

Brevetto con effetto unitario

# Giurisdizione unificata e regime linguistico nelle sentenze della Corte UE sui ricorsi del Regno di Spagna

Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 5 maggio 2015, nella causa C-146/13 - Regno di Spagna c. Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea

**Non costituisce violazione dei principi di autonomia e di applicazione uniforme del diritto dell'Unione l'art. 18, paragrafo 2, comma 2, del Regolamento UE 1257/2012, poiché il legislatore dell'Unione ha affidato agli Stati membri il compito di procedere all'istituzione del tribunale unificato dei brevetti il quale, come ricordato ai considerando 24 e 25 di detto regolamento, è essenziale allo scopo di garantire il corretto funzionamento dei brevetti con effetto unitario, la coerenza della giurisprudenza e, quindi, la certezza del diritto nonché l'efficienza dei costi per i titolari di brevetti.**

---

## ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

---

Non sono stati rinvenuti precedenti.

---

La Corte (*omissis*).

### Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

19 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 22 marzo 2013, il Regno di Spagna ha proposto il presente ricorso.

20 Con decisioni del presidente della Corte del 12 settembre 2013, il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione europea sono stati ammessi ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Parlamento e del Consiglio, ai sensi dell'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte.

21 Il Regno di Spagna chiede che la Corte voglia:

- dichiarare giuridicamente inesistente il regolamento impugnato o, in subordine, annullarlo integralmente;
- in subordine, dichiarare la nullità:
  - dell'intero articolo 9, paragrafo 1, nonché dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento impugnato, nei termini indicati al quinto motivo del presente ricorso; e
  - dell'articolo 18, paragrafo 2, di detto regolamento, in toto, nonché di tutti i riferimenti contenuti nel regolamento impugnato relativi a un tribunale unificato dei brevetti quale regime giurisdizionale del BEEU e fonte del diritto di quest'ultimo; e

- condannare il Parlamento e il Consiglio alle spese.

22 Il Parlamento e il Consiglio, sostenuti da tutte le parti intervenienti, chiedono che la Corte voglia:

- respingere il ricorso, e
- condannare il Regno di Spagna alle spese.

### Sul ricorso

23 A sostegno del suo ricorso, il Regno di Spagna deduce sette motivi, vertenti, rispettivamente, su una violazione dei valori dello Stato di diritto, su una mancanza di base giuridica, su uno sviamento di potere, su una violazione dell'articolo 291, paragrafo 2, TFUE e, in via subordinata, dei principi enunciati nella sentenza Mero- ni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7), sulla violazione dei medesimi principi, per aver delegato all'UEB taluni compiti amministrativi in materia di BEEU e, per quanto riguarda i motivi sesto e settimo, sulla violazione dei principi dell'autonomia e dell'applicazione uniforme del diritto dell'Unione.

### *Sul primo motivo, vertente su una violazione dei valori dello Stato di diritto*

#### *Argomenti delle parti*

24 Il Regno di Spagna sostiene che il regolamento impugnato debba essere annullato in quanto esso viola i valori dello Stato di diritto richiamati dall'articolo 2 TUE. Detto regolamento appresterebbe una tutela basa-

ta sul brevetto europeo, mentre il procedimento amministrativo preordinato alla concessione di tale brevetto sarebbe sottratto a un controllo giurisdizionale che consenta di garantire la corretta e uniforme applicazione del diritto dell'Unione e la tutela dei diritti fondamentali, il che lederebbe il principio della tutela giurisdizionale effettiva. Il Regno di Spagna aggiunge che non può ammettersi che il suddetto regolamento "incorpori" nell'ordinamento giuridico dell'Unione atti promananti da un organismo internazionale che non è soggetto ai citati principi e che la legislazione dell'Unione accorpi nella propria normativa un sistema internazionale in cui il rispetto dei principi costituzionali enunciati dal Trattato FUE non sia garantito. Tale Stato membro precisa, in tale contesto, da un lato, che le commissioni di ricorso e la commissione ampliata di ricorso dell'UEB sono organi istituiti all'interno di tale Ufficio, i quali non godono di alcuna indipendenza rispetto a quest'ultimo. Dall'altro lato, le decisioni di tali commissioni di ricorso e di tale commissione allargata di ricorso non sarebbero soggette ad alcun ricorso giurisdizionale, in quanto l'Organizzazione europea dei brevetti gode dell'immunità di giurisdizione e di esecuzione.

25 Il Parlamento, dopo aver ricordato che il sistema del BEEU si fonda su una scelta razionale del legislatore dell'Unione, al quale è riconosciuto un ampio potere discrezionale, ritiene che il livello di tutela dei diritti dei singoli offerto dal regolamento impugnato e garantito parallelamente dalla CBE e dal tribunale unificato dei brevetti sia compatibile con i principi dello Stato di diritto. Le decisioni amministrative dell'UEB relative alla concessione di un BEEU potrebbero essere oggetto di ricorsi amministrativi dinanzi a diverse istanze, in seno a detto Ufficio. Orbene, il livello di tutela riconosciuto ai singoli nell'ambito della CBE sarebbe stato ritenuto accettabile dagli Stati membri, che sono tutti parti di detta convenzione.

26 Il Consiglio sostiene che tale primo motivo non è chiaro. Quest'ultima istituzione ritiene, in via principale, che il trasferimento di competenze a un'organizzazione internazionale sia compatibile con la tutela dei diritti dell'uomo, a condizione che, in seno all'organizzazione interessata, i diritti fondamentali siano oggetto di una tutela equivalente. Tale ipotesi ricorrerebbe nella fattispecie. In via subordinata, secondo il Consiglio, l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento impugnato obbliga gli Stati membri a garantire un protezione giuridica efficace.

27 Le parti intervenienti condividono, in sostanza, gli argomenti del Parlamento e del Consiglio. Tuttavia, il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e il Regno di Svezia, sottolineano in via preliminare che il motivo in esame è inconferente.

### *Giudizio della Corte*

28 È pacifico che il regolamento impugnato costituisce, ai sensi del suo articolo 1, un accordo particolare ai sensi dell'articolo 142 della CBE, intitolato "Brevetto uni-

tario". Da tale disposizione risulta che gli Stati parti di un accordo del genere convengono che i brevetti europei rilasciati per tali Stati avranno un carattere unitario in tutti i loro territori e possono inoltre prevedere che i brevetti europei potranno essere concessi soltanto congiuntamente per tutti questi Stati.

29 A tal fine, il regolamento impugnato crea le condizioni giuridiche che permettano di conferire, nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti, un siffatto carattere al brevetto europeo in precedenza concesso dall'UEB sul fondamento delle disposizioni della CBE. Il considerando 7 del regolamento impugnato specifica, al riguardo, che la tutela unitaria, avente natura meramente accessoria, dovrebbe essere conseguita "conferendo un effetto unitario ai brevetti europei nella fase successiva alla concessione in virtù [di tale] regolamento e in relazione a tutti gli Stati membri partecipanti". Come risulta espressamente dalle definizioni enunciate all'articolo 2, lettere b) e c), di detto regolamento, un BEEU è un brevetto europeo, cioè un brevetto concesso dall'UEB secondo le norme e le procedure previste nella CBE, al quale è conferito un effetto unitario negli Stati membri partecipanti.

30 Da quanto precede consegue che il regolamento impugnato non ha affatto lo scopo di fissare, anche solo parzialmente, le condizioni di concessione dei brevetti europei, che sono disciplinate non già dal diritto dell'Unione, ma unicamente dalla CBE, ed altresì che esso non "accorpa" il procedimento di concessione dei brevetti europei previsto dalla CBE nel diritto dell'Unione.

31 Dalla qualificazione del regolamento impugnato come "accordo particolare ai sensi dell'articolo 142 della CBE", non contestata dal Regno di Spagna, deriva invece necessariamente che detto regolamento si limita, da un lato, a stabilire le condizioni alle quali un brevetto europeo precedentemente concesso dall'UEB ai sensi delle disposizioni della CBE può, su richiesta del suo titolare, ottenere il conferimento di un effetto unitario e, dall'altro, a definire tale effetto unitario.

32 Di conseguenza, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 61 delle sue conclusioni, il primo motivo, volto a contestare la legittimità, rispetto al diritto dell'Unione, del procedimento amministrativo preordinato alla concessione di un brevetto europeo, è inconferente e, pertanto, deve essere respinto.

### ***Sul secondo motivo, vertente sulla mancanza di base giuridica del regolamento impugnato***

#### *Argomenti delle parti*

33 Il Regno di Spagna sostiene che l'articolo 118, primo comma, TFUE non costituiva la base giuridica appropriata per l'adozione del regolamento impugnato e che quest'ultimo deve essere considerato giuridicamente inesistente. Detto regolamento sarebbe privo di contenuto sostanziale e la sua adozione non sarebbe stata accompagnata da misure atte a garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione né attuerebbe un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri a tal fine.

34 Tale regolamento si presenterebbe come un accordo particolare ai sensi dell'articolo 142 della CBE, che, secondo il suo titolo, attuerebbe una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria. Tuttavia, l'oggetto e la finalità del medesimo regolamento impugnato non corrisponderebbero alla base giuridica su cui esso si fonda.

35 Il regolamento impugnato non individuerrebbe, infatti, gli atti avverso i quali il BEEU garantisce una protezione e farebbe illegittimamente rinvio alla normativa nazionale applicabile, in quanto il BEEU è stato creato dall'Unione e, secondo il Regno di Spagna, gli Stati membri possono esercitare la loro competenza soltanto allorché l'Unione non ha esercitato la propria. Inoltre, per quanto riguarda gli effetti del BEEU, detto regolamento rinvierebbe all'accordo TUB, che costituirebbe un accordo di diritto internazionale pubblico stipulato dagli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata, ad eccezione della Repubblica di Polonia, e dalla Repubblica italiana. Orbene, siffatto rinvio violerebbe il principio di autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Nel caso di specie, il suddetto regolamento sarebbe stato svuotato del proprio contenuto, dato che il "ravvicinamento delle legislazioni" sarebbe stato trasferito nelle disposizioni dell'accordo TUB.

36 Il Parlamento e il Consiglio sostengono che l'articolo 118 TFUE costituisce il fondamento normativo appropriato per l'adozione del regolamento impugnato. Tale articolo non imporrebbe una completa armonizzazione delle legislazioni nazionali, sempre che sia creato un titolo di proprietà intellettuale che offra una protezione uniforme negli Stati membri partecipanti.

37 Considerati il suo oggetto e il suo contenuto, detto regolamento soddisferebbe il citato requisito, poiché istituirebbe il BEEU, che offre una protezione uniforme nel territorio degli Stati membri partecipanti, e definirebbe le caratteristiche nonché la portata e gli effetti del brevetto unitario.

38 Le parti intervenienti che hanno formulato osservazioni sul secondo motivo aderiscono alla posizione del Parlamento e del Consiglio.

#### *Giudizio della Corte*

39 Secondo una costante giurisprudenza, la scelta della base giuridica di un atto dell'Unione deve basarsi su elementi oggettivi assoggettabili a sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto (sentenze Commissione/Consiglio, C-377/12, EU:C:2014:1903, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata, nonché Regno Unito/Consiglio, C-81/13, EU:C:2014:2449, punto 35).

40 Si deve ricordare che l'articolo 118, primo comma, TFUE conferisce al legislatore dell'Unione il potere di stabilire le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione. Tale disposizione, introdotta nel Trattato FUE dal Trattato di Lisbona, fa specifico riferimento all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno, il quale rientra in un settore di

competenze concorrenti dell'Unione ai sensi dell'articolo 4 TFUE (v., in tal senso, sentenza Spagna e Italia/Consiglio, C-274/11 e C-295/11, EU:C:2013:240, punti da 16 a 26).

41 La Corte ha altresì considerato, per quanto riguarda l'espressione "nell'Unione" che appare in tale disposizione, che, essendo la competenza attribuita da detto articolo esercitata in forza della cooperazione rafforzata, il titolo europeo di proprietà intellettuale in tal modo creato e la protezione uniforme da esso conferita devono essere in vigore unicamente nel territorio degli Stati membri partecipanti, e non in tutta l'Unione (v., in tal senso, sentenza Spagna e Italia/Consiglio, C-274/11 e C-295/11, EU:C:2013:240, punti 67 e 68).

42 Occorre pertanto stabilire, in considerazione dello scopo e del contenuto del regolamento impugnato, se esso preveda misure atte a garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nel territorio degli Stati membri partecipanti e, pertanto, se esso possa essere validamente fondato, come sostengono il Parlamento, il Consiglio e le parti intervenienti, sull'articolo 118, primo comma, TFUE, menzionato come base giuridica nel preambolo del suddetto regolamento.

43 Per quanto concerne lo scopo del regolamento impugnato, si deve rilevare che, a termini del suo articolo 1, paragrafo 1, esso ha per obiettivo l'"istituzione di una tutela brevettuale unitaria", la quale, secondo il considerando 1 di tale regolamento, dovrebbe figurare tra gli strumenti giuridici a disposizione delle imprese, in particolare allo scopo di permettere a queste ultime di adattare le loro attività nella produzione e nella distribuzione di prodotti attraverso i confini nazionali. Il considerando 4 di detto regolamento conferma tale obiettivo sottolineando la necessità di migliorare il livello della tutela brevettuale rendendo possibile alle imprese l'ottenimento di una protezione brevettuale uniforme negli Stati membri partecipanti e l'eliminazione dei costi e della complessità, a beneficio delle imprese di tutta l'Unione.

