

Quaderni AISDUE è la rivista quadrimestrale dell'Associazione Italiana degli Studiosi di Diritto dell'Unione Europea. AISDUE si propone di approfondire lo studio e di diffondere la conoscenza degli aspetti giuridici del processo di integrazione europea, nonché di favorire la collaborazione scientifica e la rappresentanza accademica degli studiosi del diritto dell'Unione europea presso le istituzioni e gli organismi, nazionali ed europei, competenti. Proprio in funzione di tale obiettivo gli studiosi riuniti nell'Associazione intendono valorizzare le peculiarità del diritto dell'Unione europea, in particolare nell'ambito della didattica, della formazione professionale, della valutazione della ricerca e della selezione di docenti e ricercatori.

in copertina: V.A. Serov, Il Ratto d'Europa, 1910

3
2025

RIVISTA QUADERNI AISDUE

ES

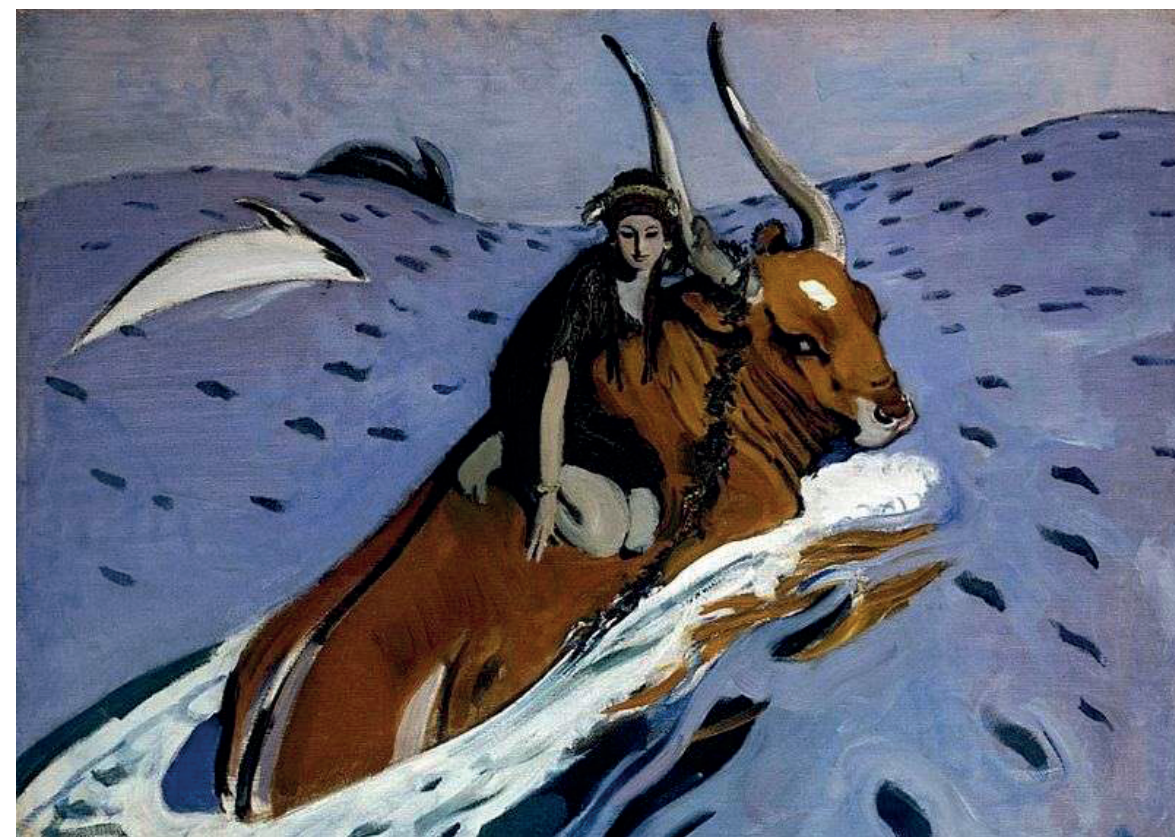
ISSN 2975-2698



RIVISTA QUADERNI AISDUE

3/2025

Editoriale Scientifica



Direttore Responsabile

Antonio Tizzano

Comitato direttivo

Antonio Tizzano, Patrizia De Pasquale, Adelina Adinolfi,
Pietro Manzini, Francesco Rossi Dal Pozzo,
Lorenzo Schiano di Pepe, Fabio Spitaleri

Comitato scientifico

Antonietta Damato, Giandonato Caggiano, Alessia Di Pascale, Fabio Ferraro,
Simone Marinai, Roberto Mastroianni, Paolo Mengozzi, Paola Mori, Bruno Nascimbene,
Sara Poli, Cristina Schepisi, Ennio Triggiani, Jacques Ziller

