ordinanze processuali. Tutti i difetti procedurali saranno trattati nel quadro del ricorso contro la sentenza stessa. Ciò garantisce rapidità al procedimento di prima istanza e una sufficiente salvaguardia degli interessi delle parti.

Il paragrafo 5 stabilisce che un ricorso presentato ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 può essere proposto solo dalla parte soccombente. Norma identica a quella del primo periodo dell'articolo 56, 2° comma dello statuto.

I procedimenti di cui ai paragrafi 2 e 3 possono essere affrontati nell'ambito di una procedura sommaria. Di nuovo, norma identica a quella dell'articolo 57, 3° comma.

Il secondo periodo dell'articolo 56, secondo comma, sul diritto dell'interveniente nella controversia a impugnare una decisione che lo danneggi direttamente, non è stato inserito perché inadatto ai procedimenti dinanzi al TBC. Nelle controversie brevettuali, è possibile intervenire a favore di una delle parti se esiste un corrispondente interesse all'esito del caso (articolo 40 dello statuto). L'interveniente può anche sostenere una parte nel processo d'appello se tale interesse continua a sussistere e può perciò associarsi alla parte nel proporre ricorso senza dover stabilire di essere direttamente interessato alla decisione del TBC. Esso non gode tuttavia di un diritto indipendente d'impugnazione.

Infine, a differenza di quanto dispone l'articolo 56, 3° comma dello statuto, nel contenzioso brevettuale non è necessario accordare a uno Stato membro il diritto d'impugnare una decisione anche quando esso non sia stato parte in causa o non sia intervenuto in primo grado.

Articolo 27

Effetto sospensivo del ricorso

Il ricorso ha effetto sospensivo. Tuttavia il Tribunale del brevetto comunitario può dichiarare esecutive le sue decisioni subordinandone semmai l'applicazione all'esistenza di apposite garanzie.

Note:

La norma, inclusa nell'articolo 39, paragrafo 5 del progetto di regolamento sul brevetto comunitario, è necessaria nelle controversie tra privati per far sì che la parte soccombente nel giudizio di primo grado non subisca danni se la decisione non è confermata in secondo grado. Il TBC può dichiarare esecutive le sue decisioni, subordinandole semmai alla fornitura di una garanzia. Questa possibilità consente al ricorrente, cui la sentenza accordi ad esempio un indennizzo, di far applicare tale sentenza, che comporterà il pagamento della somma prescritta da parte del convenuto. Se questi tuttavia impugna con successo la pronuncia di primo grado e il ricorrente è stato nel frattempo dichiarato insolvente, il convenuto non potrebbe recuperare la somma pagata nonostante che la decisione definitiva dichiari ingiustificate le richieste del

ricorrente. Una situazione siffatta non si verificherebbe se il TBC ordinasse che la sentenza sia eseguita solo quando venga costituita una garanzia.

La possibilità di ordinare provvedimenti sospensivi contro l'esecuzione delle sentenze in virtù degli articoli 244 e 256 del trattato CE in combinato disposto con l'articolo 11 non è né sufficiente né superflua: non è sufficiente perché ai sensi di tali disposizioni una pronuncia del TBC può essere esecutiva a meno che il TBC non decida altrimenti in una fase successiva che non avrebbe le caratteristiche descritte per il contenzioso fra privati. E non è superflua perché, laddove inizialmente il TBC abbia consentito l'applicazione della sentenza senza garanzie, particolari circostanze possono rendere necessari in un secondo momento provvedimenti sospensivi.

Articolo 28

Entrata in vigore

In seguito alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello in cui l'ultimo Stato membro notifica la sua accettazione della decisione del Consiglio, presa ai sensi dell'articolo 229a del trattato CE e che conferisce alla Corte di giustizia la giurisdizione in materia di brevetto comunitario, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7. Essa entrerà in vigore solo il giorno in cui sarà pubblicato un avviso del presidente della Corte di giustizia che annunci la costituzione ai sensi di legge del Tribunale del brevetto comunitario e delle camere di ricorso in seno al Tribunale di primo grado.

Note:

La norma corrisponde all'articolo 13 della decisione 88/591 del Consiglio che istituisce il TPG, con le necessarie modifiche.