44 Per quanto riguarda il contenuto del regolamento impugnato, è necessario constatare che le sue disposizioni rispecchiano, nella loro definizione delle caratteristiche del BEEU, la volontà del legislatore dell'Unione di garantire una protezione uniforme nel territorio degli Stati membri partecipanti.

45 Il regolamento impugnato dispone infatti, al suo articolo 3, paragrafo 1, che un brevetto europeo concesso con la stessa serie di rivendicazioni riguardo a tutti gli Stati membri partecipanti beneficia di un effetto unitario in detti Stati, a condizione che il suo effetto unitario sia stato iscritto nel registro per la tutela brevettuale unitaria. L'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento dispone inoltre che un BEEU possiede un carattere unitario, fornisce una protezione uniforme e ha pari efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti, esso può essere limitato, trasferito o revocato, o estinguersi unicamente in relazione a tutti gli Stati membri partecipanti.

46 A tal proposito, l'individuazione di un unico diritto nazionale applicabile nel territorio di tutti gli Stati

membri partecipanti - le cui disposizioni di diritto sostanziale definiscono gli atti contro i quali un BEEU conferisce tutela nonché le caratteristiche di quest'ultimo in quanto oggetto di proprietà - permette di garantire il carattere uniforme della protezione così conferita.

47 Infatti, diversamente dai brevetti europei concessi ai sensi delle norme stabilite dalla CBE, che garantiscono, in ciascuno degli Stati parti di tale convenzione, una tutela la cui portata è definita dal diritto nazionale di ciascuno Stato, l'uniformità della tutela conferita dal BEEU risulta dall'applicazione degli articoli 5, paragrafo 3, e 7 del regolamento impugnato, i quali garantiscono che il diritto nazionale prescelto sarà applicato nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti nei quali tale brevetto ha un effetto unitario.

48 Per quanto riguarda l'argomento del Regno di Spagna secondo cui il regolamento impugnato è "privo di contenuto sostanziale", occorre rilevare, come l'avvocato generale al paragrafo 89 delle sue conclusioni, che l'articolo 118 TFUE, rientrando nel capo 3 del titolo VII del Trattato FUE sul "ravvicinamento delle legislazioni", nel menzionare l'istituzione di "misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione" non esige necessariamente che il legislatore dell'Unione proceda a un'armonizzazione completa ed esaustiva di tutti gli aspetti del diritto di proprietà intellettuale.

49 Orbene, nonostante il regolamento impugnato non indichi gli atti contro i quali il BEEU conferisce tutela, una siffatta protezione resta nondimeno uniforme in quanto, indipendentemente dalla portata esatta della tutela sostanziale conferita da un BEEU ai sensi del diritto nazionale applicabile, in forza dell'articolo 7 del regolamento impugnato, quest'ultima si applicherà, per detto BEEU, nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti nei quali tale brevetto ha un effetto unitario.

50 Per di più, il legislatore dell'Unione ha affermato, al considerando 9 del regolamento impugnato, che la portata e le limitazioni del diritto, conferito al titolare del BEEU, di impedire a qualsiasi terzo di commettere atti avverso i quali detto brevetto fornisce tutela nel territorio di tutti gli Stati partecipanti nei quali esso ha un effetto unitario si dovrebbero applicare alle materie non coperte dal medesimo regolamento o dal regolamento n. 1260/2012.

51 In considerazione di quanto precede, la tutela brevettuale unitaria, istituita dal regolamento impugnato, è atta a prevenire divergenze in termini di tutela brevettuale negli Stati membri partecipanti e, pertanto, mira a una protezione uniforme ai sensi dell'articolo 118, primo comma, TFUE.

52 Ne consegue che quest'ultima disposizione costituisce la base giuridica appropriata per l'adozione del regolamento impugnato.

53 Occorre pertanto respingere il secondo motivo.

### *Sul terzo motivo, vertente su uno sviamento di potere*

#### *Argomenti delle parti*

54 Il Regno di Spagna sostiene che il Parlamento e il Consiglio hanno commesso uno sviamento di potere. Quest'ultimo risulterebbe dal fatto che il regolamento impugnato, che sarebbe un "guscio vuoto", non introdurrebbe alcun regime giuridico idoneo a garantire una tutela uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione. Contrariamente a quanto affermato dal Parlamento, su tale questione non si sarebbe pronunciata la Corte nella sentenza Spagna e Italia/Consiglio (C-274/11 e C-295/11, EU:C:2013:240).

55 Il Parlamento e il Consiglio, sostenuti dalle parti intervenienti, concludono per il rigetto del terzo motivo. Il Parlamento sottolinea che la Corte, nella sentenza Spagna e Italia/Consiglio (C-274/11 e C-295/11, EU:C:2013:240), ha respinto l'argomento del Regno di Spagna e della Repubblica italiana vertente su uno sviamento di potere. Il Consiglio aggiunge che il regolamento impugnato e la creazione del BEEU favoriscono la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, poiché, in assenza dell'effetto unitario del BEEU, il titolare di un brevetto europeo che intendesse conseguire una tutela nei 25 Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata sarebbe tenuto a convalidarlo separatamente in ciascuno di tali Stati membri; detto brevetto dovrebbe essere poi confermato e, in caso di controversia, difeso separatamente in ciascuno degli Stati membri.

#### *Giudizio della Corte*

56 Secondo una costante giurisprudenza, un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta essere stato adottato esclusivamente, o quanto meno in maniera determinante, per fini diversi da quelli per i quali il potere di cui trattasi è stato conferito o allo scopo di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato FUE per far fronte alle circostanze del caso di specie (sentenze Fedesa e a., C-331/88, EU:C:1990:391, punto 24, nonché Spagna e Italia/Consiglio, C-274/11 e C-295/11, EU:C:2013:240, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata).

57 Orbene, nel presente caso, il Regno di Spagna non fornisce la dimostrazione che il regolamento impugnato sia stato adottato allo scopo esclusivo o determinante di conseguire obiettivi diversi da quelli per i quali il potere de quo è stato conferito e che sono enunciati all'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento, oppure allo scopo di eludere una procedura specificamente prevista dal Trattato FUE per fare fronte alle circostanze della fattispecie.

58 Infatti, nell'ambito del suo motivo vertente su uno sviamento di potere, il Regno di Spagna si limita a ribadire il suo argomento secondo cui il regolamento impugnato non delinea alcun regime giuridico idoneo a garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione. Orbene, siffatto argomento è stato respinto nell'analisi del secondo motivo.

59 Ne consegue che neppure il terzo motivo è fondato e che esso dev'essere respinto.

***Sui motivi quarto e quinto, vertenti su una violazione dell'articolo 291, paragrafo 2, TFUE e dei principi enunciati nella sentenza Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7)***

*Argomenti delle parti*

60 Nell'ambito del quarto motivo, il Regno di Spagna contesta l'attribuzione, nell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento impugnato, agli Stati membri partecipanti che agiscono nel quadro del comitato ristretto del consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti, della competenza a fissare il livello delle tasse di rinnovo e a definire la loro quota di distribuzione. L'attribuzione di una siffatta competenza di esecuzione agli Stati membri partecipanti costituirebbe una violazione dell'articolo 291 TFUE e dei principi enunciati nella sentenza Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7).

61 In via principale, il Regno di Spagna fa valere che l'articolo 291 TFUE non consente al legislatore di delegare agli Stati membri partecipanti la suddetta competenza. Il paragrafo 1 di detto articolo non sarebbe applicabile e il paragrafo 2 dello stesso disporrebbe che, qualora siano necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, detti atti conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o al Consiglio. Tale condizione di applicazione di detto paragrafo 2 sarebbe manifestamente soddisfatta nel caso di specie, alla luce della formulazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento impugnato.

62 In subordine, per l'ipotesi in cui la Corte dovesse dichiarare che l'articolo 291, paragrafo 2, TFUE non è stato violato, il Regno di Spagna deduce che la delega di competenza in esame non soddisfa le condizioni fissate nella sentenza Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7), confermata dalle sentenze Romano (98/80, EU:C:1981:104), Tralli/BCE (C-301/02 P, EU:C:2005:306) nonché Regno Unito/Parlamento e Consiglio (C-270/12, EU:C:2014:18).

63 Nell'ambito del quinto motivo, il Regno di Spagna afferma che l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento impugnato, che delega taluni compiti amministrativi all'UEB, viola i principi enunciati nella sentenza Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7). Contrariamente a quanto sostengono varie parti intervenienti, non si tratterebbe di competenze proprie degli Stati membri, bensì di competenze dell'Unione. Sebbene la giustificazione obiettiva di tale delega possa, ad avviso di detto Stato membro, risiedere nel grado di competenza tecnica dell'UEB nella materia di cui trattasi, una delega del genere non potrebbe avere ad oggetto poteri che comportino un ampio margine di discrezionalità. Orbene, la gestione del regime di compensazione per il rimborso dei costi di traduzione disciplinato all'articolo 5 del regolamento n. 1260/2012, previsto all'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), del regolamento impugnato, comporterebbe un ampio margine di discrezionalità. Inoltre,

l'UEB godrebbe del privilegio dell'immunità di giurisdizione e di esecuzione e, di conseguenza, i suoi atti non sarebbero soggetti a controllo giurisdizionale.

64 In risposta al quarto motivo, il Parlamento sostiene che l'attribuzione di talune competenze ad agenzie ha sempre costituito un'eccezione alle norme del Trattato in materia di applicazione del diritto dell'Unione, la quale sarebbe giuridicamente accettabile a talune condizioni. Esso si interroga, inoltre, sulla pertinenza della sentenza Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7) nell'ipotesi di attribuzione di competenze ad un organo internazionale, quale il comitato ristretto del Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti.

65 Il Consiglio osserva che, conformemente all'articolo 291, paragrafo 1, TFUE, allorché le istituzioni dell'Unione adottano atti giuridicamente vincolanti, la responsabilità dell'adozione di adeguate misure di esecuzione appartiene agli Stati membri. È solo nel caso in cui l'applicazione di tali atti richieda condizioni uniformi che le misure di esecuzione sarebbero adottate dalla Commissione o, ove necessario, dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 291, paragrafo 2, TFUE. A tal proposito, il Regno di Spagna non dimostrerebbe la sua affermazione secondo cui la fissazione delle tasse di rinnovo e della loro quota di distribuzione dovrebbe essere eseguita in modo uniforme a livello di Unione. Ne conseguirebbe che la sentenza Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7) non sarebbe pertinente nel caso di specie.

66 In ogni caso, il Parlamento e il Consiglio ritengono che le condizioni imposte dalla sentenza Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7) siano soddisfatte.

67 In risposta al quinto motivo, il Parlamento e il Consiglio fanno valere che la giurisprudenza derivante dalla sentenza Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7) non è applicabile, per le ragioni esposte nella loro risposta al quarto motivo. Tali istituzioni aggiungono che il compito previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), del regolamento impugnato, contrariamente agli altri compiti previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento, è soggetto a criteri stabiliti in modo indiretto, mediante un rinvio all'articolo 5 del regolamento n. 1260/2012. Contrariamente a quanto sostenuto dal Regno di Spagna, l'UEB non disporrebbe di un margine di discrezionalità assoluto per quanto riguarda lo svolgimento del suddetto compito. In particolare, la valutazione che deve essere effettuata dall'UEB avrebbe natura più amministrativa o tecnica che non politica. Il Parlamento ricorda altresì che un rappresentante della Commissione siede nel comitato ristretto del Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti in qualità di osservatore. Per quanto concerne l'asserita mancanza di controllo giurisdizionale, il Parlamento e il Consiglio rinviando agli argomenti da loro già esposti in merito a tale profilo.

68 Le parti intervenienti aderiscono alle osservazioni del Parlamento e del Consiglio.

### *Giudizio della Corte*

69 Il primo argomento dedotto a sostegno del quarto motivo verte su una violazione dell'articolo 291, paragrafo 2, TFUE. Il secondo argomento dedotto a sostegno di tale motivo nonché del quinto motivo verte su una violazione dei principi enunciati nella sentenza *Meroni/Alta Autorità* (9/56, EU:C:1958:7).

70 In primo luogo, per quanto riguarda l'argomento vertente su una violazione dell'articolo 291, paragrafo 2, TFUE, è pacifico che, come ricordato al punto 28 della presente sentenza, il regolamento impugnato costituisce un accordo particolare ai sensi dell'articolo 142 della CBE, cosicché a siffatto accordo si applicano le disposizioni della parte nona di tale convenzione, relativa agli accordi particolari, che include gli articoli da 142 a 149 di quest'ultima.

71 Ai sensi degli articoli 143 e 145 della CBE, un gruppo di Stati contraenti, avvalendosi delle disposizioni della parte nona della CBE, può affidare compiti all'UEB e istituire un comitato ristretto del Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti, come ricorda il considerando 16 del regolamento impugnato. Inoltre, l'articolo 146 della CBE prevede che, sempre che un gruppo di Stati contraenti abbia affidato compiti supplementari all'UEB ai sensi dell'articolo 143 di detta convenzione, tale gruppo si assume le spese sostenute dall'Organizzazione europea dei brevetti per l'esecuzione di tali compiti.