Comitato di redazione Quaderni AISDUE

Andrea Circolo e Benedetta Minucci (coordinatori),
Mario Barbano, Samuele Barbieri, Camilla Burelli, Federico Ceci,
Angela Correra, Alessandra Favi, Federico Ferri, Miriana Lanotte,
Irene Marchioro, Gabriella Perotto, Martina Previatello,
Alessandro Rosanò, Gabriele Rugani

Coordinatori BlogDUE

Patrizia De Pasquale e Fabio Spitaleri

Comitato di redazione BlogDUE

Irene Agnolucci, Mario Barbano, Samuele Barbieri, Nicola Bergamaschi,
Camilla Burelli, Federico Ceci, Andrea Circolo, Erika Colombo,
Angela Correra, Alessandra Favi, Marta Ferrari, Federico Ferri,
Marco Gerbaudo, Anna Kompatscher, Clara Labus, Miriana Lanotte,
Irene Marchioro, Martina Minardi, Benedetta Minucci, Maria Patrin,
Gabriella Perotto, Martina Previatello, Alessandro Rosanò,
Gabriele Rugani, Enrico Tinti, Alessia Voinich

RIVISTA QUADERNI AISDUE

2025/3

Editoriale Scientifica
Napoli

L'invio di un manoscritto presuppone l'adesione al codice etico della Rivista e l'uniformità dello stesso ai criteri redazionali (consultabili online all'indirizzo www.aisdue.eu).

I contributi sono sottoposti a previo referaggio cieco anonimo secondo i principi descritti nel codice etico e nella procedura di revisione.

Tutti i lavori devono essere inviati in formato word all'indirizzo info@aisdue.eu.

Proprietà letteraria riservata

© Copyright 2026 Editoriale Scientifica srl
via San Biagio dei Librai, 39
80138 Napoli
ISSN 2975-2698

INDICE

Articoli

Atti del I Convegno Forum AES (Ambiente, energia e sostenibilità) – Siena, 5/6 dicembre 2024 – “Le nuove sfide della sostenibilità ambientale” - a cura di M. Montini e P. Vigni*

MONTINI M., VIGNI P., Prefazione	15
BARBANO M., La valutazione di compatibilità degli aiuti di Stato alla luce del criterio di sostenibilità ambientale “ <i>Do No Significant Harm</i> ”	21
BUONOMENNA F., L’evoluzione del diritto dell’Unione europea dell’energia tra mercato e sviluppo di obiettivi climatici	45
CECI F., Luci e ombre della direttiva sul dovere di diligenza ai fini della sostenibilità	89
CORRERA A., La tutela penale dell’ambiente: luci e ombre della direttiva 2024/1203	111
DI FRANCESCO MAESA C., Economia circolare e IA: a che condizioni è una sfida possibile per l’UE?	141
EROICO F., La legge europea sul clima: effettivo passo in avanti o opportunità mancata?	181
GRIECO C., ROSANÒ A., Il <i>Critical Raw Materials Act</i> e la sostenibilità ambientale: non è tutto “oro” quel che luccica?	209
LUPACCHINI B., Sostenibilità vs. Concorrenza? L’antitrust europeo di fronte agli imperativi ambientali	247

* Convegno realizzato nell’ambito della Cattedra Jean Monnet “Circular Economy for the Internal Market” (CE4INT) (Progetto n. 101127447) finanziato dall’Unione europea. Le opinioni espresse sono esclusivamente quelle degli autori e non impegnano in alcun modo l’Unione europea o la Commissione europea.

PROFETA A., I pianificatori all'appello della sostenibilità: la mobilità urbana sostenibile	275
RICCARDI L., I meccanismi di risoluzione ed <i>enforcement</i> nei capitoli su commercio e sviluppo sostenibile alla luce dell'accordo di libero scambio tra l'UE e la Nuova Zelanda: verso una condizionalità ambientale?	299
ROLANDO F., Il ruolo del consumatore nel percorso dell'Unione europea verso un mercato ecosostenibile	333
SICIGNANO I., Garantire coerenza in un paesaggio (legale) frammentato: verso una visione collaborativa per la conservazione della biodiversità nell'Unione	357
<i>Atti del Convegno annuale modulo Jean Monnet AIcoIP – Università degli Studi di Macerata, 8/9 maggio 2025 – “Intelligenza artificiale e nuove vulnerabilità: dal diritto europeo della concorrenza e della proprietà intellettuale alla tutela dei diritti fondamentali” - a cura di G. Contaldi e C. Grieco**</i>	
GRIECO C., Affrontare le nuove sfide tecnologiche dell'Unione europea: il contributo del modulo Jean Monnet AIcoIP “Deepening the Possible Impact of Artificial Intelligence Systems on EU Competition Law and Intellectual Property Rights”	397
ARNESE P., IA, <i>gatekeepers</i> e mercato: equilibri tra innovazione e regolamentazione nell'UE	409
CALZOLAIO E., Il marchio europeo nel dopo <i>Brexit</i> : l'approccio delle corti inglesi	433
DE GASPERIS I., Le invenzioni generate dall'intelligenza artificiale: questioni giuridiche aperte e ipotesi di adattamento della disciplina europea dei brevetti	443

