

PROT-UL - 1250 DEL 30/9/2013

CIAE



# Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Prot.: 6.9.2013 5673 E 6/3/6-11 UL



L. 29. LEG. 23/09/2013.0006161.U

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per le Politiche Europee  
Ufficio Coordinamento Politiche UE  
Servizio II - CIAE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0007096 A-4.22.1

del 30/09/2013

e, p.c.



8313115

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
Ufficio di Gabinetto  
Ufficio Legislativo

Al Ministero degli Affari Esteri  
Direzione Generale dell'Unione Europea

**Oggetto:** Relazione ai sensi dell'art. 6 comma 4, della legge 234/2013 sulla proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

**Codice del Consiglio:** 12974/13**Codice della proposta:** COM (2013) 554**Codice Interistituzionale:** 2013/0268 (COD)**Riferimento DPE:** OI 51

Si trasmette la relazione di cui all'oggetto.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



# Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

## Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

### 1) Premessa: contesto normativo

Il regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ("regolamento Bruxelles I") stabilisce norme che determinano la competenza internazionale delle autorità giurisdizionali degli Stati membri e norme dirette a evitare che siano proposti procedimenti paralleli dinanzi alle autorità giurisdizionali di più Stati membri. Prevede, inoltre, disposizioni per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni dei giudici nazionali in altri Stati membri. Tra le altre materie, riguarda i procedimenti giudiziari nel settore dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i brevetti.

Il 12 dicembre 2012 è stato adottato il regolamento (UE) n.1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (di seguito: "regolamento Bruxelles I (rifusione)", che rifonde il regolamento (CE) n. 44/2001 e che entrerà in applicazione il 10 gennaio 2015.

Nel dicembre 2012 è stato raggiunto un accordo sul così detto "pacchetto brevetti", iniziativa legislativa che comprende due regolamenti ("regolamenti sul brevetto unificato": regolamento (UE) n. 1257/2012 relativo alla cooperazione rafforzata nel settore della istituzione di una tutela brevettuale unitaria; regolamento (UE) n. 1260/2012 relativo alla attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile; Italia e Spagna non hanno fatto parte di tale cooperazione rafforzata) e un accordo internazionale ("accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti o "Accordo TUB"). L'Italia ha sottoscritto l'accordo TUB.

L'art. 89, paragrafo 1, dell'accordo TUB prevede che l'accordo non possa entrare in vigore prima dell'entrata in vigore delle modifiche del regolamento Bruxelles 1 (Rifusione) relative alle relazioni tra i due strumenti.

Le modifiche hanno due scopi: 1) garantire la conformità tra l'accordo TUB e il regolamento Bruxelles 1 (rifusione); 2) affrontare il problema specifico delle norme di competenza nei confronti dei convenuti domiciliati in Stati non appartenenti all'Unione Europea.

Il 15 ottobre 2012 i tre Stati membri che sono parti contraenti del trattato 31 marzo 1965 relativo alla istituzione e allo statuto di una Corte di Giustizia del Benelux hanno firmato un protocollo che modifica tale trattato aprendo la possibilità di estendere le competenze della Corte per includere anche competenze giurisdizionali in alcune materie specifiche che rientrano nel campo di applicazione del regolamento Bruxelles I (la competenza della Corte Benelux aveva, prima, il compito di garantire l'applicazione uniforme di regole comuni agli Stati del Benelux in diversi settori tra cui la proprietà industriale).

Il protocollo al trattato del Benelux richiede una modifica del regolamento Bruxelles I (rifusione) al fine di garantire la conformità tra quest'ultimo e il trattato rivisto, nonché al fine di ovviare alla mancanza di regole comuni in materia di competenza nei confronti dei convenuti domiciliati in Stati non appartenenti alla UE.

## 2) Finalità

La proposta in esame mira a permettere l'entrata in vigore dell'accordo TUB (come sopra ricordato, l'art. 89, paragrafo 1, dell'accordo subordina l'entrata in vigore del medesimo alla modifica del regolamento (UE) n. 1215/2012); mira, inoltre, a garantire la conformità di tale accordo e del protocollo al trattato Benelux del 1965 con il regolamento Bruxelles I.

Le modifiche proposte al regolamento Bruxelles I (rifusione) hanno ad oggetto: 1) disposizioni sulla relazione tra l'accordo TUB e il protocollo al trattato del Benelux del 1965 da un lato e il regolamento Bruxelles I dall'altro; 2) disposizioni che completano le norme uniformi sulla competenza in relazione ai convenuti di Paesi terzi nelle controversie in materia civile e commerciale avanti il TUB e la Corte di Giustizia del Benelux nelle materie disciplinate dall'accordo TUB o dal protocollo al trattato Benelux 1965.

Tali modifiche sono realizzate attraverso l'inserimento di quattro nuove norme (da 71 bis a 71 *quinques*) del regolamento Bruxelles I (rifusione) citato.

Nello specifico, le norme che si vogliono introdurre hanno le seguenti finalità:

- 1) Includere esplicitamente il TUB e la Corte di Giustizia del Benelux nella nozione di "autorità giurisdizionali" ai sensi del regolamento Bruxelles I (rifusione);
- 2) prevedere l'applicazione delle norme in materia di competenza in relazione al Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) e alla Corte di Giustizia del Benelux, da un parte, e alle autorità giurisdizionali degli Stati membri che non sono parti contraenti dell'accordo TUB o del Protocollo al trattato Benelux del 1965, dall'altra;
- 3) provvedere al completamento delle norme in materia di competenza in relazione a convenuti domiciliati in Paesi terzi;
- 4) prevedere l'applicazione delle norme in materia di litispendenza e connessione in relazione al TUB e alla Corte di Giustizia del Benelux del 1965 da una parte, e alle autorità giurisdizionali degli Stati membri che non sono parti contraenti del TUB o del protocollo al trattato Benelux del 1965, dall'altra.