72 È al fine di attuare le disposizioni sopra menzionate che l'articolo 9 del regolamento impugnato prevede, al suo paragrafo 1, che gli Stati membri partecipanti conferiscono una serie di compiti da esso elencati all'UEB e, al suo paragrafo 2, che, nella loro qualità di Stati contraenti della CBE, gli Stati membri partecipanti garantiscono la governance e la sorveglianza delle attività relative ai suddetti compiti e garantiscono la fissazione del livello delle tasse di rinnovo in conformità alle disposizioni di tale regolamento. Il considerando 20 del suddetto regolamento precisa, a tal riguardo, che il livello e la distribuzione adeguati delle tasse di rinnovo dovrebbero essere determinati così da garantire che, relativamente alla tutela brevettuale unitaria, tutti i costi dei compiti affidati all'UEB siano interamente coperti dalle risorse generate dai BEEU.

73 Da quanto precede risulta che l'importo delle tasse di rinnovo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento impugnato deve necessariamente coprire le spese sostenute dall'UEB per svolgere i compiti supplementari che dovessero essergli conferiti, in forza dell'articolo 143 della CBE, dagli Stati membri partecipanti.

74 Orbene, tali compiti sono intrinsecamente connessi all'attuazione della tutela brevettuale unitaria istituita dal regolamento impugnato.

75 Occorre quindi considerare che, contrariamente a quanto sostenuto da talune parti intervenienti, la fissazione del livello delle tasse di rinnovo e della loro quota di distribuzione, di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento impugnato, costituisce l'attuazione di un atto

giuridicamente vincolante di diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 291, paragrafo 1, TFUE.

76 Secondo la formulazione di quest'ultima disposizione, sono gli Stati membri che adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione.

77 È soltanto laddove siano necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione che, ai sensi dell'articolo 291, paragrafo 2, TFUE, tali atti conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle ipotesi previste agli articoli 24 TUE e 26 TUE, al Consiglio.

78 Orbene, il Regno di Spagna, nell'ambito del quarto motivo, non espone le ragioni per le quali condizioni uniformi di questo tipo sarebbero necessarie ai fini dell'esecuzione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento impugnato.

79 Tale Stato membro si limita, in effetti, ad affermare che la necessità di tali condizioni deriva dalle disposizioni del medesimo regolamento e dalla fissazione di una tassa unica per il BEEU e non di una tassa per Stato membro.

80 Siffatto argomento non può tuttavia essere accolto.

81 Infatti, sebbene l'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del regolamento impugnato disponga che gli Stati membri partecipanti conferiscono all'UEB il compito di "riscuotere e gestire le tasse di rinnovo dei [BEEU]", non risulta da alcuna disposizione di tale regolamento che l'importo di tali tasse di rinnovo debba essere uniforme per tutti gli Stati membri partecipanti.

82 Inoltre, dalla qualificazione del regolamento impugnato come accordo particolare ai sensi dell'articolo 142 della CBE e dalla circostanza, non più contestata dal Regno di Spagna, che la fissazione del livello delle tasse di rinnovo e della loro quota di distribuzione spetti a un comitato ristretto del Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti, risulta inevitabilmente che sono necessariamente gli Stati membri partecipanti, e non la Commissione o il Consiglio, a dover adottare tutte le misure necessarie ai fini dell'esecuzione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento impugnato, dato che l'Unione, diversamente dagli Stati membri, non è parte della CBE.

83 Ne consegue che a torto il Regno di Spagna sostiene che l'articolo 291, paragrafo 2, TFUE è stato violato.

84 In secondo luogo, occorre esaminare l'argomento vertente su una violazione dei principi enunciati nella sentenza *Meroni/Alta Autorità* (9/56, EU:C:1958:7), avanzato a sostegno dei motivi quarto e quinto. Nell'ambito di tale giurisprudenza, la Corte ha dichiarato, in particolare, che la delega, da parte di un'istituzione dell'Unione a un'entità privata, di un potere discrezionale comportante un'ampia libertà di valutazione e atto ad esprimere, con l'uso che ne viene fatto, una politica economica vera e propria, fosse incompatibile con quanto il Trattato FUE prescrive (v., in tal senso, sentenze *Meroni/Alta Autorità*, 9/56, EU:C:1958:7, punti 43, 44 e 47, nonché *Regno Unito/Parlamento e Consiglio*, C-270/12, EU:C:2014:18, punti 41 e 42).

85 A tal riguardo, si deve ricordare che l'Unione, diversamente dai suoi Stati membri, non è parte della CBE. Il legislatore dell'Unione ha dunque giustamente previsto, all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento impugnato, che è nella loro qualità di Stati contraenti della CBE che gli Stati membri partecipanti garantiscono la fissazione del livello delle tasse di rinnovo e la fissazione della loro quota di distribuzione.

86 Quanto all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento impugnato, dal tenore letterale di tale disposizione risulta che sono gli Stati membri partecipanti a conferire all'UEB, ai sensi dell'articolo 143 della CBE, i compiti elencati da detta disposizione.

87 Dato che, contrariamente a quanto sostiene il Regno di Spagna, il legislatore dell'Unione non ha delegato agli Stati membri partecipanti o all'UEB competenze di esecuzione che ai sensi del diritto dell'Unione spetterebbero propriamente ad esso, i principi enunciati dalla Corte nella sentenza *Meroni/Alta Autorità* (9/56, EU:C:1958:7) non possono trovare applicazione.

88 Di conseguenza, occorre respingere i motivi quarto e quinto.

***Sui motivi sesto e settimo, vertenti sulla violazione dei principi di autonomia e di uniformità del diritto dell'Unione***

*Argomenti delle parti*

89 Nell'ambito del suo sesto motivo, il Regno di Spagna sostiene che la salvaguardia dell'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione presuppone che le competenze dell'Unione e delle sue istituzioni non siano snaturate da alcun trattato internazionale. Orbene, così non avverrebbe nel caso di specie.

90 In una prima parte del sesto motivo, il Regno di Spagna afferma che non esistono sostanziali differenze tra l'accordo TUB e il progetto di accordo relativo alla creazione di un organo giurisdizionale competente per le controversie in materia di brevetto europeo e di brevetto comunitario, che la Corte ha dichiarato incompatibile con le disposizioni del Trattato UE e del Trattato FUE (parere 1/09, EU:C:2011:123). Da un lato, il tribunale unificato dei brevetti non farebbe parte del sistema istituzionale e giurisdizionale dell'Unione. D'altro lato, l'accordo TUB non prevederebbe garanzie per la preservazione del diritto dell'Unione. L'imputazione diretta, individuale e collettiva agli Stati membri contraenti delle azioni del tribunale unificato dei brevetti, anche ai fini degli articoli 258 TFUE, 259 TFUE e 260 TFUE, prevista all'articolo 23 dell'accordo TUB, quand'anche fosse compatibile con i Trattati, sarebbe insufficiente a tal proposito.

91 In una seconda parte del suddetto motivo, il Regno di Spagna sostiene che, aderendo all'accordo TUB, gli Stati membri partecipanti esercitano una competenza che spetterebbe ormai all'Unione, e ciò in violazione dei principi di leale cooperazione e di autonomia del diritto dell'Unione. Dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l'Unione disporrebbe di una competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali, ove ta-

le conclusioni possa incidere su norme comuni o modificarne la portata. Orbene, l'accordo TUB inciderebbe sul regolamento n. 1215/2012 e sulla convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007 (GU L 339, pag. 3), e ne modificherebbe la portata.

92 Infine, mediante la terza parte del sesto motivo, il Regno di Spagna sostiene che dall'articolo 18, paragrafo 2, primo comma, del regolamento impugnato risulta che l'applicazione di quest'ultimo dipende in modo assoluto dall'entrata in vigore dell'accordo TUB. L'articolo 89 di tale accordo subordinerebbe l'entrata in vigore di quest'ultimo al deposito del tredicesimo strumento di ratifica o di adesione, inclusi quelli da parte dei tre Stati membri nei quali il maggior numero di brevetti europei aveva effetto nell'anno precedente a quello in cui ha avuto luogo la firma dell'accordo TUB. Ne conseguirebbe che l'effettività della competenza esercitata dall'Unione mediante il regolamento impugnato dipenderebbe dalla volontà degli Stati membri parti dell'accordo TUB.

93 Con il settimo motivo, il Regno di Spagna afferma che l'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento impugnato attribuisce agli Stati membri la capacità di decidere unilateralmente se quest'ultimo debba essere applicato nei loro confronti. Così, se uno Stato membro dovesse decidere di non ratificare l'accordo TUB, detto regolamento non sarebbe applicabile nei suoi confronti e il tribunale unificato dei brevetti non acquisirebbe una giurisdizione esclusiva per pronunciarsi sul BEEU nel suo territorio, cosicché i BEEU non avrebbero effetto unitario per quanto concerne detto Stato membro. Ne conseguirebbe una violazione dei principi di autonomia e di applicazione uniforme del diritto dell'Unione.

94 Il Parlamento rileva, preliminarmente, che il collegamento esistente tra il regolamento impugnato e l'accordo TUB rappresenta una condizione essenziale per il funzionamento del BEEU e non arreca pregiudizio al diritto dell'Unione. L'accordo TUB rispetterebbe le due condizioni essenziali richieste ai fini del rispetto dell'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione, poiché, da un lato, la natura delle competenze dell'Unione e delle sue istituzioni non sarebbe alterata e, dall'altro, detto accordo non imporrebbe all'Unione e alle sue istituzioni, nell'esercizio delle loro competenze interne, alcuna particolare interpretazione delle disposizioni giuridiche dell'Unione che compaiono nell'accordo stesso.

95 Peraltro, la creazione del tribunale unificato dei brevetti non minerebbe nessuna competenza dell'Unione. Innanzitutto, la competenza a creare un organo giurisdizionale comune in materia di brevetti e a definire la portata delle competenze di quest'ultima continuerebbe a spettare agli Stati membri e non sarebbe stata affidata in via esclusiva all'Unione. Inoltre, il regolamento impugnato imporrebbe esplicitamente agli Stati membri di concedere al tribunale unificato dei brevetti una giurisdizione esclusiva. Detto regolamento, fondato sull'articolo 118, primo comma, TFUE, consentirebbe esplicita-

mente agli Stati membri di adottare, in materia di brevetti, disposizioni che prevedano deroghe al regolamento n. 1215/2012. Inoltre, il legislatore dell'Unione richiederebbe che l'entrata in vigore dell'accordo TUB sia subordinata alle necessarie modifiche apportate dal legislatore dell'Unione a quest'ultimo regolamento, per quanto concerne il collegamento tra quest'ultimo e detto accordo. Infine, varie disposizioni del Trattato FUE subordinerebbero l'entrata in vigore di un atto giuridico derivato del diritto dell'Unione alla sua approvazione da parte degli Stati membri.

96 Il Parlamento ritiene, inoltre, che il rifiuto da parte di uno Stato membro di ratificare l'accordo TUB, che comporterebbe l'inapplicabilità del regolamento impugnato sul suo territorio, costituirebbe una violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE. Ad avviso di detta istituzione, anche ammesso che esista un rischio per quanto riguarda l'applicazione uniforme del regolamento impugnato, un rischio del genere sarebbe giustificato, considerata la necessità di garantire una tutela giurisdizionale effettiva e di rispettare il principio di certezza del diritto.

97 Il Consiglio rileva che la scelta politica del legislatore è consistita nel collegare il BEEU al funzionamento di un organo giurisdizionale distinto, il tribunale unificato dei brevetti, garante della coerenza della giurisprudenza e della certezza del diritto. Non esisterebbe alcun ostacolo giuridico alla creazione di un nesso tra il BEEU e il tribunale unificato dei brevetti, nesso che sarebbe illustrato ai considerando 24 e 25 del regolamento impugnato. Peraltro, nella prassi legislativa esisterebbero vari esempi di casi in cui l'applicabilità di un atto dell'Unione sarebbe stata subordinata al verificarsi di un evento esterno a tale atto. Per quanto riguarda la questione del numero di ratifiche necessarie all'entrata in vigore dell'accordo TUB, la fissazione del numero di tredici ratifiche sarebbe dovuto alla volontà degli Stati membri di garantire che il BEEU e il tribunale unificato dei brevetti fossero istituiti rapidamente.

98 Il Consiglio ricorda, inoltre, che l'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento impugnato si limita a prevedere una deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento in discussione, cosicché l'effetto unitario del BEEU è limitato agli Stati membri che hanno ratificato l'accordo TUB, applicandosi le altre disposizioni del regolamento a tutti gli Stati membri partecipanti. Tenuto conto dell'importanza del collegamento esistente tra il regolamento impugnato e l'accordo TUB, si sarebbe ritenuto che si trattasse di una garanzia aggiuntiva affinché tale collegamento potesse produrre effetti in maniera ottimale.

99 Le parti intervenienti che hanno formulato osservazioni sui motivi sesto e settimo aderiscono alla posizione del Parlamento e del Consiglio.

### *Giudizio della Corte*

100 In via preliminare, occorre rilevare che le prime due parti del sesto motivo mirano a dimostrare, da un lato, che le disposizioni dell'accordo TUB non sono

compatibili con il diritto dell'Unione, e, dall'altro, che gli Stati membri partecipanti non possono ratificare l'accordo TUB senza venir meno ai loro obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.

101 Orbene, si deve ricordare che, nell'ambito di un ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE, la Corte non è competente a pronunciarsi sulla legittimità di un accordo internazionale stipulato da Stati membri.