^{**} Contributo realizzato nell'ambito del Modulo Jean Monnet AIcoIP, “Deepening the Possible Impact of Artificial Intelligence Systems on EU Competition Law and Intellectual Property Rights” (codice progetto 101176974), deliverable D.1.1 (Research Workshop), finanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse sono esclusivamente quelle degli autori e non impegnano in alcun modo l'Unione europea o la Commissione europea. Il lavoro si inserisce altresì tra le attività del Dipartimento di Giurisprudenza, nell'ambito del Dipartimento di Eccellenza 2023–2027, “Innovazione e vulnerabilità: problemi giuridici e tutele”.

DEL GATTO S., Intelligenza artificiale e nuove vulnerabilità. Il difficile bilanciamento tra innovazione e tutela dei diritti fondamentali nella prospettiva del diritto amministrativo	466
GALLO A.M., <i>Text and Data Mining</i> (TDM) e violazioni del <i>copyright</i> : l'addestramento della GenAI e il diritto umano alla scienza alla luce di alcuni elementi di prassi recente	481
GARCÍA A.M., Intelligenza artificiale, proprietà intellettuale e diritto penale	505
JACI A., Proprietà intellettuale e IA: prospettive internazionalprivatistiche	521
LOTTINI A., Diritto d'autore e IA generativa: un banco di prova per l'Unione europea	543
PANDOLFI E., <i>AI Act e pacing problem</i> : la disciplina dell'IA per finalità generali	565
PERLOT M., <i>Credit scoring</i> : il bilanciamento dei diritti fondamentali nell' <i>AI Act</i>	585
PISAPIA A., Interactions des instruments pour la protection de la concurrence dans l'économie numérique	619
ROSSI A., L'intelligenza artificiale e la c.t.u.: rimane uno spazio per l'attività decidente del giudice?	635
VAIRA D., Investimenti esteri diretti nelle infrastrutture digitali e nelle tecnologie critiche alla luce dell'eccezione di sicurezza nazionale nel panorama europeo	651
CONTALDI G., L'approccio regolatorio dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale	679

***Atti del Workshop annuale della Summer School (Modulo Jean Monnet)
CoME Circle - Udine, 15 luglio 2025 – “The European Union as a world
leader in the transition to sustainability” - a cura di E. Bergamini******

FAMÀ R., The green turn of EU finances: the introduction of the “do no significant harm” principle in the Financial Regulation	699
GAMBINO C., The EU’s contribution to the promotion of sustainable development and the fight against climate change by means of the inclusion of sustainable trade commitments in preferential free trade agreements: the case of the agreement with Mercosur	725
SCHETTINI M., The European Union’s contribution to the transition to a circular economy model through its new generation free trade agreements: a step towards global sustainability?	745
SPREAFICO G., Mitigating the Green Paradox: Aligning EU Trade with Human Rights and Environmental Sustainability	769

BlogDUE

BERGAMASCHI N., L’Unione europea dinanzi all’aggressività commerciale statunitense: le implicazioni giuridiche dell’Accordo quadro del 21 agosto 2025	801
FAVI A., La responsabilità condivisa di Frontex e degli Stati membri: alcune questioni procedurali alla luce della causa <i>WS e altri c. Frontex</i>	819
GROSSIO L., Un “giusto equilibrio” tra accesso alla giustizia in materia ambientale e specificità delle procedure <i>ex art. 108 TFUE</i> ? Alcune considerazioni critiche sul meccanismo di riesame introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/905 e dal Codice delle migliori pratiche in materia di aiuti di Stato	835

*** Contributo realizzato nell’ambito del Modulo Jean Monnet CoME Circle “Consumer and Market Law in the European Circular Economy” (codice progetto 101127853), finanziato dall’Unione europea. Le opinioni espresse sono esclusivamente quelle degli autori e non impegnano in alcun modo l’Unione europea o la Commissione europea. Il lavoro si inserisce altresì tra le attività del Piano strategico del Dipartimento di Scienze giuridiche WP 6 – Multiculturalità – trasformazione digitale e valori e diritti fondamentali dell’UE.

