

farmaceutici sono tradizionalmente multi-giurisdizionali e hanno luogo in più Paesi contemporaneamente. Alcuni temi, quale ad esempio la valutazione dei requisiti di validità dei certificati di protezione complementare, hanno visto spesso l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione europea (Cgue) per interpretare la normativa, con uno stratificarsi di decisioni volte a indirizzare i giudici nazionali, ma talvolta contraddittorie le une con le altre. Il principio di diritto stabilito dalla Cgue viene poi applicato al caso di merito dai giudici nazionali. Con il Tribunale unico, gli insegnamenti della Corte di Giustizia saranno applicati di-

rettamente dalle divisioni centrali del Tub". Le regole di procedura del Tub sono il frutto dell'armonizzazione di quanto di peculiare hanno le singole legislazioni nazionali, nel tentativo di prendere il meglio dal sistema processuale di ciascuno degli Stati Membri. "La giurisprudenza in materia di brevetti – puntualizza ancora Orlando – è in continua evoluzione. Per esempio, sono dieci anni che si discute sul test da adottare per stabilire la validità dei certificati di protezione complementare che proteggono combinazioni di più molecole. Decisioni così importanti non sono solo squisitamente tecnico-giuridiche, ma hanno grande impatto su

ricerca e sviluppo. Occorre ricordare – continua l'avvocato – che per un team di ricerca scegliere il momento giusto per brevettare è cosa delicata. Non si può brevettare troppo presto perché se i dati da inserire nella domanda sono insufficienti vi è il rischio che il brevetto venga ritenuto invalido per insufficiente descrizione. E non si può nemmeno aspettare troppo perché occorre mettere al riparo dalla concorrenza i frutti della ricerca e gli investimenti negli eventuali studi clinici che seguiranno. Si deve trovare un compromesso e la giurisprudenza europea deve essere consapevole della propria influenza sulle politiche di ricerca". ▲

NARDO (ORDINE AVVOCATI MILANO): "IL BICCHIERE È MEZZO PIENO"

Il presidente del Foro milanese è soddisfatto del risultato dell'incontro del 10 settembre anche perché è stata accolta la proposta italiana di ridurre il tempo di permanenza delle competenze londinesi a Parigi e Monaco permettendo all'Italia di rimanere ancora in pista

Milano è candidata e la decisione del Comitato preparatore per decidere delle sorti del venturo Tribunale unico dei brevetti ha accontentato un po' tutti. La decisione salomonica di dividere in parti uguali tra Parigi e Monaco le competenze della divisione farmaceutica prevista a Londra per un periodo determinato serve sostanzialmente a prendere tempo e a liberare il Regno Unito da questa spada di Damocle che non vuole più. Vinicio Nardo, presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano, che ha partecipato alla preparazione della candidatura della città meneghina (e

in generale dell'Italia), ha mostrato soddisfazione per l'esito dell'incontro del 10 settembre a Bruxelles tra i rappresentanti degli Stati aderenti.

Presidente, la decisione presa a Bruxelles accontenta l'Italia e Milano?

Ci chiediamo se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? Io sono poco avvezzo ai bicchieri riempiti a metà, tuttavia lo considero mezzo pieno.

Perché?

C'era la prospettiva che potesse essere mezzo vuoto o vuoto del tutto. Uscendo dalla metafora, il comitato preparatorio aveva inizialmente in-

tenzione di ripartire le competenze di Londra (divisione centrale per la farmaceutica e chimica ndr.) tra Parigi e Monaco di Baviera per un tempo di tre o più anni e il rischio che potesse diventare definitiva c'era tutto. Su un orizzonte così ampio di tempo, con le ratifiche presumibilmente già concluse e i contenziosi già avviati sarebbe stato difficile poi tornare indietro. Avremmo quindi dovuto rinegoziare nuove candidature. Questa prospettiva si è fatta concreta perché presente nell'ordine del giorno che ci è stato presentato poco prima dell'incontro. Dopo questa notizia abbiamo insistito col tavolo tecnico perché si tenesse il

punto sulla candidatura italiana anche in virtù di una memoria redatta dai tecnici del tavolo di lavoro e firmata dalle parti sostenitrici di Milano in cui si chiedeva una soluzione come quella poi approvata.

Quindi l'attuale soluzione è stata chiesta e voluta dalla delegazione italiana.

La proposta della temporalità ridotta è italiana e portata avanti dal funzionario del ministero degli Esteri che era lì in rappresentanza. Ma ci sono altri elementi che sono emersi dall'incontro.

Quali?

L'altra nota positiva è che oltre al rafforzamento della candidatura di Milano, nessun'altra città, come Amsterdam o l'Aja, si è fatta avanti. Non si può dire che non ci saranno altre proposte in futuro e quindi non possiamo adagiarci sugli allori. Bisogna continuare a seguire il dossier perché questa istituzione è nata sfortunata a causa dei ritardi della ratifica tedesca e del fatto che è scomparsa per troppo tempo dai radar della politica.

Si è parlato infatti sporadicamente della questione tanto da essere riemersa di recente con la decisione della Gran Bretagna di abbandonare l'accordo.

E infatti è stata importante la battaglia mediatica che abbiamo condotto ad agosto e nei primi giorni di settembre che ha sensibilizzato il governo che stava un po' a guardare e ha consentito di risolvere controversie campanilistiche o di colore politico.

A suo avviso è plausibile parlare di inizio 2021 per l'entrata in vigore del Tub, ratifica tedesca permettendo?

Sì credo che ce la faremo entro l'inizio del prossimo anno. L'orizzon-



Vinicio Nardo

te è plausibile e auspicabile. Stiamo parlando di una ratifica che deve passare per il parlamento locale, ma credo che i tedeschi ne abbiano tutto l'interesse.

L'indicazione della sede per la divisione centrale è già stata scelta, corretto?

Nel dossier c'è già l'indicazione della sede che è accanto a quella prevista per la sede locale del tribunale europeo (dove c'è il Palazzo di giustizia, sede già prevista dall'accordo del 2012 tra via San Barnaba e via Freguglia, ndr). Prevediamo una coabitazione con la sede locale, ma in prospettiva ci sarà ancora più spazio.

Il Tub è un'istituzione nuova. Quale sarà l'impatto sugli avvocati italiani se Milano dovesse davvero spuntarla? Soprattutto rispetto alla formazione di nuovi avvocati o corsi di perfezionamento.

Abbiamo un Foro molto qualificato che tratta la stragrande maggioranza dei contenziosi dei brevetti italiani. Certo l'entrata in vigore di un Tribunale di questo tipo è un'esperienza nuova per tutti anche perché non risponderà più dell'autorità del ministero della Giustizia, ma di un'autorità di tipo europeo. Sarà una grande occasione per gli avvocati italiani, non solo milanesi, per una nuova formazione specialistica. Ma non ci sono solo loro. Penso ai consulenti di proprietà industriale che partecipano ai processi, ma anche ai consulenti tecnici come i commercialisti. Significherà per tutti un momento di crescita professionale. ▀

Parole chiave

Tribunale unificato dei brevetti, brevetti farmaceutici

Aziende/Istituzioni

Tribunale unificato dei brevetti, Ordine avvocati di Milano, Aippi, Herbert Smith Freehills