102 Nell'ambito di un ricorso di questo tipo, il giudice dell'Unione non è competente neppure a pronunciarsi sulla legittimità di un atto adottato da un'autorità nazionale (v., in tal senso, sentenza Liivimaa Lihaveis, C-562/12, EU:C:2014:2229, punto 48 e la giurisprudenza ivi citata).

103 Ne consegue che le prime due parti del sesto motivo devono essere respinte in quanto irricevibili.

104 Per quanto riguarda la terza parte di detto motivo, occorre sottolineare che l'articolo 18, paragrafo 2, primo comma, del regolamento impugnato dispone che quest'ultimo si applica "a decorrere dal 1° gennaio 2014 o dalla data di entrata in vigore dell'accordo [TUB], se successiva".

105 Secondo la giurisprudenza della Corte, la diretta applicabilità di un regolamento, prevista all'articolo 288, secondo comma, TFUE, implica che la sua entrata in vigore e la sua applicazione in favore o a carico dei soggetti giuridici si realizzino senza alcun provvedimento di recepimento nel diritto nazionale, salvo che il regolamento di cui trattasi lasci agli Stati membri il compito di adottare essi stessi i provvedimenti legislativi, regolamentari, amministrativi e finanziari necessari affinché le disposizioni del regolamento stesso possano essere applicate (v. sentenze Bussone, 31/78, EU:C:1978:217, punto 32, nonché ANAFE, C-606/10, EU:C:2012:348, punto 72 e la giurisprudenza ivi citata).

106 Così avviene nella fattispecie, dato che il legislatore dell'Unione stesso ha lasciato agli Stati membri, ai fini dell'attuazione delle disposizioni del regolamento impugnato, da un lato, il compito di adottare varie misure nel quadro giuridico stabilito dalla CBE e, dall'altro, il compito di procedere all'istituzione del tribunale unificato dei brevetti, il quale, come ricordato ai considerando 24 e 25 di detto regolamento, è essenziale allo scopo di garantire il corretto funzionamento di tali brevetti, la coerenza della giurisprudenza e, quindi, la certezza del diritto nonché l'efficienza dei costi per i titolari di brevetti.

107 Per quanto riguarda l'argomento del Regno di Spagna dedotto nell'ambito del settimo motivo, secondo cui l'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento impugnato attribuirebbe agli Stati membri la capacità di decidere unilateralmente se quest'ultimo debba essere applicato nei loro confronti, esso è fondato su una premessa erronea, dato che tale disposizione si limita a derogare all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento impugnato, con l'esclusione delle altre disposizioni del suddetto regolamento. Siffatta deroga parziale e temporanea è, peraltro, giustificata dai motivi ricordati al punto 106 della presente sentenza.

108 Risulta da quanto precede che si devono respingere i motivi sesto e settimo.

109 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve respingere integralmente il ricorso, nonché la

domanda di annullamento parziale del regolamento formulata in subordine dal Regno di Spagna.

**Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 5 maggio 2015, nella causa C-147/13 - Regno di Spagna c. Consiglio dell'Unione Europea**

**Il regolamento UE n. 1260/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile, mira ad agevolare l'accesso alla tutela brevettuale segnatamente per le piccole e medie imprese, preservando il necessario equilibrio tra i vari interessi in gioco e senza dar luogo a ingiustificate disposizioni discriminatorie per conseguire il legittimo obiettivo perseguito.**

---

**ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI**

---

Non sono stati rinvenuti precedenti.

---

La Corte (*omissis*).

**Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti**

17 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 22 marzo 2013, il Regno di Spagna ha proposto il presente ricorso.

18 Con decisioni del presidente della Corte del 12 settembre 2013, il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Parlamento europeo e la Commissione sono stati ammessi ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio, ai sensi dell'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte.

19 Il Regno di Spagna chiede che la Corte voglia:

- annullare il regolamento impugnato;
- in subordine, annullare gli articoli da 4 a 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 2, del suddetto regolamento, e
- condannare il Consiglio alle spese.

20 Il Consiglio, sostenuto da tutte le parti intervenienti, chiede che la Corte voglia:

- respingere il ricorso e
- condannare il Regno di Spagna alle spese.

**Sul ricorso**

21 A sostegno del suo ricorso, il Regno di Spagna deduce cinque motivi, vertenti, rispettivamente, sulla violazione del principio di non discriminazione fondata sulla lingua, sulla violazione dei principi enunciati nella sentenza Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7), per aver delegato all'UEB compiti amministrativi relativi al BEEU, sulla mancanza di base giuridica, sulla violazione del principio di certezza del diritto e sulla violazione del principio di autonomia del diritto dell'Unione.

*Sul primo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione fondata sulla lingua*

*Argomenti delle parti*

22 Il Regno di Spagna sostiene che, adottando il regolamento impugnato, il Consiglio ha violato il principio di non discriminazione sancito all'articolo 2 TUE, in quanto ha istituito, per il BEEU, un regime linguistico che lede i soggetti la cui lingua non rientra tra le lingue ufficiali dell'UEB. Detto regime creerebbe una situazione di disparità di trattamento fra, da un lato, i cittadini e le imprese dell'Unione che dispongono dei mezzi per comprendere, con un certo grado di competenza, documenti redatti nelle suddette lingue e, dall'altro, quelli che non ne dispongono e che dovranno provvedere a effettuare le traduzioni a proprie spese. Ogni limitazione all'impiego di tutte le lingue ufficiali dell'Unione dovrebbe essere debitamente giustificata nel rispetto del principio di proporzionalità.

23 In primis, non sarebbe garantito l'accesso alle traduzioni dei documenti che conferiscono diritti alla collettività. Ciò deriverebbe dal fatto che il fascicolo di un BEEU è pubblicato nella lingua della procedura e contiene la traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell'UEB, senza possibilità di un'altra traduzione, il che sarebbe discriminatorio e minerebbe il principio della certezza del diritto. Il regolamento impugnato non preciserebbe neppure in quale lingua sarà concesso il BEEU, né se tale elemento sarà oggetto di pubblicazione. Il fatto che il Consiglio si sia fondato sul regime dell'UEB per stabilire il regime linguistico del BEEU non ne garantirebbe la compatibilità con il diritto dell'Unione.

24 In secundis, il regolamento impugnato sarebbe sproporzionato e non sarebbe giustificabile sulla base di ragioni di interesse generale. Anzitutto, non sarebbe prevista la messa a disposizione di una traduzione per lo

meno delle rivendicazioni, il che comporterebbe una situazione di grave incertezza del diritto e potrebbe ripercuotersi negativamente sulla concorrenza. Il BEEU costituirebbe, inoltre, un titolo di proprietà intellettuale essenziale per il mercato interno. Infine, il regolamento di cui trattasi non prevederebbe un regime transitorio atto a garantire un'adeguata conoscenza del brevetto. Né lo sviluppo delle traduzioni automatiche né l'obbligo di presentare una traduzione completa in caso di controversia costituirebbero misure sufficienti a tal proposito.

25 Da ciò conseguirebbe che l'introduzione di un'eccezione al principio dell'uguaglianza tra le lingue ufficiali dell'Unione avrebbe dovuto essere giustificata da criteri diversi da quelli, puramente economici, menzionati ai considerando 5 e 6 del regolamento impugnato.

26 Il Consiglio replica, anzitutto, che dai Trattati non è possibile desumere alcun principio in base al quale le lingue ufficiali dell'Unione debbano essere trattate in modo paritario in tutti i casi, circostanza, questa, che troverebbe peraltro conferma nell'articolo 118, secondo comma, TFUE, il quale sarebbe destituito di qualsiasi significato se esistesse un solo regime linguistico possibile comprendente tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

27 Inoltre, nel regime attuale, ogni persona fisica o giuridica potrebbe richiedere un brevetto europeo in qualsiasi lingua, a condizione tuttavia di produrre, entro il termine di due mesi, una traduzione in una delle tre lingue ufficiali dell'UEB, che diverrebbe la lingua della procedura, mentre le rivendicazioni sarebbero pubblicate poi nelle altre due lingue ufficiali dell'UEB. Pertanto, una domanda sarebbe tradotta e pubblicata in lingua spagnola soltanto qualora sia chiesta la convalida del brevetto nel Regno di Spagna.

28 Peraltro, la mancata pubblicazione in lingua spagnola produrrebbe soltanto effetti limitati. In primo luogo, il regolamento impugnato prevederebbe un regime di compensazione dei costi. In secondo luogo, i brevetti sarebbero di norma gestiti da consulenti specializzati in materia di proprietà intellettuale che conoscono altre lingue dell'Unione. In terzo luogo, l'impatto sull'accesso alle informazioni scientifiche in lingua spagnola sarebbe limitato. In quarto luogo, solo una ridotta parte delle domande di brevetti europei sarebbe tradotta attualmente in lingua spagnola. In quinto luogo, il regolamento di cui trattasi prevederebbe la messa a disposizione di un sistema di traduzione automatica di alta qualità in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. In sesto e ultimo luogo, l'articolo 4 di detto regolamento fisserebbe un limite all'eventuale responsabilità delle piccole e medie imprese, delle persone fisiche, delle organizzazioni senza scopo di lucro, delle università e degli enti pubblici di ricerca.

29 Infine, la limitazione del numero di lingue utilizzate nell'ambito del BEEU perseguirebbe un obiettivo legittimo, attinente al costo ragionevole del medesimo.

30 Le parti intervenienti aderiscono alle argomentazioni formulate dal Consiglio. Esse sottolineano che la ricerca di un equilibrio tra i diversi operatori economici è stata particolarmente difficile, dal momento che le differenti posizioni degli Stati membri sul regime linguisti-

co hanno fatto arenare tutti i precedenti progetti di brevetto unitario.

### *Giudizio della Corte*

31 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che i riferimenti, presenti nei Trattati, all'impiego delle lingue nell'Unione non possono essere considerati come la manifestazione di un principio generale del diritto dell'Unione in forza del quale ogni atto che possa incidere sugli interessi di un cittadino dell'Unione debba essere redatto in ogni caso nella sua lingua (sentenze *Kik/UA-MI*, C-361/01 P, EU:C:2003:434, punto 82, e *Polska Telefonia Cyfrowa*, C-410/09, EU:C:2011:294, punto 38).

32 Nel caso di specie, è innegabile che nel regolamento impugnato si operi un trattamento differenziato delle lingue ufficiali dell'Unione. Infatti, l'articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, che definisce il regime di traduzione per il BEEU, si riferisce alla pubblicazione del fascicolo del BEEU conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, della CBE. In applicazione di tale disposizione e dell'articolo 14, paragrafo 1, della CBE, i fascicoli del brevetto europeo sono pubblicati nella lingua del procedimento, che deve essere una delle lingue ufficiali dell'UEB, segnatamente il tedesco, l'inglese o il francese, e contengono una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell'UEB. Ove siano state rispettate le condizioni prescritte da tali disposizioni della CBE, non è necessaria alcun'altra traduzione ai fini del riconoscimento dell'effetto unitario del brevetto europeo interessato.

33 Nei limiti in cui sia possibile far valere un obiettivo legittimo di interesse generale e dimostrarne l'effettiva sussistenza, occorre ricordare che una differenza di trattamento a motivo della lingua deve altresì rispettare il principio di proporzionalità, vale a dire essa deve essere idonea a realizzare l'obiettivo perseguito e non deve andare oltre quanto è necessario per raggiungerlo (v. sentenza *Italia/Commissione*, C-566/10 P, EU:C:2012:752, punto 93).

34 Per quanto riguarda, in primo luogo, lo scopo perseguito dal Consiglio, dal considerando 16 del regolamento impugnato risulta che l'obiettivo di quest'ultimo è la creazione di un regime di traduzione uniforme e semplice per il BEEU istituito dal regolamento n. 1257/2012. I considerando 4 e 5 del regolamento impugnato precisano che, conformemente alla decisione sulla cooperazione rafforzata, il regime di traduzione dei BEEU dovrebbe essere semplice ed efficiente in termini di costi. Esso dovrebbe inoltre assicurare la certezza del diritto, incentivare l'innovazione e favorire in modo particolare le piccole e medie imprese, e rendere nel contempo più facile, meno costoso e giuridicamente sicuro l'accesso al BEEU e al sistema brevettuale in generale. Da quanto precede risulta che il regolamento impugnato mira ad agevolare l'accesso alla tutela brevettuale segnatamente per le piccole e medie imprese.

35 La legittimità di un tale obiettivo è innegabile. Tra le scelte che si presentano a un inventore, nel momento

in cui intende ottenere la protezione della sua invenzione mediante il rilascio di un brevetto, figura quella dell'estensione territoriale della protezione voluta; tale scelta avviene sulla base di una valutazione globale dei vantaggi e degli inconvenienti di ciascuna opzione, che comporta, in particolare, valutazioni economiche complesse relative all'interesse commerciale di una protezione nei diversi Stati rispetto all'importo totale delle spese collegate al rilascio di un brevetto in tali Stati, ivi comprese le spese di traduzione (v., in tal senso, sentenza BASF, C\_44/98, EU:C:1999:440, punto 18).

36 Orbene, il sistema di tutela del brevetto europeo risultante dalla CBE è caratterizzato da una complessità e da costi particolarmente elevati per un richiedente che intenda ottenere la tutela della sua invenzione mediante la concessione di un brevetto che copra il territorio di tutti gli Stati membri. Tale complessità e tali costi, che risultano in particolare dalla necessità che il titolare di un brevetto europeo concesso dall'UEB ne presenti, ai fini della convalida di tale brevetto sul territorio di uno Stato membro, una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro, costituiscono un ostacolo alla tutela brevettuale nell'Unione.