MAOLI F., La direttiva UE anti-SLAPPs in azione: il caso <i>Greenpeace Int. c. Energy Transfer</i>	853
MARCHIORO I., <i>Alace e Canpelli</i> , prima, dopo e durante: breve resoconto di un'epopea moderna	863
PATRIN M., "This is not a text message" – Access to documents and transparency after <i>Stevi and New York Times v Commission</i>	881
SILVESTRI P.G., <i>Alea iacta est!</i> A constitutional moment for the infringement procedure? AG Čapeta's Opinion in <i>Commission v. Hungary</i> (Case C-769/22)	899

IL MARCHIO EUROPEO NEL DOPO *BREXIT*: L'APPROCCIO DELLE CORTI INGLESI

Ermanno Calzolaio*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La sentenza della *Supreme Court* nel caso *Skykick* del 13 novembre 2024. – 3. La sentenza della *Court of Appeal* nel caso *Merck Serono v Comptroller* del 28 gennaio 2025. – 4. Qualche spunto conclusivo.

1. *Introduzione*

L'uscita del Regno Unito dall'Unione europea (cd. *Brexit*) ha posto e pone non pochi problemi di natura giuridica, non solo per il suo impatto sul processo di costruzione dell'edificio europeo, ma anche sul piano delle sue conseguenze nel diritto interno. Basti pensare che nel corso dei quasi cinquanta anni di permanenza nelle Comunità europee e, poi, nell'Unione, ogni settore giuridico è stato investito dalla necessità di adeguarsi ai regolamenti e alle direttive comunitarie, al punto che se nel giugno 2022 il governo aveva censito quasi 2.500 leggi di recepimento del diritto europeo, l'elenco è stato recentemente rivisto nel mese di gennaio 2025, giungendo a identificare ben 6.901 atti normativi¹. Il problema di stabilire la sorte di tutto questo imponente *corpus* normativo ha subito costituito una sfida rilevante.

Non è questa la sede per ricostruire il complesso quadro legislativo relativo allo *status* delle norme di derivazione europea dopo la *Brexit*². Basta ricordare che, in un primo momento, il legislatore si è mosso in un'ottica di sostanziale

* Professore ordinario di Diritto privato comparato, Università degli Studi di Macerata.

¹ Per una completa informazione cfr. il sito istituzionale www.reul.businessandtrade.gov.uk/. Sull'impatto costituzionale della Brexit, cfr. C. MARTINELLI, *La Brexit come "constitutional moment"*, in C. FASONE, C. MARTINELLI (a cura di), *L'impatto della Brexit sul modello Westminster*, Torino, 2023, p. 1 ss.

² Per approfondimenti, cfr. M. AHMED, *The Anglicisation of Retained European Union Law*, in E. GUINCHARD, C. PANARA (eds.), *The New Relationship between the United Kingdom and the European Union*, Berlin, 2025, p. 359 ss.; nonché E. CALZOLAIO, *The resilience of European law in the aftermath of Brexit*, in *Statute Law Review*, vol. 46, n. 2, 2025, p. 1 ss.

conservazione delle regole e dei principi del diritto europeo, salva la possibilità di abrogare o modificare specifiche disposizioni. La legislazione adottata in recepimento del diritto dell'UE è quindi rimasta in vigore come "*retained law*" ed è stata fatta salva l'applicabilità del diritto europeo come tale fino alla conclusione del periodo transitorio. Questo approccio è stato poi rivisto, nel tentativo di allontanarsi più decisamente dall'origine europea delle norme conservate, ridenominate "*assimilated law*" da una legge del 2023, che abolisce espressamente il principio del primato del diritto dell'UE ed elimina il riferimento ai principi generali dell'UE (sec. 6) e prevede che i giudici nazionali possono utilizzare il diritto dell'Unione solo come ausilio esterno all'interpretazione del diritto interno, secondo gli ordinari principi di interpretazione della legge. Una legge del maggio 2024 ha fissato al 1° ottobre 2024 l'entrata in vigore delle modifiche più penetranti, ma con l'entrata in carica del nuovo governo laburista agli inizi del mese di luglio 2024 si è verificato un ulteriore cambio di passo, già evidente nel discorso del Re pronunciato al momento dell'insediamento del nuovo Parlamento, in cui annunciava che il governo avrebbe cercato di ridefinire i rapporti con i partners europei e di migliorare le relazioni commerciali con l'UE³. Pertanto, nel mese di settembre 2024 una ulteriore legge ha revocato l'entrata in vigore fissata per il 1° ottobre, per cui i contenuti più dirompenti della legge del 2023 sono al momento congelati.

Nel contesto così sommariamente descritto, i giuristi d'oltre Manica si trovano di fronte alla necessità di conciliare l'uscita dall'UE con il fatto che il diritto europeo ha costituito una fonte non solo di norme regolamentari, ma anche di diritti in capo ai singoli. Il presente contributo intende dare conto di alcune recenti sentenze in materia di tutela dei marchi e dei brevetti per illustrare, in concreto, come le Corti stanno affrontando questa sfida.