## 3) Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

La proposta di regolamento in esame rispetta i principi dell'ordinamento europeo.

In particolare, deve ritenersi rispettato il principio di attribuzione, trattandosi di materia che rientra pacificamente nella competenza esclusiva dell'Unione.

Quanto al principio di sussidiarietà, risulta non contestabile che la finalità che si propone la proposta di regolamento può essere raggiunta solo attraverso lo strumento adottato. Come si è detto, il regolamento consentirà l'entrata in vigore dell'accordo che istituisce il Tribunale Unificato dei Brevetti: autorità giurisdizionale comune ad alcuni Stati membri, soggetto agli stessi obblighi che incombono a ciascuna autorità giurisdizionale. Il TUB avrà competenza esclusiva sostituendo i tribunali nazionali per le materie disciplinate dall'accordo TUB.

Infine, deve ritenersi rispettato anche il principio di proporzionalità, posto che lo strumento utilizzato è assolutamente adeguato e non "eccessivo" rispetto all'obiettivo che si intende raggiungere.

#### **4) Valutazione complessiva del progetto e prospettive negoziali**

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva, pur rilevandosi delle criticità nella attuale formulazione delle norme proposte che, però, potranno essere oggetto di approfondimento e successiva eventuale modifica nel corso del negoziato.

Si osserva, ad esempio, quanto alla finalità indicata sub 1) nel paragrafo 2, che se – come si legge nella relazione introduttiva della Commissione - la modifica riguarda solo il TUB e la Corte di Giustizia Benelux, non pare necessaria una definizione generale di "autorità giurisdizionale comune", essendo sufficiente la menzione del TUB e della Corte Benelux tra le autorità giurisdizionali ai sensi del regolamento 1215/2012 (sebbene la previsione possa essere giustificata in considerazione del fatto che, in futuro, possano nascere altre autorità giurisdizionali comuni), mentre, per le altre disposizioni si rileva, allo stato, un difetto di chiarezza. A mero titolo lo di esempio, si cita la disposizione che estende la applicazione delle norme del regolamento 1215/2012 - quelle sulla competenza - anche ai casi in cui il convenuto non abbia un proprio domicilio in uno Stato membro e il regolamento citato non conferisca altrimenti una competenza per lui: disposizione che, pertanto, estende la competenza della autorità giurisdizionale comune ai casi in cui il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro. Poiché è lo stesso accordo TUB che prevede che la competenza internazionale del tribunale è stabilita conformemente al regolamento 1215/2012, non pare del tutto condivisibile l'esigenza di chiarire che in tali casi non si applicano, invece, quelle norme (art. 6 regolamento 1215/2012 e art.4 Convenzione di Lugano) che rinviano alle leggi nazionali; la formulazione della disposizione, quindi, anziché fugare i dubbi sull'ambito di competenza del TUB, ne crea. Come già rilevato, tuttavia, i punti critici potranno essere superati i sede di negoziato, mentre la valutazione complessiva della iniziativa rimane **positiva**.

#### **5) Urgenza. Interesse nazionale . Eventuali modifiche**

Il progetto deve ritenersi di **urgenza medio/alta** tenuto conto che alla sua realizzazione è legata l'entrata in vigore dell'accordo TUB

Il progetto deve ritenersi coerente all'interesse nazionale una volta che l'Italia ha aderito all'accordo TUB.

Come rilevato al paragrafo 4, il testo potrà essere emendato in sede di negoziato in modo da chiarire eventuali dubbi interpretativi.

#### **6) Impatto**

Come già ricordato, l'adozione della proposta in esame consente l'entrata in vigore dell'accordo TUB. L'accordo determina un impatto particolarmente rilevante quanto all'ordinamento giuridico italiano: la nascita del tribunale unificato dei brevetti comporta, infatti, una "cessione" di giurisdizione in favore di una autorità giurisdizionale transazionale nelle materie disciplinate dall'accordo TUB e la necessità di rimodulare l'organizzazione giudiziale anche in relazione alla auspicata creazione di una o più divisioni locali, oltre alla individuazione e formazione di giudici specializzati.

I costi non sono ancora stati definiti e sono allo studio del competente gruppo costituito nell'ambito dei lavori preparatori per la istituzione del TUB.

Nessun impatto è previsto sulle competenze regionali e delle autonomie locali.

Quanto ai cittadini ed alle imprese, si ritiene che l'impatto sarà significativo. Sul punto,

peraltro, deve essere ricordato che l'Italia non ha ancora deciso se aderirà alla cooperazione rafforzata di cui si è detto al paragrafo 1 e non sono ancora disponibili gli studi relativi all'impatto economico conseguente alla adesione. Si può sin da ora prevedere, tuttavia, che, per una impresa, la possibilità di ottenere un brevetto che sia riconosciuto e tutelato automaticamente in tutti gli Stati membri aderenti dovrebbe essere un vantaggio; per contro, la circostanza che non sia stata accolta la richiesta italiana di introdurre anche l'italiano tra le lingue ufficiali comporterà la necessità per le nostre imprese di confrontarsi con un diverso regime linguistico, con tutto ciò che questo comporta in termini di oneri economici. Tuttavia se, come si spera, l'Italia riuscirà ad ottenere quanto meno una *local division* del TUB (la sede dovrebbe essere Milano) è incontestabile il vantaggio che ne dovrebbero ricavare le imprese italiane.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO  
*Domenico Carcano*