37 Inoltre, è indubbio che le modalità dell'attuale regime di tutela brevettuale risultante dalla CBE producono effetti negativi sulla capacità di innovazione e di competitività delle imprese dell'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese, le quali non possono sviluppare nuove tecnologie tutelate mediante brevetti estesi a tutto il territorio dell'Unione senza dover seguire procedure complesse e costose, il regime linguistico istituito dal regolamento impugnato è invece idoneo a rendere più facile, meno costoso e giuridicamente più sicuro l'accesso al BEEU ed al sistema brevettuale in generale.

38 In secondo luogo, occorre verificare se il regime istituito dal regolamento impugnato sia adeguato al fine di conseguire il legittimo obiettivo di agevolare l'accesso alla tutela brevettuale.

39 A tal riguardo, si deve ricordare che il regolamento impugnato persegue l'obiettivo di istituire un regime di traduzione dei brevetti europei ai quali è conferito un effetto unitario ai sensi del regolamento n. 1257/2012. Dato che l'UEB è responsabile per la concessione dei brevetti europei, il regolamento impugnato si basa sul regime di traduzione vigente presso l'UEB, il quale prescrive l'impiego delle lingue tedesca, inglese e francese, tale regolamento non impone tuttavia la traduzione del fascicolo del brevetto europeo, o almeno delle relative rivendicazioni, nella lingua ufficiale di ciascuno degli Stati in cui il BEEU produrrà i suoi effetti, come avviene per il brevetto europeo. Pertanto, il regime istituito dal regolamento impugnato permette effettivamente di agevolare l'accesso alla tutela brevettuale mediante la riduzione dei costi collegati agli obblighi di traduzione.

40 In terzo luogo, occorre verificare se il regime istituito dal regolamento impugnato non vada oltre quanto è necessario per raggiungere il legittimo obiettivo perseguito.

41 A tal proposito, la Corte ha sottolineato, al punto 92 della sentenza Kik/UAMI (C-361/01 P,

EU:C:2003:434), che deve essere preservato il necessario equilibrio, da un lato, tra gli interessi degli operatori economici e quelli della collettività per quanto riguarda i costi dei procedimenti, e, dall'altro, tra gli interessi dei soggetti richiedenti i titoli di proprietà intellettuale e quelli degli altri operatori economici per quanto riguarda l'accesso alle traduzioni dei documenti che concedono diritti o i procedimenti che coinvolgono diversi operatori economici.

42 Innanzitutto, per quanto concerne la preservazione dell'equilibrio tra gli interessi degli operatori economici e quelli della collettività relativamente ai costi dei procedimenti di riconoscimento dell'effetto unitario del brevetto europeo, si deve rilevare che, pur se l'Unione attribuisce grande rilievo alla preservazione del multilinguismo, la cui importanza è richiamata all'articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, TUE e all'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è stato ricordato, al punto 36 della presente sentenza, che i costi elevati relativi alla concessione di un brevetto europeo esteso al territorio di tutti gli Stati membri costituiscono un ostacolo alla tutela brevettuale nell'Unione, cosicché era indispensabile che il regime di traduzione del BEEU fosse efficiente in termini di costi.

43 Inoltre, va sottolineato che il Consiglio ha previsto l'istituzione di vari meccanismi al fine di garantire il necessario equilibrio tra gli interessi di coloro che richiedono i titoli di proprietà intellettuale e quelli degli altri operatori economici relativamente all'accesso alle traduzioni dei documenti che concedono diritti o ai procedimenti che coinvolgono diversi operatori economici.

44 Così, per prima cosa, allo scopo di agevolare l'accesso al BEEU, ed in particolare di permettere ai richiedenti di presentare le proprie domande dinanzi all'UEB in qualsiasi lingua dell'Unione, l'articolo 5 del regolamento impugnato prevede un regime di compensazione per il rimborso dei costi di traduzione entro un determinato massimale per taluni richiedenti - in particolare le piccole e medie imprese - che depositano le domande di brevetto presso l'UEB in una delle lingue ufficiali dell'Unione che non sia una lingua ufficiale dell'UEB.

45 Inoltre, ai fini di limitare gli svantaggi per gli operatori economici che non dispongano dei mezzi per comprendere, con un certo grado di competenza, documenti redatti in lingua tedesca, inglese o francese, il Consiglio ha previsto, all'articolo 6 del regolamento impugnato, un periodo transitorio, di una durata massima di dodici anni, fino a quando sarà disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione un sistema di traduzione automatica di alta qualità. Durante detto periodo transitorio, ogni richiesta di effetto unitario deve essere accompagnata o da una traduzione integrale del fascicolo in inglese, se la lingua del procedimento è il francese o il tedesco, oppure da una traduzione integrale del fascicolo in un'altra lingua ufficiale dell'Unione, se la lingua del procedimento è l'inglese.

46 Infine, per tutelare gli operatori economici che non dispongano dei mezzi per comprendere, con un certo grado di competenza, una delle lingue ufficiali dell'UEB, il Consiglio ha previsto, all'articolo 4 del regola-

mento impugnato, varie disposizioni applicabili in caso di controversia, che mirano, da un lato, a permettere a tali operatori, qualora siano sospettati di contraffazione, di ottenere, alle condizioni previste da detto articolo, una traduzione integrale del BEEU e, dall'altro, in caso di controversia riguardante una domanda di risarcimento di danni, a far sì che l'organo giurisdizionale adito esamini e prenda in considerazione la buona fede di un presunto contraffattore.

47 Alla luce dei suddetti elementi, occorre constatare che il regolamento impugnato preserva il necessario equilibrio tra i vari interessi in gioco e, pertanto, non va oltre quanto è necessario per conseguire il legittimo obiettivo perseguito. Di conseguenza, come essenzialmente rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi da 61 a 74 delle sue conclusioni, la scelta del Consiglio, nell'ambito dell'istituzione di un regime di traduzione del BEEU, di operare un trattamento differenziato delle lingue ufficiali dell'Unione, limitata alle lingue tedesca, inglese e francese, è adeguata e proporzionata al legittimo obiettivo perseguito da detto regolamento.

48 Il primo motivo deve essere pertanto respinto.

### ***Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi enunciati nella sentenza Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7)***

#### *Argomenti delle parti*

49 Il Regno di Spagna sostiene che, nel delegare all'UEB, agli articoli 5 e 6, paragrafo 2, del regolamento impugnato, la gestione del regime di compensazione per il rimborso dei costi di traduzione e la pubblicazione delle traduzioni nell'ambito del regime transitorio, il Consiglio ha violato i principi sanciti nella sentenza Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7), confermata dalle sentenze Romano (98/80, EU:C:1981:104) e Tralli/BCE (C\_301/02 P, EU:C:2005:306).

50 In primo luogo, né i considerando del regolamento n. 1257/2012 né quelli del regolamento impugnato conterrebbero giustificazioni oggettive di tale delega di poteri.

51 In secondo luogo, dalla sentenza Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7) risulterebbe che la delega può avere ad oggetto unicamente poteri di esecuzione nettamente circoscritti, per i quali non sussista alcun margine di discrezionalità ed il cui esercizio, per tale ragione, sia soggetto a un controllo rigoroso in base a criteri oggettivi stabiliti dall'autorità delegante. Orbene, ciò non avverrebbe nel caso di specie.

52 Innanzitutto, l'articolo 5 del regolamento impugnato affiderebbe la gestione del regime di compensazione all'UEB, che potrebbe decidere discrezionalmente circa l'attuazione del diritto al rimborso dei costi di traduzione previsti da detto sistema. Inoltre, ad avviso del Regno di Spagna, se è vero che, l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 1257/2012 impone agli Stati membri l'obbligo di garantire una protezione giuridica efficace nei confronti delle decisioni adottate dall'UEB nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1 di tale disposizione, e che tale competenza è stata conferita in

esclusiva al tribunale unificato dei brevetti dall'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), dell'accordo TUB, tuttavia l'Organizzazione europea dei brevetti godrebbe del privilegio dell'immunità di giurisdizione e di esecuzione e, di conseguenza, gli atti dell'UEB non sarebbero assoggettabili ad alcun controllo giurisdizionale.

53 Inoltre, il compito di pubblicare le traduzioni, previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento impugnato, costituirebbe un'attività rispetto alla quale non sussiste alcun potere discrezionale. Tuttavia, essa non sarebbe assoggettabile ad alcun controllo giurisdizionale.

54 Il Consiglio osserva, in via preliminare, che il Regno di Spagna non contesta il fatto che la gestione del regime di compensazione e il compito di pubblicare le traduzioni spettino agli Stati membri partecipanti, per il tramite dell'UEB. Orbene, l'attuazione del diritto dell'Unione spetterebbe, in primo luogo, agli Stati membri e, per i compiti relativi al regime di compensazione e alla pubblicazione delle traduzioni, non sarebbe necessario avere condizioni uniformi di esecuzione ai sensi dell'articolo 291, paragrafo 2, TFUE. I principi sanciti nelle sentenze Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7), Romano (98/80, EU:C:1981:104) e Tralli/BCE (C\_301/02 P, EU:C:2005:306) non sarebbero pertinenti. In ogni caso, tali principi non sarebbero stati violati.

55 Le parti intervenienti aderiscono alle argomentazioni formulate dal Consiglio.

#### *Giudizio della Corte*

56 Occorre rilevare, in via preliminare, che dagli scritti difensivi del Regno di Spagna risulta che detto Stato membro sostiene che non sussisterebbero le condizioni atte a permettere l'asserita delega di competenze operata dal Consiglio agli articoli 5 e 6, paragrafo 2, del regolamento impugnato, ciò che costituirebbe una violazione dei principi enunciati nella sentenza Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7).

57 A tal riguardo, occorre rilevare che gli articoli 5 e 6, paragrafo 2, del regolamento impugnato invitano gli Stati membri partecipanti ad assegnare all'UEB, conformemente all'articolo 9 del regolamento n. 1257/2012, i compiti da essi determinati, ai sensi dell'articolo 143 della CBE.

58 Come risulta dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1257/2012, detto regolamento costituisce un accordo particolare ai sensi dell'articolo 142 della CBE, cosicché a un accordo siffatto si applicano le disposizioni della parte nona di tale convenzione, relativa agli accordi particolari, che include gli articoli da 142 a 149 di quest'ultima.

59 Ai sensi degli articoli 143 e 145 della CBE, un gruppo di Stati contraenti, avvalendosi delle disposizioni della parte nona della CBE, può affidare compiti all'UEB.

60 È al fine di attuare le disposizioni sopra menzionate che l'articolo 9, paragrafo 1, lettere d) ed f), del regolamento n. 1257/2012 prevede che gli Stati membri partecipanti conferiscono all'UEB i compiti, da un lato, di pubblicare le traduzioni di cui all'articolo 6 del regola-

mento impugnato durante il periodo transitorio di cui al medesimo articolo e, dall'altro, di gestire il regime di compensazione per il rimborso dei costi di traduzione di cui all'articolo 5 di quest'ultimo regolamento.

61 Orbene, tali compiti sono intrinsecamente connessi all'attuazione della tutela brevettuale unitaria, istituita dal regolamento n. 1257/2012 ed il cui regime di traduzione è stabilito dal regolamento impugnato.

62 Si deve quindi considerare che il fatto di assegnare all'UEB taluni compiti supplementari deriva dalla conclusione, da parte degli Stati membri partecipanti, nella loro qualità di parti contraenti della CBE, di un accordo particolare ai sensi dell'articolo 142 di tale convenzione.

63 Dato che, contrariamente a quanto sostiene il Regno di Spagna, il Consiglio non ha delegato agli Stati membri partecipanti o all'UEB competenze di esecuzione che spetterebbero propriamente ad esso ai sensi del diritto dell'Unione, i principi enunciati dalla Corte nella sentenza Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7) non possono trovare applicazione.

64 Ne consegue che il secondo motivo dev'essere respinto.

**Sul terzo motivo, vertente su una mancanza di base giuridica dell'articolo 4 del regolamento impugnato**

*Argomenti delle parti*

65 Il Regno di Spagna sostiene che la base giuridica cui si è fatto ricorso per introdurre nel regolamento impugnato l'articolo 4 è errata, dal momento che tale disposizione non verte sul "regime linguistico" di un titolo europeo a norma dell'articolo 118, secondo comma, TFUE, bensì incorpora talune garanzie procedurali nel quadro di un procedimento giurisdizionale, le quali non possono essere fondate su tale disposizione del Trattato FUE.

66 Secondo il Consiglio, il regolamento impugnato stabilisce effettivamente un regime linguistico, in quanto determina quali traduzioni siano necessarie successivamente alla concessione e alla registrazione dell'effetto unitario di un BEEU. Così, l'articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento istituirebbe il regime linguistico del BEEU specificando, per quanto concerne la situazione successiva alla registrazione dell'effetto unitario, che ove il fascicolo di un brevetto europeo sia stato pubblicato conformemente alla CBE, non sono necessarie ulteriori traduzioni. L'articolo 4 del suddetto regolamento colmerebbe una lacuna giuridica, in quanto il regime linguistico previsto dalla CBE non disciplinerebbe i requisiti linguistici in caso di controversia. Inoltre, dato che le regole procedurali degli Stati membri non sono state armonizzate dal diritto dell'Unione, occorrerebbe vigilare affinché il presunto contraffattore abbia sempre il diritto di ottenere la traduzione del BEEU interessato nella sua interezza.