2. *La sentenza della Supreme Court nel caso Skykick del 13 novembre 2024*

Il primo caso su cui concentrare l'attenzione è la sentenza *Skykick v. Sky*, in

³ «My Government will seek to reset the relationship with European partners and work to improve the United Kingdom's trade and investment relationship with the European Union» (UK Parliament, The King's Speech 2024, 17 July 2024, www.gov.uk/government/speeches/the-kings-speech-2024).

cui la *Supreme Court* affronta una complessa controversia in materia di proprietà intellettuale in cui viene in rilievo l'uso in mala fede del meccanismo di registrazione di un marchio europeo⁴.

Come è noto, il regolamento (UE) 2017/1001 istituisce un sistema unitario di registrazione, che consente di assicurare la tutela del marchio in tutti gli Stati membri, anche attraverso la previsione di una competenza speciale in capo a specifiche corti nazionali nella soluzione di controversie che riguardano il suo uso. Nel Regno Unito tali competenze sono state attribuite alla *High Court* e ad altre sezioni istituite in sette *County Courts*. Nel caso di specie, i giudici si trovano proprio a dover prendere posizione circa la permanenza di alcuni poteri di cui queste corti godevano prima della *Brexit*. Infatti, una volta concluso il periodo di transizione (31 dicembre 2020), i marchi europei hanno cessato di avere efficacia nel Regno Unito, ma in base all'art. 54 del *Withdrawal Agreement 2020*⁵ i titolari di diritti di proprietà intellettuale protetti dal diritto UE (inclusi i marchi) sono divenuti titolari di un analogo diritto riconosciuto all'interno del Regno Unito, qualificati come "comparable marks" o "UK clones"⁶.

Prima della fine del periodo di transizione, la società Sky agisce contro la società SkyKick, fornitrice di servizi *cloud*, lamentando la violazione di quattro marchi europei registrati da Sky, relativi ad una estesa serie di beni e servizi informatici. Skykick obietta che la registrazione era stata ottenuta in mala fede, stante la assenza di una reale intenzione di utilizzare i marchi per tutti i servizi inclusi.

Ponendosi un problema di interpretazione del diritto UE, la *High Court*

⁴ *Skykick v. Sky Ltd* [2024] UKSC 36.

⁵ Cioè il Trattato tra il Regno Unito e l'Unione europea stipulato, al termine di una lunga trattativa, il 17 ottobre 2019 ed entrato in vigore il 1 febbraio 2020 (*Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community*).

⁶ Nel caso *EasyGroup v Beauty Perfectionists* [2022] Bus LR 146, il relativo regime è stato così descritto: «The comparable trade mark (EU), also known as "the UK Clone", is a new right which has been created and granted automatically to all EUTM proprietors under Article 54 of the Withdrawal Agreement. Since EUTMs are enforceable only in the EU, when the EU ceased to include the United Kingdom, the scope of protection of EUTMs reduced from 28 states to 27. The UK Clone is a politically agreed solution to this so that the scope of protection afforded to EUTM proprietors did not change. On exit day or IP completion day every proprietor of an EUTM was in possession of a new comparable trade mark (EU) in the United Kingdom» (punto 16).

propone rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, che si pronuncia nel gennaio 2020, ritenendo che “una domanda di marchio senza alcuna intenzione di utilizzarlo per i prodotti e servizi oggetto della registrazione costituisce un atto di malafede [...] se il richiedente tale marchio aveva l'intenzione o di pregiudicare gli interessi di terzi in modo non conforme alla correttezza professionale o di ottenere, senza neppure mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio. Qualora la mancanza di intenzione di utilizzare il marchio conformemente alle funzioni essenziali di un marchio riguardi soltanto taluni prodotti o servizi oggetto della domanda di marchio, tale domanda costituisce un atto di malafede solo nella parte in cui riguarda i suddetti prodotti o servizi»⁷.

In conformità a quanto deciso dalla Corte di giustizia, la *High Court* accoglie le tesi di Skykick, ritenendo che la domanda di registrazione di Sky era stata formulata in malafede.

Il caso giunge infine davanti alla *Supreme Court* che, nel novembre 2024, con una *opinion* condivisa da tutti i giudici, respinge la tesi di Sky secondo cui con la *Brexit* sarebbe “scesa la ghigliottina”, i marchi europei si sarebbero estinti e conseguentemente sarebbe anche cessata la giurisdizione delle corti interne designate in base al regolamento (UE) 2017/1001⁸.

Di particolare interesse è la *concurring opinion* di Lord Reed, il quale osserva che il principio fondamentale di certezza del diritto implica le necessità di decidere le controversie in conformità al diritto applicabile al momento dei fatti e non in base a norme sopravvenute. Da ciò consegue che i titolari di marchi che hanno agito prima della fine del periodo di transizione devono poter confidare sull'applicazione delle norme vigenti in quel momento, anche se la definizione del giudizio avviene successivamente⁹. Di conseguenza, le corti inglesi designate come

⁷ Corte giust. 29 gennaio 2020, C-371/18, *Sky e a.*

⁸ Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea.