L'entrata in vigore della decisione dipende a) dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e b) dalla notifica da parte di tutti gli Stati membri che il conferimento di competenze è accettato, necessità stabilita dall'articolo 229a del trattato CE (Nizza) e dalla decisione del Consiglio che attua tale articolo. Il giorno successivo alla notifica di tale accettazione possono iniziare i preparativi per istituire la magistratura della Comunità in campo brevettuale, cioè l'assunzione di personale, la predisposizione delle necessarie infrastrutture e così via.

L'entrata in vigore dell'articolo 7, che contiene la norma che attribuisce la giurisdizione al TBC, dipende dal fatto che la Corte di giustizia dichiari avvenuta ai sensi di legge la costituzione del TBC e delle camere di ricorso. Ciò garantisce che la giurisdizione sia attribuita una volta installata una magistratura del brevetto comunitario effettivamente funzionante. A differenza di quanto fa la decisione 88/591 del Consiglio, è necessario subordinare il trasferimento alla costituzione non solo dell'organo giudiziario di primo grado ma anche di quello di ricorso, poiché occorre completare anche a livello di TPG i preparativi necessari prima che la magistratura del brevetto comunitario cominci a operare (costituzione delle camere di ricorso, assunzione di giudici esperti in brevetti e adozione di uno speciale regolamento procedurale per i procedimenti dinanzi al tribunale d'appello).

III. MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA RIGUARDANTI IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

In base all'articolo 225, paragrafo 2 e dell'articolo 225a, terzo comma del trattato CE (Nizza), il Tribunale di primo grado è competente a conoscere dei ricorsi contro decisioni del Tribunale del brevetto comunitario. A tal fine, sarà istituita nell'ambito del Tribunale di primo grado una speciale sezione brevettuale d'appello. Vanno dunque adeguate le norme dello statuto per garantire che i procedimenti dinanzi a tale sezione brevettuale d'appello tengano conto della speciale natura di controversie tra privati e per stabilire procedure uniformi dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario e alla sezione brevettuale del Tribunale di primo grado.

L'articolo 225, paragrafo 3 del trattato CE (Nizza) permette, con una disposizione dello statuto, di affidare questioni pregiudiziali in materie specifiche al Tribunale di primo grado. Sarà opportuno fare uso di tale disposizione nel diritto brevettuale.

Articolo 1

Numero di giudici del Tribunale di primo grado

L'articolo 48 dello statuto della Corte di giustizia è sostituito dalla disposizione "Il Tribunale di primo grado si compone di 20 giudici."

Note:

Con l'istituzione di una sezione brevettuale d'appello nell'ambito del TPG (v. l'articolo 3), con 2 membri giuristi e 3 tecnici, il numero complessivo dei giudici passa da 15 a 20. Occorrono tre membri tecnici per coprire i settori tecnologici fondamentali in modo da dotare il tribunale della necessaria esperienza tecnica nel campo della chimica, della fisica e della meccanica.

Articolo 2

Elezione del presidente della sezione

Per la sezione del Tribunale di primo grado competente a conoscere di appelli in materia brevettuale, il secondo periodo dell'articolo 50, 1° comma va strutturato come segue: "I giudici eleggono il presidente della sezione tra i loro membri giuristi."

Note:

Tale formulazione avrà per effetto che tutti i giudici della sezione TPG competente in campo brevettuale eleggeranno il loro presidente tra i propri membri giuristi, un'impostazione identica a quella dell'articolo 13, paragrafo 1 della decisione che istituisce il TBC.

Articolo 3

Sezioni brevettuali d'appello del Tribunale di primo grado

- (1) Una sezione del Tribunale di primo grado specializzata in campo brevettuale sarà investita dei ricorsi contro le decisioni del Tribunale del brevetto comunitario. I membri giuristi della medesima dovranno avere un elevato livello d'esperienza in campo brevettuale. I membri tecnici dovranno avere un alto grado di esperienza nei settori tecnici di loro competenza e un'adequata esperienza in campo brevettuale.
- (2) La sezione brevettuale si compone di due membri giuristi e di un membro tecnico. In taluni casi il regolamento procedurale può stabilire che la sezione brevettuale sieda in sezione allargata o ridotta. Esso conterrà disposizioni relative al quorum.
- (3) Appena i membri della sezione d'appello del brevetto comunitario hanno prestato giuramento, il presidente del Consiglio sceglie, mediante estrazione a sorte, due membri giuristi e un membro tecnico il cui mandato scade alla fine del primo triennio.