67 Le parti intervenienti aderiscono agli argomenti del Consiglio.

*Giudizio della Corte*

68 Secondo una giurisprudenza costante, la scelta della base giuridica di un atto dell'Unione dev'essere basata su circostanze obiettive, che possano essere sindacate in

via giurisdizionale, tra le quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto (sentenze Commissione/Consiglio, C-377/12, EU:C:2014:1903, punto 34 nonché la giurisprudenza ivi citata e Regno Unito/Consiglio, C-81/13, EU:C:2014:2449, punto 35).

69 Nel caso di specie, per quanto riguarda la finalità del regolamento impugnato, occorre rilevare che, secondo il titolo e l'articolo 1 di detto regolamento, quest'ultimo attua la cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile. Come risulta dal considerando 16 del regolamento impugnato, l'obiettivo di quest'ultimo è la creazione di un regime di traduzione uniforme e semplice per i BEEU.

70 Per quanto riguarda il contenuto del regolamento impugnato, si deve constatare che l'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento prevede che, fatte salve le disposizioni relative alle traduzioni in caso di controversia e alle misure transitorie, se il fascicolo di un brevetto europeo che beneficia dell'effetto unitario è stato pubblicato conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, della CBE non sono necessarie ulteriori traduzioni. Ai sensi di quest'ultima disposizione, i fascicoli di brevetto europeo sono pubblicati nella lingua della procedura e contengono una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell'UEB.

71 Dalle considerazioni che precedono emerge che il regolamento impugnato istituisce, conformemente all'articolo 118, secondo comma, TFUE, il regime linguistico per il BEEU, definito mediante il rinvio all'articolo 14, paragrafo 6, della CBE.

72 A tal riguardo, si deve constatare che l'articolo 118, secondo comma, TFUE non esclude che, in sede di determinazione del regime linguistico di un titolo europeo, sia fatto riferimento al regime linguistico dell'organizzazione alla quale appartiene l'organo che sarà incaricato di concedere il titolo destinato ad avere effetto unitario. Peraltro, è irrilevante il fatto che il regolamento impugnato non stabilisca una disciplina esaustiva del regime linguistico applicabile al BEEU. L'articolo 118, secondo comma, TFUE non impone, infatti, al Consiglio di armonizzare tutti gli aspetti del regime linguistico dei titoli di proprietà intellettuale creati sulla base del primo comma di detto articolo.

73 Per quanto riguarda l'articolo 4 del regolamento impugnato, si deve constatare che quest'ultimo ricade direttamente nell'ambito del regime linguistico del BEEU, in quanto definisce le norme speciali che disciplinano la traduzione del BEEU nel contesto specifico di una controversia. Infatti, dato che il regime linguistico del BEEU è definito dall'insieme delle disposizioni del regolamento impugnato, e più precisamente da quelle contenute agli articoli 3, 4 e 6, intesi a regolare situazioni differenti, l'articolo 4 del medesimo regolamento non potrebbe essere distinto, per quanto riguarda la base giuridica, dal resto delle disposizioni di quest'ultimo.

74 In considerazione di quanto precede, l'argomento del Regno di Spagna secondo cui l'articolo 118, secondo comma, TFUE, non può costituire una base giuridica

per l'articolo 4 del regolamento impugnato deve pertanto essere respinto.

75 Il terzo motivo non può dunque essere accolto.

### ***Sul quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di certezza del diritto***

#### *Argomenti delle parti*

76 Il Regno di Spagna sostiene che il Consiglio ha violato il principio di certezza del diritto. Innanzitutto, il regolamento impugnato limiterebbe le possibilità per gli operatori economici di accedere alle informazioni, dato che il fascicolo del BEEU sarebbe pubblicato soltanto nella lingua del procedimento, con esclusione delle altre lingue ufficiali dell'UEB. Inoltre, detto regolamento non indicherebbe le modalità, in particolare linguistiche, della concessione del BEEU. Esso non indicherebbe, poi, nell'ambito della gestione del regime di compensazione, il massimale dei costi né le modalità della sua fissazione. Peraltro, le disposizioni dell'articolo 4 di tale regolamento non sarebbero sufficienti per ovviare all'assenza di informazioni relative al BEEU. La traduzione del BEEU fornita in caso di controversia non avrebbe, infatti, valore giuridico e tale disposizione non prevederebbe le conseguenze concrete nel caso in cui un contraffattore abbia agito in buona fede. Infine, il sistema di traduzione automatica non sarebbe esistito al momento dell'adozione del regolamento impugnato e non vi sarebbe alcuna garanzia che esso possa funzionare in un settore in cui il rigore della traduzione è di primaria importanza.

77 Il Consiglio ritiene che le affermazioni del Regno di Spagna non tengano conto dei principi di amministrazione indiretta e di sussidiarietà su cui si fonda il diritto dell'Unione. Il regolamento impugnato lascerebbe agli Stati membri il compito di disciplinare in concreto aspetti quali il regime di compensazione o le traduzioni automatiche. Il principio di certezza del diritto non esigerebbe che tutte le regole siano fissate fin nei minimi dettagli nel regolamento di base, potendo determinate regole essere stabilite dagli Stati membri o definite in atti delegati oppure in atti di esecuzione. Peraltro, l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento impugnato fisserebbe gli elementi essenziali e i criteri in vista della loro applicazione da parte del giudice nazionale.

78 Le parti intervenienti aderiscono alla posizione del Consiglio.

#### *Giudizio della Corte*

79 Secondo una giurisprudenza costante, il principio della certezza del diritto esige che le norme di diritto siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, affinché gli interessati possano orientarsi nelle situazioni e nei rapporti giuridici rientranti nell'ordinamento dell'Unione (v. sentenze France Télécom/Commissione, C-81/10 P, EU:C:2011:811, punto 100 e la giurisprudenza ivi citata, nonché LVK - 56, C-643/11, EU:C:2013:55, punto 51).

80 In primo luogo, l'argomento del Regno di Spagna secondo cui il regolamento impugnato limita le possibilità

per gli operatori economici di accedere alle informazioni equivale a contestare il regime linguistico istituito da detto regolamento in quanto esso non prevede la traduzione del BEEU in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Orbene, siffatto argomento è già stato respinto nell'ambito del primo motivo.

81 In secondo luogo, riguardo all'argomento secondo cui il regolamento impugnato non indicherebbe le modalità, in particolare linguistiche, della concessione dell'effetto unitario, una lettura congiunta delle pertinenti disposizioni di tale regolamento e del regolamento n. 1257/2012 consente di escludere qualsiasi violazione del principio di certezza del diritto.

82 L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento impugnato dispone, infatti, che ogni richiesta di effetto unitario di cui all'articolo 9 del regolamento n. 1257/2012 sia presentata nella lingua del procedimento. A tal riguardo, la lingua del procedimento è definita all'articolo 2, lettera b), del regolamento impugnato come la lingua utilizzata nel procedimento dinanzi all'UEB, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, della CBE.

83 Secondo l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1257/2012, l'effetto unitario deve essere iscritto nel registro per la tutela brevettuale unitaria, registro facente parte, ai sensi dell'articolo 2, lettera e), del medesimo regolamento, del registro europeo dei brevetti tenuto dall'UEB. Orbene, le iscrizioni al registro europeo dei brevetti sono effettuate nelle tre lingue ufficiali dell'UEB, conformemente all'articolo 14, paragrafo 8, della CBE.

84 In terzo luogo, per quanto riguarda l'asserita assenza di un massimale o di modalità di fissazione di quest'ultimo, è sufficiente constatare che - come in sostanza osservato dall'avvocato generale ai paragrafi 110 e 111 delle sue conclusioni - a tenore dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1257/2012, gli Stati membri partecipanti, nella loro qualità di Stati contraenti della CBE, garantiscono la governance e la sorveglianza delle attività relative ai compiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento e, a tal fine, istituiscono un comitato ristretto del Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti ai sensi dell'articolo 145 della CBE, cosicché una decisione relativa al massimale o alle modalità di fissazione del sistema di compensazione competerà agli Stati membri partecipanti nell'ambito di un siffatto comitato ristretto. Non può dunque rilevarsi a tal riguardo nessuna violazione del principio di certezza del diritto.

85 In quarto luogo, il fatto che a produrre effetti giuridici sia unicamente il brevetto nella lingua in cui è stato concesso, e non la traduzione, la quale, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento impugnato, deve essere fornita in caso di controversia, non determina alcuna incertezza del diritto, dato che gli operatori interessati sono in grado di conoscere con certezza la lingua facente fede ai fini di valutare la portata della tutela conferita dal BEEU.

86 In quinto luogo, non viola il principio di certezza del diritto neppure l'assenza di indicazioni delle conseguenze concrete per l'ipotesi in cui un presunto contraffatto-

re abbia agito in buona fede. Come risulta dal considerando 9 del regolamento impugnato, ciò consente invece al giudice competente di valutare le circostanze del singolo caso e, in particolare, di considerare se il presunto contraffattore sia una piccola o media impresa che opera solamente a livello locale, di tenere conto della lingua del procedimento dinanzi all'UEB e, durante il periodo transitorio, della traduzione trasmessa unitamente alla richiesta di effetto unitario.

87 In sesto luogo, per quanto riguarda le argomentazioni del Regno di Spagna sull'assenza di garanzia del buon funzionamento del sistema di traduzione automatico, che non sarebbe stato operativo al momento dell'adozione del regolamento impugnato, si deve constatare che ciò che viene messa in discussione è, in realtà, la scelta del legislatore dell'Unione di prevedere un periodo transitorio di dodici anni per la messa in opera della parte del regime linguistico relativa alla traduzione automatica delle domande di brevetti e dei fascicoli in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Orbene, anche se è vero che manca una garanzia del buon funzionamento di detto sistema, che sarà operativo alla fine di un periodo transitorio, detta circostanza non è sufficiente a giustificare l'annullamento del regolamento impugnato per violazione del principio della certezza del diritto, in quanto non è possibile fornire una garanzia di questo tipo. Pertanto, l'argomento del Regno di Spagna deve essere respinto in quanto inconferente.

88 In tali circostanze, non è constatabile alcuna violazione del principio di certezza del diritto.

89 Si deve dunque respingere il quarto motivo.

### ***Sul quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di autonomia del diritto dell'Unione***

#### *Argomenti delle parti*

90 Il Regno di Spagna sostiene che l'articolo 7 del regolamento impugnato lede il principio di autonomia del diritto dell'Unione, dal momento che detto articolo distingue tra, da una parte, l'entrata in vigore del regolamento in parola e, dall'altra, l'applicazione di quest'ultimo, fissando tale data al 1° gennaio 2014, indicando contestualmente che tale data sarà posticipata in caso di mancata entrata in vigore dell'accordo TUB ai sensi del suo articolo 89, paragrafo 1. Nel caso di specie, alle parti contraenti dell'accordo TUB sarebbe stato attribuito il potere di stabilire la data di applicabilità di una norma dell'Unione e, di conseguenza, l'esercizio di una sua competenza. Il Regno di Spagna aggiunge che gli esempi del Consiglio vertenti sulla prassi legislativa sono privi di pertinenza.

91 Ad avviso del Consiglio, da una lettura congiunta dei considerando 9, 24 e 25 del regolamento n. 1257/2012 emerge che la scelta politica compiuta dal legislatore dell'Unione per garantire il buon funziona-

mento del BEEU, la coerenza della giurisprudenza e, quindi, la certezza del diritto, nonché un'adeguata efficienza in termini di costi per i titolari dei brevetti, è stata quella di legare il BEEU al funzionamento di un organo giurisdizionale distinto, che dovrebbe essere istituito prima che sia concesso il primo BEEU. Non esisterebbe a questo riguardo alcun ostacolo giuridico alla previsione di un collegamento tra il BEEU e il tribunale unificato dei brevetti, che sarebbe sufficientemente motivato ai considerando 24 e 25 del regolamento n. 1257/2012. Esisterebbero peraltro, nella prassi normativa, molti esempi di collegamento tra l'applicabilità di un atto dell'Unione e un avvenimento estraneo a tale atto.

92 Le parti intervenienti aderiscono alle osservazioni del Consiglio.

#### *Giudizio della Corte*

93 Occorre rilevare che l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento impugnato dispone che quest'ultimo "si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 o dalla data di entrata in vigore dell'accordo [TUB], se successiva".

94 Secondo la giurisprudenza della Corte, la diretta applicabilità di un regolamento, prevista all'articolo 288, secondo comma, TFUE, implica che la sua entrata in vigore e la sua applicazione in favore o a carico dei soggetti giuridici si realizzino senza alcun provvedimento di recepimento nel diritto nazionale, salvo che il regolamento di cui trattasi lasci agli Stati membri il compito di adottare essi stessi i provvedimenti legislativi, regolamentari, amministrativi e finanziari necessari affinché le disposizioni del regolamento stesso possano essere applicate (v. sentenze Bussone, 31/78, EU:C:1978:217, punto 32, nonché ANAFE, C-606/10, EU:C:2012:348, punto 72 e la giurisprudenza ivi citata).

95 Così avviene nella fattispecie, dato che il legislatore dell'Unione stesso ha lasciato agli Stati membri, ai fini dell'attuazione delle disposizioni del regolamento impugnato, da un lato, il compito di adottare varie misure nel quadro giuridico stabilito dalla CBE e, dall'altro, il compito di procedere all'istituzione del tribunale unificato dei brevetti, il quale, come ricordato ai considerando 24 e 25 del regolamento n. 1257/2012, è essenziale allo scopo di garantire il corretto funzionamento di tali brevetti, la coerenza della giurisprudenza e, quindi, la certezza del diritto nonché l'efficienza dei costi per i titolari di brevetti.