⁹ «Another, and in a sense more fundamental, answer is that it would have been highly unfortunate if the United Kingdom's withdrawal from the EU had been other than on terms which enabled pending legal proceedings to be decided on the basis of the pre-existing law. It is a basic principle of legal certainty, and an aspect of the rule of law, that the legal consequences of events are, in general, determined in accordance with the law in force at the time of those events, rather than a different law introduced at a later date. Proprietors of trade marks who had brought

corti competenti in base al regolamento europeo sui marchi mantengono questo loro *status* relativamente alle situazioni anteriori alla conclusione del periodo di transizione¹⁰.

Come si vede, si tratta di un approccio piuttosto prudente e attento a garantire la prevedibilità e la certezza del diritto rispetto alle situazioni maturate prima della *Brexit* e che in qualche modo mostra una cautela rispetto all'orientamento espresso qualche mese prima dalla stessa *Supreme Court* nel caso *Lipton*¹¹.

infringement proceedings in designated United Kingdom courts before the end of the transition period had accrued causes of action under the EU Trade Mark Regulation (to which defendants with grounds for challenging the validity of the marks in question had a counterclaim). Whether the proceedings were concluded before the end of the transition period could depend on wide variety of factors, including, in the present case, the fact that there was a preliminary reference to the Court of Justice of the European Union, and an appeal to this court. It would be incompatible with the values I have mentioned if the time taken by the judicial process were to have the effect of depriving the parties of the remedy to which they were entitled. It would also mean that identical cases would be decided differently, depending on the vicissitudes of litigation, and on whether they happened to be brought in the courts of this country or in the courts of the remaining EU member states» (UKSC, *Skykick v Sky*, cit., punto 511, *per* Lord Reed).

¹⁰ «I am fortified in this conclusion by the following matters. It applies only to those cases which were pending on IP completion day, and it means that the courts in the United Kingdom previously designated as EU trade mark courts retain that status and retain jurisdiction to decide these cases... This is an entirely sensible and pragmatic solution to the problem of pending cases. It is also the solution which is least likely to have arbitrary, wasteful and expensive consequences for the parties, the authorities, other traders and the public» (*ivi*, punto 473).

¹¹ *Lipton & Anor v BA City Flyer Ltd* [2024] UKSC 24. Il cuore del ragionamento seguito dai giudici in un lungo *obiter dictum* è che lo *EU Withdrawal Act 2018* contiene una disciplina innovativa ed esaustiva circa l'applicazione del diritto europeo dopo la *Brexit* e il suo effetto è di trasformare in diritto domestico sia le versioni dei regolamenti emendate per facilitarne l'applicazione nel Regno Unito dopo l'uscita dall'UE, ma anche le versioni originali applicabili alle cause relative a fatti avvenuti in precedenza. Per la maggioranza dei giudici, lo *EUWA Act 2018* inverte la presunzione stabilita nell'*Interpretation Act 1978*, sicché non solo non è più proponibile il rinvio pregiudiziale *ex art. 267 TFUE*, ma la *Supreme Court* non è più tenuta a seguire le pronunce della Corte di giustizia successive alla *Brexit* e può anche discostarsi da quelle precedenti se ritiene giusto farlo, negli stessi termini in cui può pronunciare un *overruling* di propri precedenti.

3. *La sentenza della Court of Appeal nel caso Merck Serono v Comptroller del 28 gennaio 2025*

Un secondo caso, deciso dalla *Court of Appeal* nel gennaio 2025 riguarda una nota casa farmaceutica, che aveva chiesto un brevetto per un farmaco destinato alla cura della sclerosi multipla, contenente una molecola già utilizzata per il trattamento della leucemia¹². Il competente ufficio aveva respinto la domanda perché esistevano già due brevetti relativi all'utilizzazione della stessa molecola per altra patologia e il regolamento UE n. 469/2009 all'art. 3 d) condiziona il rilascio al fatto che si tratti di prima autorizzazione di immissione in commercio.

Rispetto all'interpretazione di questa norma del regolamento, la Corte di giustizia in un primo momento si era attenuta ad un criterio letterale, concludendo per la necessità di respingere ogni domanda avente ad oggetto nuovi usi di una molecola già in commercio¹³. In un momento successivo, però, all'esito di un rinvio pregiudiziale proposto proprio dalla *Court of Appeal* in un precedente caso, la Corte europea aveva mutato indirizzo, ritenendo che l'obiettivo del regolamento è di favorire la ricerca farmaceutica, sicché se la molecola viene utilizzata a fini di cura per altre patologie, la relativa domanda di brevetto può essere accolta (sentenza *Neurim*)¹⁴. A fronte delle critiche sollevate dopo questa sentenza, che creava incertezza nell'interpretazione del regolamento, la Corte era infine ritornata sui propri passi, ripristinando la precedente lettura della norma (sentenza *Santen*)¹⁵.