Note:

Il ricorso è trattato da una sezione specializzata del TPG, i cui membri dovranno rispondere agli stessi requisiti richiesti ai membri del TBC. Nell'ambito del TPG verrà istituita una sezione per le procedure brevettuali d'appello, di cui faranno parte due membri giuristi e tre membri tecnici. Come per il primo grado, i tre membri tecnici copriranno i settori tecnologici della chimica, della fisica e della meccanica.

Riguardo alla composizione delle sezioni brevettuali il presente articolo costituisce *lex specialis* rispetto all'articolo 50 dello statuto. La composizione ordinaria di una sezione brevettuale sarebbe di due giuristi e di un giudice tecnico. Il regolamento procedurale può contenere disposizioni che derogano a tale norma e che stabiliscono ulteriori dettagli pratici.

Occorre far sì che le sezioni brevettuali non siano interamente sostituite alla fine del mandato dei loro membri, ma che sia avviato sin dall'inizio un ciclo in cui alcuni dei giudici avranno già esperienza di procedimenti brevettuali d'appello quando entrino in servizio nuovi giudici. Senza una siffatta disposizione la sezione brevettuale potrebbe entrare in un ciclo di sostituzione dei giudici in cui tutti i membri delle sezioni brevettuali sarebbero in ruolo per l'intero mandato e sarebbero quindi tutti sostituiti contemporaneamente.

Ai sensi dell'articolo 224, 2° comma del trattato CE (Nizza) il mandato dei giudici del TPG, e perciò anche dei giudici competenti in campo brevettuale, sarà di 6 anni con possibilità di rinnovo.

Articolo 4

Motivi dell'appello

- (1) L'appello può essere fondato su motivi di diritto e motivi di fatto. Nuovi fatti e nuovi elementi di prova possono essere introdotti solo nel caso in cui se sarebbe stato irragionevole attendersi per mano della parte interessata nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario.

- (2) Un appello per motivi di diritto si riferirà ai motivi dell'incompetenza del Tribunale del brevetto comunitario, ai difetti procedurali nel corso del procedimento dinanzi ad esso che hanno pregiudicato gli interessi del ricorrente e all'infrazione del diritto comunitario da parte del Tribunale del brevetto comunitario.
- (3) Non sono possibili appelli riguardanti solo l'importo delle spese o la loro imputazione a una delle parti.

Note:

La norma si avvale della clausola abilitante dell'articolo 225a, terzo comma del trattato CE, che limita l'impugnazione ai soli motivi di diritto a meno che la decisione che istituisce la camera non la consenta anche per motivi di fatto. Questo articolo non apre una possibilità illimitata di presentare fatti ed elementi di prova nuovi in seconda istanza, il che rischierebbe di ridurre i procedimenti dinanzi al TBC a un esercizio di riscaldamento muscolare per rinviare il processo "serio" al procedimento di seconda istanza. Una parte può così presentare solo i fatti e gli elementi di prova nuovi che sarebbe stato irragionevole attendersi da essa in primo grado. Ciò si verifica se un fatto era ignoto alla parte in questione che, anche con tutta la diligenza possibile, non avrebbe potuto scoprirlo, o se il TBC emette sul caso un parere diverso, tale da suggerire l'irrelevanza dei fatti noti.

I paragrafi 2 e 3 corrispondono all'articolo 58 dello statuto.

Articolo 5

Decisione del Tribunale di primo grado e rinvio al Tribunale del brevetto comunitario

- (1) Se l'appello è fondato, il Tribunale di primo grado annulla la decisione del Tribunale del brevetto comunitario ed emette una sentenza definitiva. In circostanze eccezionali e ai sensi del regolamento procedurale, il Tribunale di primo grado può rinviare il caso al Tribunale del brevetto comunitario perché si pronunci in materia.
- (2) In caso di rinvio al Tribunale del brevetto comunitario, quest'ultimo è vincolato dalla decisione del Tribunale di primo grado ai motivi di diritto.