96 Risulta da quanto precede che si deve respingere il quinto motivo.

97 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve respingere il ricorso nella sua interezza e altresì la domanda di annullamento parziale del regolamento impugnato formulata in subordine dal Regno di Spagna.

**(omissis).**

## IL COMMENTO

di Iuri Maria Prado

Le sentenze della Corte di giustizia qui pubblicate respingono i ricorsi del Regno di Spagna contro gli strumenti attuativi della cooperazione rafforzata, con richiesta di annullamento dei regg. n. 1257/2012 e n. 1260/2012, rispettivamente per l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e per il relativo regime linguistico. L'Autore esamina i punti salienti e più discutibili delle due decisioni.

### Premessa

Con le due sentenze della Corte di Giustizia qui pubblicate si chiude, in modo poco glorioso, l'avventura della contestazione in sede diciamo così giudiziaria degli strumenti di attuazione della cooperazione rafforzata in materia di tutela brevettuale unitaria. Modo poco glorioso - occorre precisarlo - che non riguarda chi, con solitaria pertinacia, ha deciso di cominciare e continuare quell'avventura (la Spagna), ma gli argomenti che le controparti e la Corte di Giustizia (sempre che in questo caso si trattasse di due realtà veramente funzionanti su livelli distinti) si sono ridotti ad adoperare a contrasto e liquidazione dei ricorsi spagnoli.

Queste sentenze rappresentano solo una tessera del mosaico molto più ampio in cui si è disegnato il dibattito, soprattutto politico e molto spesso maculato di pregiudizi e inconsistenze scientifiche, relativo all'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e, soprattutto, al sistema giurisdizionale deputato a gestirla nella vivezza delle relazioni economiche e di controversia.

Ma una lettura di appena mediocre attenzione rivela immediatamente e con forza che queste sentenze in realtà non partecipano soltanto a quel dibattito più vasto e perlopiù politico: piuttosto, lo esprimono e appunto, malamente, lo chiudono o pretendono di chiuderlo.

Con spensieratezza ineffabile, a giustificazione del rigetto la Corte di Giustizia ritiene infatti di adottare, come vedremo, motivazioni a dir poco discutibili, e forse solo per un ultimo trasalimento di verecondia queste decisioni non condividono esplicitamente certi argomenti abbastanza fiacchi, quando non impresentabili senz'altro, recuperati dal magazzino della propaganda unitarista: come, per esempio, l'argomento secondo cui la discriminazione linguistica impiantata dal legislatore dell'Unione non si profilerebbe con nessun rischio di squilibrio concorrenziale perché "i brevetti sarebbero di norma gestiti da consulenti specializzati in materia di

*proprietà intellettuale che conoscono altre lingue dell'Unione"* (questa gemma deliziosa ha creduto senza imbarazzo di confezionarla il Consiglio dell'Unione Europea).

Quaggiù da noi, nel Paese che si appresta ad assoggettarsi al regime della tutela brevettuale unitaria e di giurisdizione unificata, il dibattito - e malauguratamente anche quello ammantato di lustro scientifico - non ha rinunciato in più occasioni a ridursi a livelli francamente inascoltabili.

Resterà malinconicamente indimenticata la deplorazione pressoché isterica che un laudatore del nuovo sistema non riuscì a trattenere nel corso di un partecipatissimo convegno milanese, quando incontro al finire del suo discorso si registrarono, più che applausi, mugugni e rumoreggiamenti insuscettibili di traduzione (il panel era internazionale): "Voi volete abolire la proprietà industriale!", fu la denuncia. Voi: e cioè i non pochi, non solo tra il pubblico ma anche tra gli altri relatori, che proprio non se la sentivano di fare da *claque* alla teoria improbabile, e anzi documentatamente contraria alla ferma realtà delle cose, secondo cui l'impianto del brevetto con effetto unitario così come realizzato, con subordinazione di efficacia "a catenaccio" rispetto a quel certo sistema di giurisdizione unificata, costituirebbe un altrimenti inarrivabile possibilità di sviluppo.

Perché di questo dopotutto si è trattato e si tratta: di una quantità impressionante di inadeguatezze, di storture, di occasioni d'abuso, insomma di problemi che meritavano quanto meno di essere tenuti in conto e che invece erano semplicemente negati nonostante l'evidenza per cui essi si segnalavano oppure - e non si sa cosa sia peggio - spacciati come l'inevitabile e giusto prezzo da pagarsi in vista di quel risultato mirabile, glorificato nel pomposo Considerando del regolamento n. 1257/2012 secondo cui "La tutela brevettuale unitaria favorirà il progresso scientifico e tecnologico e il funzionamento del mercato interno rendendo l'accesso al sistema brevettuale più facile, meno costoso e giuridicamente sicu-

ro". Perché sennò - pare - c'era soltanto questo: la rinuncia capitale e definitiva a quella possibilità di progresso: appunto sino all'abolizione della proprietà industriale! Una babbola perfino insultante, visto che le ragioni di critica rivolte al sistema di tutela unitaria a giurisdizione unificata avevano fondata un po' meno sgangherate, e davvero non propugnavano l'erezione di bastioni difensivi contro l'effetto unitario in sé considerato né contro l'impianto di "un" sistema a giurisdizione unificata: ma contro questo, così inaccettabilmente squilibrato.

### I presupposti del cosiddetto Patent Package

È impossibile discutere delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia sui ricorsi del Regno di Spagna senza ricordare su quali inconfessate premesse di indirizzo politico e di sbrigliata gestione ordinamentale si siano potuti produrre gli strumenti attuativi della cooperazione rafforzata contro i quali è insorto il Paese ricorrente.

Si tratta di una coppia di forzature ciclopiche, e la prima ha investito uno dei nuclei vivi e sensibili del diritto dell'Unione, cioè a dire il presidio di giustificazione dell'operatività della cooperazione rafforzata medesima. Si è infatti preteso di negare - facendo appello a un formalismo neppure troppo solido - che la regolamentazione "uniforme" della materia brevettuale, pur risolvendosi operativamente nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno (art. 118 TFUE), si sottrarrebbe verosimilmente alla possibilità di cooperazione rafforzata. E questo si è preteso di negare non ostante l'indiscutibile impatto in campo di concorrenza che una così notevole e pervasiva tutela monopolistica è perlomeno idonea a determinare: e accantonando il principio non meno importante secondo cui in ogni caso le cooperazioni rafforzate non possono provocare distorsioni di concorrenza (art. 326 TFUE).

Come correttamente è stato osservato in dottrina "Sebbene lo stretto collegamento con la disciplina della concorrenza non significhi di per sé che una cooperazione rafforzata in materia di protezione unitaria del brevetto provochi distorsioni della concorrenza fra gli Stati membri vietate ai sensi dell'art. 326 TFUE, è però doveroso porsi con speciale attenzione il problema dell'eventuale incidenza negativa di una cooperazione

rafforzata sulle condizioni di concorrenza" (1). Ma l'esigenza di speciale attenzione si rivolge a un profilo anche più prominente, e cioè al fatto dell'adozione forzata - si scusi il bisticcio - della cooperazione rafforzata in un caso in cui il dissidio tra gli Stati membri non riguardava l'opportunità o no di provvedere una tutela brevettuale unitaria, ma come attuarla: ed è questo un caso in cui dovrebbe ritenersi precluso o quanto meno problematico il ricorso alla cooperazione rafforzata, poiché farvi ricorso non significherebbe più procedere verso l'integrazione in vista di obiettivi suscettibili di condivisione ma, al contrario, imporrebbe una regolamentazione in un contesto di consenso disintegrato.

Che è poi il rapporto che ha contrassegnato il dibattito, anche italiano, sul cosiddetto *patent package*: dove ai riluttanti, ai contrari, ai perplessi, si è opposta e imposta la necessità di adesione facendo credere al pubblico che non si trattasse di resistenze circa il modo in cui si pretendeva di raggiungere il risultato di una protezione unitaria a giurisdizione unificata, ma di pregiudizi rivolti anche alla sola ipotesi che in campo comunitario si potesse prevedere una qualsiasi normativa in argomento. Che era una contraffazione di realtà bella e buona.

La seconda, maestosa forzatura di sistema si è avuta con l'inoculazione diretta di una sostanza estranea nello strumento attuativo della cooperazione rafforzata: il tribunale unificato dei brevetti. Come vedremo immediatamente, è questo un punto - direi il punto fondamentale - su cui si articolava il ricorso spagnolo per l'annullamento del regolamento n. 1257/2012. E con buona ragione. Perché tramite la cooperazione rafforzata, già adottata con improbabile legittimità per i motivi sopra accennati, il legislatore dell'Unione fa le viste di autolimitare il proprio governo subordinando l'applicabilità del regolamento all'entrata in vigore dell'accordo "su un tribunale unificato dei brevetti", salvo promuoversi al ruolo di una specie di agenzia di intimazione spiegando che siccome è "essenziale istituire un tribunale unificato dei brevetti incaricato di giudicare le cause concernenti i brevetti europei con effetto unitario", allora sarebbe "di fondamentale importanza che gli Stati membri partecipanti ratifichino l'accordo su un tribunale unificato dei brevetti".

Ed ecco dunque come la cooperazione rafforzata per l'istituzione della tutela brevettuale con effetto unitario è diventato il mezzo di questa duplice im-

(1) F. Pocar, *La cooperazione rafforzata in materia di brevetti e la Corte di giustizia dell'Unione europea*, in *Luci ed ombre del*

*nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Quaderni di AIDA, n. 24, Torino, 2014, 3.

posizione perversa: con l'istituzione di una giurisdizione unificata che mai e poi mai potrebbe discendere direttamente dai lombi dell'Unione e che tuttavia, con un simile artificio, vi si impianta con la giustificazione che gli Stati membri l'hanno voluta, salvo il dettaglio che è il regolamento a dir loro: "Dovete volerla". L'Unione, dice il legislatore, non funziona senza "un" tribunale unificato dei brevetti. Gli Stati membri, dunque, devono ratificare l'accordo su "quel" tribunale unificato. E il cerchio è chiuso.

### **Il ricorso spagnolo sul regolamento n. 1257/2012**

Il Regno di Spagna aveva articolato le proprie censure con riferimento a una pluralità di profili di assunta violazione. Ma il punto di maggiore interesse risiedeva nel denunciato collegamento operativo della tutela brevettuale a effetto unitario con la ratifica dell'accordo sul tribunale unificato dei brevetti, ciò che, secondo la prospettazione spagnola, avrebbe comportato una lesione dell'effettività della competenza esercitata dall'Unione mediante il regolamento impugnato, nonché una indebita interferenza rispetto alle normative dell'Unione e convenzionali in materia di competenza giurisdizionale e di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Su questo primo fronte di contestazioni, la Corte di Giustizia argomenta che il ricorso spagnolo mirerebbe "a dimostrare, da un lato, che le disposizioni dell'accordo TUB non sono compatibili con il diritto dell'Unione, e, dall'altro, che gli Stati membri partecipanti non possono ratificare l'accordo TUB senza venir meno ai loro obblighi derivanti dal diritto dell'Unione", e osserva a tal proposito che "nell'ambito di un ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE, la Corte non è competente a pronunciarsi sulla legittimità di un accordo internazionale stipulato da Stati membri". Il che è vero, salva l'osservazione che le valutazioni alle quali era in questo caso chiamata la Corte di Giustizia non riguardavano propriamente la legittimità dell'accordo TUB, ma gli effetti della sua sussunzione. Non si denunciava cioè la legittimità dell'accordo, ma il modo in cui l'Unione in buona sostanza vi si affidava, "concedendo/imponendo" agli Stati membri di ratificarlo, e i possibili effetti di questa operazione appunto in relazione ai principi di autonomia e applicazione uniforme del diritto dell'Unione.

Su questo aspetto appariva significativo l'argomento usato dal Parlamento a contrasto del ricorso,

argomento che la Corte di Giustizia riporta al punto 95 della decisione: e cioè che la creazione del tribunale unificato dei brevetti "non minerebbe nessuna competenza dell'Unione" perché la competenza a creare il tribunale unificato dei brevetti "continuerebbe a spettare agli Stati membri". Ma proprio questo era l'addebito: si prospettava che il regolamento impugnato, nella misura in cui subordinava il suo funzionare alla ratifica dell'accordo sul tribunale unificato dei brevetti, e cioè a una decisione degli Stati membri, potesse non garantire e anzi ledere le premesse di applicazione uniforme del diritto dell'Unione. Un nodo che la difesa del Parlamento ha preteso di far tagliare con l'obiezione secondo cui il problema in realtà non si porrebbe perché lo Stato membro il quale rifiutasse di ratificare l'accordo si renderebbe responsabile della violazione dell'art. 4, paragrafo 3, del TUE (secondo cui, in virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati). Che è forse la più strepitosa descrizione del circuito perverso per cui il tribunale unificato dei brevetti è a un capo indicato come una realtà di competenza degli Stati, e dunque incapace di ledere l'autonomia dell'Unione, e all'altro capo come alcunché d'essenziale per le garanzie di funzionamento della tutela brevettuale unitaria: e senza il pericolo denunciato dalla Spagna - si spiega - poiché il diritto dell'Unione comanderebbe in ogni caso agli Stati membri di ratificare quell'accordo.