In un caso deciso nel 2024, relativo all'interpretazione delle medesime norme, la *Court of Appeal* si era uniformata all'ultimo orientamento della Corte di giustizia¹⁶ e l'interesse della sentenza *Merck Serono* risiede proprio nel fatto che essa affronta il tema della portata del vincolo ai propri precedenti alla luce della normativa sulle conseguenze della *Brexit*. Infatti, la sec. 4 (2) dello EUWA Act 2018 prevede che nella decisione di casi successivi alla conclusione del periodo di transizione la *Supreme Court* e la *Court of Appeal* sono vincolate dal "retained EU case law", ma possono anche discostarsene quando ritengono giusto farlo.

¹² *Merck Serono S.A. v The Comptroller* [2025] EWCA Civ 45.

¹³ Corte giust. 19 ottobre 2004, C-31/03, *Pharmacia Italia* e 17 aprile 2007, C-202/05, *Yissum*.

¹⁴ Corte giust. 19 luglio 2012, C-130/11.

¹⁵ Corte giust. 9 luglio 2020, C-673/18.

¹⁶ *Newron Pharmaceuticals v The Comptroller* [2024] EWCA Civ 128.

A questo proposito, ne esce confermato un approccio ispirato alla estrema cautela circa il potere di recedere da un proprio precedente. Nella sua *opinion*, il giudice Lewison identifica i criteri che le corti superiori sono chiamate a seguire a tal fine, affermando che non è sufficiente che il precedente sia ritenuto errato e che quando esso ha ad oggetto l'interpretazione di una norma legislativa, la possibilità di discostarsene va utilizzata con ancora maggiore parsimonia (*sparingly*) rispetto a quando viene invece in rilievo una regola di *common law*¹⁷. Occorre poi valutare attentamente se la decisione precedente ha formato oggetto di critiche da parte della dottrina, dei giudici o di esponenti della professione. In ogni caso, quando la disposizione da interpretare è contenuta in una legge avente carattere internazionale, si deve tenere conto di come essa è interpretata in altri ordinamenti, giacché l'approccio deve essere ispirato, laddove possibile, ad una lettura uniforme in tutti i paesi dove la norma trova applicazione. Da ultimo, vanno valutati eventuali rilevanti cambiamenti di circostanze intervenuti nel frattempo, nonché se la decisione precedente è contraria allo scopo della norma o ha prodotto incoerenza. Da queste premesse, la *Court of Appeal* giunge alla conclusione che nel caso di specie non ricorre quasi nessuna di queste ipotesi, per cui la modifica del precedente è inopportuna¹⁸.

Nella sua *concurring opinion* il giudice Arnold si spinge anche ad osservare che, in assenza di modifiche da parte del legislatore interno, deve proprio

¹⁷ Cfr. sul punto E. CALZOLAIO, *La stabilità dell'interpretazione della legge. Una comparazione tra diritto inglese e diritto italiano*, in E. BERTOLINI ET AL. (a cura di), *Itinerari della comparazione: Scritti in onore di Giuseppe Franco Ferrari*, vol. 2, Milano, 2023, p. 554 ss.

¹⁸ «First, the power to depart from a previous decision should not be invoked merely because the later court thinks that the earlier decision of that court was wrong. [...]. Second, the power should be more sparingly used where the point in issue is the interpretation of a statutory provision, rather than the scope of a principle of the common law. [...] Third, it is relevant to consider whether the earlier decision has been criticised by academics, judges or practitioners [...]. Fourth, where the provision in question concerns a legal instrument with international application, it is relevant to consider how that instrument has been interpreted in other jurisdictions. The approach to interpretation should, where possible, aim to produce a uniform interpretation applicable to all jurisdictions where the international instrument applies. Fifth, it is relevant to consider whether there has been a relevant change in circumstances since the earlier decision. Changes in public policy are one such change [...]. Sixth, it is relevant to consider whether the earlier decision defeats the purpose of the provision in question or has given rise to incoherence in the law»: EWCA, *Merck Serono S.A. v The Comptroller*, cit., per Lord Justice Lewison, punti 90-96.

presumersi che il Parlamento intende preservare un'interpretazione armonica rispetto al diritto dell'UE, per cui le corti sono chiamate ad interpretare la norma in coerenza con i precedenti della Corte di giustizia, a meno che non sia persuasa che si tratti di interpretazione errata¹⁹.

Questo ordine di considerazioni è più ampiamente sviluppato dal medesimo giudice in una sentenza di qualche giorno anteriore al caso *Merck Serono*²⁰, in cui la *Court of Appeal* era stata sollecitata a discostarsi da un precedente della Corte di giustizia relativamente ad un caso in cui veniva in rilievo la violazione di un marchio di una bevanda da parte di una nota catena di supermercati, che aveva commercializzato un prodotto simile inducendo i consumatori in possibile errore, stante la somiglianza delle etichette.