Note:

La norme corrisponde all'articolo 61 dello statuto con le necessarie modifiche.

Il TPG avrà il potere di annullare la decisione del TBC. A differenza di quanto fa l'articolo 61 - che demanda alla CG gli appelli contro le decisioni del TPG sui motivi di diritto e dispone che la CG può emettere la sentenza definitiva, se il procedimento lo consente, o rinviare altrimenti il caso al TPG - il presente articolo stabilisce che, nei procedimenti in campo brevettuale, la decisione su un caso spetta al TPG. Ciò deriva già dalla diversa natura degli appelli brevettuali, che possono fondarsi anche sui fatti. Il TPG può stabilire quali fatti a suo parere manchino e in seguito statuire. Ciò è diverso da un ricorso contro una decisione del TPG dinanzi alla CG basato unicamente su motivi di diritto: in tal caso il tribunale d'appello può avvalersi solo dei fatti stabiliti in primo grado, il che rende necessario un rinvio al tribunale di prima istanza se occorre stabilire ulteriori fatti. Per l'efficienza e la rapidità dei procedimenti in campo brevettuale è inoltre fondamentale evitare ogni inutile andirivieni di un caso tra le istanze, il che è escluso se il TPG deve esso stesso statuire.

In alcuni casi tuttavia un rinvio al TBC è opportuno per uno dei due seguenti motivi:

Il primo consiste nel fatto che la causa dinanzi al TBC non sia entrata nel merito per cui una pronuncia diretta del TPG toglierebbe alle parti l'intera prima istanza. Anche la superiore qualità dei procedimenti dinanzi alla corte d'appello è dovuta in parte al fatto che la prima istanza ha già istruito compiutamente il caso, il che non avverrebbe se il TPG decidesse direttamente senza che il TBC abbia statuito su questioni di merito. Esempi di rinvio al TBC possono essere quelli in cui venga impugnata una sentenza del TBC stesso nella quale esso si dichiari incompetente, o una sentenza che decida solo sulla responsabilità civile in quanto tale ma non sull'importo dell'indennizzo o ancora una sentenza pronunciata in contumacia.

Il secondo motivo per prendere in considerazione un rinvio riguarda i casi in cui il TBC abbia commesso un fondamentale errore di procedura tale da ripercuotersi sulla sentenza. È il caso, ad esempio, della violazione del diritto ad essere ascoltati. In tal caso il procedimento di prima istanza non può ritenersi un rimedio giurisdizionale efficace.

La norma segue l'impostazione secondo cui lo statuto contiene solo la regola generale per cui il TPG decide il caso ed eventuali eccezioni sono lasciate nel regolamento di procedura: un'impostazione più flessibile di quella di avere un corrispondente elenco nello statuto. Inoltre le eccezioni dipenderanno proprio dal tipo di procedimenti possibili dinanzi al TBC.

L'articolo 61, 3° comma dello statuto non viene recepito perché descrive una situazione che non si verifica nei procedimenti in campo brevettuale.

Articolo 6

Lingua del procedimento d'appello

Il procedimento d'appello si svolgerà nella lingua del procedimento in cui il caso è stato presentato dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario.

Note:

Ricorrere nel procedimento d'appello alla lingua usata nel procedimento di primo grado è la cosa più efficace. Documenti come le osservazioni scritte delle parti, le deposizioni di testimoni ed esperti, ecc. potranno così essere esaminati direttamente senza doverli tradurre e il rappresentante di una parte, scelto in prima istanza tra l'altro per la sua capacità di operare nella lingua del procedimento e che ha dimestichezza col caso, potrà presentare il caso in appello.

Articolo 7

Revisione

Salvo quanto disposto dall'articolo 62 dello statuto della Corte di giustizia, la decisione del Tribunale di primo grado non è oggetto di ulteriori revisioni.

Note:

La norma è necessaria per chiarire che, a differenza di quanto avviene per altre pronunce del TPG, le decisioni che tale tribunale prende in casi di ricorsi brevettuali, non possono essere

ulteriormente impugnate dinanzi alla CG. Sola eccezione a questa regola è la revisione condotta dalla CG su richiesta del primo avvocato generale laddove esista un grave rischio per l'unità e la coerenza del diritto comunitario, ai sensi dell'articolo 62 dello statuto.