La Corte di Giustizia non ha seguito questo percorso argomentativo, ma allo stesso risultato è pervenuta tramite un ragionamento anche più forzato. A proposito dell'art. 18, paragrafo 2, comma 1, del regolamento 1257/2012, che appunto subordina l'applicazione del regolamento stesso all'entrata in vigore dell'accordo sul tribunale unificato dei brevetti, la Corte di Giustizia argomenta che, per propria giurisprudenza, la diretta applicabilità di un regolamento "implica che la sua entrata in vigore e la sua applicazione in favore o a carico dei soggetti giuridici si realizzino senza alcun provvedimento di recepimento nel diritto nazionale, salvo che il regolamento di cui trattasi lasci agli Stati membri il compito di adottare essi stessi i provvedimenti legislativi, regolamentari, amministrativi e finanziari necessari affinché le disposizioni del regolamento stesso possano essere applicate" (punto 105 della decisione). Con l'osservazione successiva secondo cui "Così avviene nella fattispecie", e cioè nel caso del regolamento n. 1257/2012, poiché il legislatore dell'Unione ha lasciato agli

Stati membri “il compito di procedere all’istituzione del tribunale unificato dei brevetti”, il quale “è essenziale allo scopo di garantire il corretto funzionamento di tali brevetti”. E che sia essenziale lo dice lo stesso regolamento impugnato.

Questo dunque lo schema: la cooperazione rafforzata in materia di tutela brevettuale unitaria, assunta lesiva perché subordinata alla ratifica dell’accordo sul tribunale unificato dei brevetti, in realtà lesiva non sarebbe perché quel tribunale garantisce il funzionamento della tutela unitaria. Come dire che si può costruire una casa su fondamenta di fango perché nel progetto si spiega che la casa ha bisogno di fondamenta. Che è poi l’argomento suggerito dal Parlamento, e implicitamente fatto proprio dalla Corte di Giustizia, secondo cui il rischio di mancata applicazione uniforme del regolamento (in ragione della possibilità che gli Stati membri non ratifichino l’accordo sul tribunale unificato dei brevetti), sarebbe in ogni caso giustificato “considerata la necessità di garantire una tutela giurisdizionale effettiva e di rispettare il principio di certezza del diritto”.

E qui interviene il vero e proprio capolavoro motivazionale della Corte di Giustizia sopra le censure svolte in argomento dal Regno di Spagna. Vale la pena di riportare il passo integro: “Per quanto riguarda l’argomento del Regno di Spagna dedotto nell’ambito del settimo motivo, secondo cui l’articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento impugnato attribuirebbe agli Stati membri la capacità di decidere unilateralmente se quest’ultimo debba essere applicato nei loro confronti, esso è fondato su una premessa erronea, dato che tale disposizione si limita a derogare all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento impugnato, con l’esclusione delle altre disposizioni del suddetto regolamento. Siffatta deroga parziale e temporanea è, peraltro, giustificata dai motivi ricordati al punto 106 della presente sentenza”.

Ora, i paragrafi 1 e 2 dell’art. 3 del regolamento n. 1257/2012 riguardano esattamente l’effetto unitario (“Un brevetto europeo concesso con la stessa serie di rivendicazioni con riguardo a tutti gli Stati membri partecipanti beneficia di un effetto unitario in detti Stati membri, a condizione che il suo effetto unitario sia stato registrato nel registro per la tutela brevettuale unitaria”; “Un brevetto europeo con effetto unitario possiede un carattere unitario. Esso fornisce una protezione uniforme e ha pari efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti”).

Ma queste norme non rappresentano delle disposizioni di dettaglio all’interno di una architettura

acquisita e stabile: queste norme “sono” l’architettura. Queste norme “sono” il brevetto europeo con effetto unitario. Argomentare che la norma considerata del regolamento n. 1257/2012, cioè a dire l’art. 18, paragrafo 2, comma 2, il quale subordina l’applicazione del regolamento medesimo all’entrata in vigore dell’accordo sul tribunale unificato dei brevetti, costituisce una “deroga parziale e temporanea”, significa puramente e semplicemente sostenere che senza nessun problema il brevetto europeo con effetto unitario dovrebbe poter non esistere finché il numero sufficiente di Stati membri decide che esso non debba continuare a non esistere. E questo - come capisce chiunque - non vuol dire mettere in campo una deroga, ma un giochino. E giustificare l’introduzione perché sarebbe “parziale” (ma come parziale?: se si tratta dell’effetto unitario, cioè dello scopo unico della cooperazione rafforzata?) e “temporanea” (che è un modo per dire che i problemi segnalati in punto dal ricorso spagnolo potremmo non considerarli perché dopotutto durerebbero poco).

E aggiunge la Corte di Giustizia: nonché parziale e temporanea, quella “deroga” sarebbe poi in ogni caso giustificata “dai motivi ricordati al punto 106 della presente sentenza”. E abbiamo visto sopra quali siano quei motivi di giustificazione: che il tribunale unificato dei brevetti sarebbe essenziale allo scopo “di garantire il corretto funzionamento di tali brevetti”. Il Regno di Spagna sosteneva, tra l’altro, che proprio la facoltà degli Stati membri di ratificare o no l’accordo induceva un motivo di censura rispetto alla disposizione regolamentare che quella ratifica supponeva, atteso il pericolo di non uniformità di applicazione del diritto comunitario in caso di mancata ratifica. Ma spiegare che quel pericolo è attenuato se non escluso perché l’accordo TUB è essenziale per il funzionamento della tutela con effetto unitario in realtà non spiega nulla, e in ogni caso non convince. Nemmeno, e anzi tanto meno, se si pretende di puntellare quella spiegazione con l’assunto secondo cui lo Stato membro che mostrasse insubordinazione si renderebbe responsabile della violazione dell’art. 4, paragrafo 3, TUE.

È una concezione purtroppo nota alla contabilità di ogni legislatore inadeguato: l’idea sbagliatissima che una norma funzioni e sia osservata dai consociati meno per la ragionata propensione ad uniformarsi che per il timore di sottrarsi. E non ne è mai venuto nulla di buono.

### Il ricorso spagnolo sul regolamento n. 1260/2012

Sono stati in dottrina denunciati i motivi per cui il cosiddetto *patent package* si segnala per una struttura notevolmente squilibrata in favore del titolare del brevetto in pregiudizio dell'assunto contraffattore (2).

L'intensità di questo squilibrio, e dell'atteggiamento noncurante e leggiadro con cui si è deciso di discuterne, emerge in modo grave dalla lettura della sentenza della Corte di Giustizia sul ricorso spagnolo avverso il regolamento sul regime linguistico.

La Corte premette (punto 34 della decisione) che l'obiettivo del regolamento impugnato dal Regno di Spagna consiste nella "creazione di un regime di traduzione uniforme e semplice per il BEEU istituito dal regolamento n. 1257/2012", e che "il regolamento impugnato mira ad agevolare l'accesso alla tutela brevettuale segnatamente per le piccole e medie imprese", con la conclusione che "La legittimità di un tale obiettivo è innegabile".

Si noti che in discussione non erano tanto i diritti e gli interessi dei soggetti richiedenti tutela, cioè coloro i quali intendono ottenere la protezione brevettuale con effetto unitario, quanto i diritti e gli interessi dei possibili destinatari dell'obbligo di astensione derivante da quella protezione. E il discorso vale anche, diremmo soprattutto, proprio per la piccola e media impresa, alla quale solo in virtù di una pura negazione di realtà si è attribuita la veste di soggetto interessato primariamente alla brevettazione, per così dire costi quel che costi, mentre semmai rappresenta la materia passiva di questa normativa potentemente squilibrata. E non c'è nessun dubbio che per il brevettante, di qualsiasi lingua e sistema, l'ambizione di tutela possa ben far trascurare gli eventuali svantaggi derivanti dal regime linguistico discriminatorio; così come è certo che il vero problema sotto il profilo concorrenziale non riguarda con grave impatto il rapporto tra brevettanti appartenenti ai sistemi per così dire egemoni, da un lato, e quelli dei sistemi estranei o subordinati che dir si voglia, dall'altro lato, ma il rapporto tra tutti quelli e gli attori di mercato che fronteggiano la tutela con effetto unitario.

E in ordine a questo rapporto, nell'esame del primo motivo di ricorso del Regno di Spagna la Corte argomenta che l'equilibrio di tutela tra gli operato-

ri economici "che non dispongano dei mezzi per comprendere, con un certo grado di competenza, una delle lingue ufficiali dell'UEB", da un lato, e i soggetti con ambizioni di esclusiva brevettuale, dall'altro lato, sarebbe garantito da una pluralità di correttivi, quale il regime di compensazione o il periodo transitorio in vista del "sistema di traduzione automatica di alta qualità" o, ancora, da "varie disposizioni applicabili in caso di controversia, che mirano, da un lato, a permettere a tali operatori, qualora siano sospettati di contraffazione, di ottenere, alle condizioni previste da detto articolo, una traduzione integrale del BEEU e, dall'altro, in caso di controversia riguardante una domanda di risarcimento di danni, a far sì che l'organo giurisdizionale adito esamini e prenda in considerazione la buona fede di un presunto contraffattore".

E se serviva una rappresentazione plastica della posizione del contraffattore periferico davanti a un tribunale remoto che lo giudica in lingua incompresa su richiesta di un titolare di brevetto con effetto unitario, eccola: può allegare il suo analfabetismo, e chiedere che il giudice si mostri buono. Ma non basta. Il presunto presidio di tutela, costituito dalla norma (art. 4 reg. 1260/2012) che consente la fornitura della traduzione del brevetto europeo con effetto unitario, è infatti rivolto al caso di "controversia". Ma in tal modo non si tiene nel conto dovuto la necessità sovraordinata che i titoli di esclusiva, con l'obbligo di astensione che essi comportano, siano conoscibili e comprensibili prima della controversia: così da consentire che il corso imprenditoriale e le iniziative degli attori di mercato siano *programmabili* alla luce di impedimenti con portata chiara e definita.

Una medesima motivazione è adoperata dalla Corte di Giustizia a rigetto di un ulteriore motivo di ricorso del Regno di Spagna, in particolare laddove, a sostegno dell'assunto secondo cui il principio della certezza del diritto non sarebbe leso nell'ipotesi in cui il presunto contraffattore fronteggi un testo brevettuale per lui incomprensibile, la Corte richiama il nono Considerando del regolamento impugnato ("In caso di controversia concernente una domanda di risarcimento, il tribunale adito dovrebbe prendere in considerazione il fatto che, prima di poter disporre di una traduzione nella sua lingua, il presunto contraffattore può aver agito in buona fede, senza sapere o senza aver avuto motivi ragionevoli per sapere che stava violando il brevetto. Il tribunale competente

(2) Tra gli altri, M. Ricolfi, *La biforcazione tra azioni di validità ed azioni di contraffazione: ragioni teoriche e problemi applicativi*, in questa *Rivista*, 2014, 1, 10 ss.

dovrebbe valutare le circostanze del singolo caso e, *inter alia*, considerare se il presunto contraffattore sia una PMI che opera solamente a livello locale, la lingua del procedimento dinanzi all'UEB e, durante il periodo transitorio, la traduzione trasmessa unitamente alla richiesta di effetto unitario"). Ma francamente il richiamo non pare appagante, considerato l'argomento su cui si basa. Abbiamo infatti visto, e lo capisce immediatamente chiunque, che un giudice con il potere di tenere in conto la buona fede del contraffattore non costituisce esattamente un presidio affidabile, e non esclude la lesione concorrenziale derivante dal regime discriminatorio ma a tutto concedere fornisce la speranza di riceverne un pregiudizio attenuato. A tacere del fatto che ci si riferisce alla sola fattispecie di richiesta risarcitoria,

che dopotutto non è l'unica né forse la più importante tra le facoltà esercitabili dal titolare della privativa.

Il ricorso spagnolo riproponeva poi il problema già sollevato con la contestazione dell'altro regolamento, e cioè il fatto che il principio di autonomia del diritto dell'Unione appariva leso nella misura in cui agli Stati membri sarebbe stato sostanzialmente attribuito il potere di stabilire la data di applicabilità di una norma dell'Unione medesima: vale a dire per il tramite della ratifica, o no, dell'accordo sul tribunale unificato dei brevetti. E il giudizio della Corte non poteva essere diverso rispetto a quello adottato a proposito del regolamento n. 1257/2012, di cui ci siamo occupati sopra.

LIBRI 

**COLLANA:** Quaderni del diritto

Disponibile anche in E-BOOK

## Profili economici e finanziari dello sport

a cura di Gabriele Nicoletta



Lo sport e il calcio richiedono sempre di più professionalità e tecnicità, è necessario pertanto un salto di qualità del *management*, la formazione di una nuova classe dirigente, alla quale poter affidare le chiavi del *business* sportivo.

Solo in questo modo lo sport italiano, e soprattutto il calcio, potrà reggere l'urto della concorrenza, soprattutto internazionale, con la quale ormai bisogna saper adeguatamente confrontarsi.

Il volume analizza profili strategici e sociali dello sport, approfondisce gli aspetti

giuridici, al fine di fornire la corretta chiave di lettura dello sport *business*, promuovendo una vera e propria cultura manageriale specifica per il sistema sport.

Altalex 2015, pagg. 240

€ 20,00

Codice: 194208

ISBN: 978-88-6504-234-2

**Per informazioni e acquisti**

• [www.shopwki.it](http://www.shopwki.it)