Articolo 8

Avvocato generale

L'articolo 49 dello statuto della Corte di giustizia non si applica ai procedimenti d'appello davanti alla sezione brevettuale del Tribunale di primo grado.

Note:

Ai fini dei procedimenti dinanzi alla sezione brevettuale del Tribunale di primo grado il presente articolo dichiara inapplicabili le disposizioni che assegnano all'avvocato generale una funzione dinanzi al TPG.

L'avvocato generale non partecipa alle vertenze brevettuali perché la natura delle controversie tra privati e il principio della *par condicio* tra le parti rende impossibile la sua partecipazione. La figura dell'avvocato generale è inoltre superflua poiché il caso sarà ascoltato da giudici esperti in materia.

Articolo 9

Applicazione di disposizioni che disciplinano i procedimenti dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario

Alla procedura d'appello dinanzi alla sezione brevettuale del Tribunale di primo grado si applicano gli articoli da 16 a 23 della decisione che istituisce il Tribunale del brevetto comunitario.

Note:

Per organizzare una magistratura uniforme in campo brevettuale, si applicano, anche al procedimento d'appello dinanzi alla sezione brevettuale del TPG, una serie di norme del procedimento dinanzi al TBC che, per la natura specifica delle controversie tra privati, si scostano dall'attuale statuto della Corte di giustizia. L'articolo si riferisce a disposizioni speciali del TBC contenute negli articoli da 16 a 23 della decisione che istituisce il TBC. Per ulteriori commenti sulla sostanza di tali articoli si vedano le note agli articoli in questione.

Articolo 10

Pronunce pregiudiziali in campo brevettuale

Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere e a decidere delle questioni pregiudiziali ad esso sottoposte in campo brevettuale in virtù dell'articolo 234 del trattato CE. Si applica l'articolo 23 dello statuto della Corte di giustizia.

Note:

È opportuno che a conoscere delle questioni pregiudiziali in campo brevettuale sia la sezione brevettuale del TPG, l'organo più idoneo a decidere in tale campo. Da un lato infatti il TPG è il tribunale d'appello nel contenzioso sul brevetto comunitario; dall'altro, si pronuncia in via pregiudiziale su questioni deferitegli da tribunali nazionali che chiedano un'interpretazione della legislazione brevettuale comunitaria, come il regolamento sul brevetto comunitario, la direttiva sulle biotecnologie e, forse, la futura direttiva sul software. In tal modo si riduce il carico di lavoro della CG garantendo però un'interpretazione coerente del diritto brevettuale comunitario.

Se resta competente per queste pronunce pregiudiziali, la CG o finisce con il rispondere solo a questioni ad essa deferite dalle corti nazionali e il TPG con il trattare in sede separata i casi relativi al brevetto comunitario, con il pericolo di decisioni divergenti, oppure si dà al TPG la possibilità di chiedere alla CG una pronuncia pregiudiziale, il che prolungherebbe inutilmente le controversie sul brevetto comunitario. Il problema esiste perché al contenzioso sui brevetti nazionali si applicano le stesse norme sostanziali del contenzioso sul brevetto comunitario.

Anche se è il TPG a pronunciarsi in via pregiudiziale in campo brevettuale, la CG mantiene una competenza per pronunciarsi sul diritto brevettuale. Secondo l'articolo 225, paragrafo 2 del trattato CE (Nizza), in combinato disposto con l'articolo 62 dello statuto, la CG può rivedere una decisione del TPG in un procedimento d'appello sul brevetto comunitario dietro richiesta del primo avvocato generale se esiste un grave rischio per l'unità o la coerenza del diritto comunitario. In talune circostanze una pronuncia pregiudiziale del TPG può essere oggetto di una revisione straordinaria da parte della CG in virtù dell'articolo 225, paragrafo 3 del trattato CE (Nizza) e dell'articolo 62 dello statuto della CG (Nizza).

L'articolo 23 dello statuto stabilisce la procedura in caso di deferimento di una questione di pronuncia pregiudiziale.