Nella sua *opinion* (cui aderiscono gli altri due giudici) il giudice Arnold ritiene che la mancata modifica delle norme europee da parte del legislatore interno non può che condurre a ritenere che il Parlamento ha inteso continuare a consentire ai titolari di marchi di agire in base a quelle norme. Ne consegue che il legislatore interno ha inteso assicurare l'armonizzazione del diritto interno a quello europeo, sicché la corte deve sforzarsi di mantenere un'interpretazione coerente con quella adottata dalla Corte di giustizia, a meno che non la ritenga proprio errata. Peraltro, il precedente della Corte di giustizia non è isolato, essendo confermato da numerose altre sentenze e seguito dai giudici del Regno Unito, sicché non solo è improbabile una sua modifica da parte della Corte stessa, ma si pone anche un problema di certezza del diritto²¹. In base a tutte queste considerazioni, la *Court of Appeal* non ritiene di discostarsi dal precedente della Corte di giustizia.

¹⁹ *Ivi*, punto 59.

²⁰ *Thatchers Cider Company Ltd v. Aldi Stores Ltd* [2025] EWCA Civ 5.

²¹ «[I]t is the will of Parliament that the trade mark law of the UK should remain harmonised in this respect, as in many others, with that of the EU. In those circumstances this Court should strive for harmony with the jurisprudence of the Court of Justice, rather than adopting a divergent interpretation, unless driven to the conclusion that the Court of Justice's interpretation of the legislation is erroneous (as in *ICE v ICE*). Furthermore, it should be borne in mind that other countries outside the EU have also adopted similar provisions. All courts charged with interpreting and applying such provisions should be striving for harmony with each other»: *ivi*, punti 145-151.

4. *Qualche spunto conclusivo*

A conclusione di questi brevi rilievi, appare evidente, anzitutto, che i giudici d'oltre Manica sono i veri protagonisti del delicato compito di conciliare la svolta traumatica impressa dall'uscita dall'Unione con l'esigenza di certezza e prevedibilità del diritto, secondo un approccio ispirato alla prudenza e alla sostanziale adesione ai precedenti europei.

«A volte è più importante che il diritto sia certo e prevedibile piuttosto che perfetto»²². Questa affermazione di un giudice della *Court of Appeal* sintetizza in modo efficace il modo di procedere, che resta la bussola anche dentro la “tempesta” scatenata dall'uscita dall'UE, in continuità con un metodo che vede i giudici impegnati a fissare la migliore disciplina del caso singolo, rifiutando di ricorrere a principi generali e astratti, per concentrarsi appunto sullo sviluppo del diritto caso per caso, al fine di individuare una regola che possa servire come base per decidere casi simili futuri, nell'ottica di una flessibilità e adattabilità della soluzione individuata, a seconda delle circostanze.

Un secondo aspetto che merita di essere evidenziato è che il processo di integrazione europea permea così in profondità i diritti interni da renderne difficilmente reversibili gli effetti, ben al di là del periodo di permanenza nell'UE.

Viene qui spontaneo evocare la celebre espressione del Kirchmann, esponente della scuola storica tedesca, secondo cui: “Tre parole di rettifica del legislatore, ed intere biblioteche diventano carta straccia”²³. Quanto sta accadendo dopo la *Brexit* mostra proprio la fallacia della pretesa che un “tratto di penna” possa cancellare l'imponente *corpus* di norme e principi di derivazione europea. Con questa “resilienza” del diritto europeo è impossibile non fare i conti.

²² «Sometimes it is more important that the law should be certain and predictable than that it should be perfect» *FS Capital Limited & Ors v Alan Adams & Ors* [2025] EWCA Civ 53, punto 156, *per* Lord Justice Males.

²³ Queste parole vennero pronunciate in occasione di una conferenza del 1848, per vero criticando aspramente l'idea del diritto come avente fonte esclusivamente legislativa. Cfr. J. H. VON KIRCHMANN, *La mancanza di valore della giurisprudenza come scienza*, Milano, 1964, p. 3 ss., spec. p.18.

Abstract (ita)

Il contributo si concentra sullo studio di alcune recenti sentenze della *UK Supreme Court* e della *Court of Appeal* in materia di tutela dei marchi e dei brevetti, che illustrano in modo significativo l'approccio seguito dai giudici inglesi per conciliare l'uscita dall'UE con l'esigenza di garantire i diritti (già) tutelati dal diritto UE, nel contesto delle norme emanate nel Regno Unito sullo *status* del diritto di derivazione europea (in un primo momento qualificato come *retained law* e, successivamente, *assimilated law*).

Abstract (eng)

This article focuses on the study of some recent judgments of the UK Supreme Court and Court of Appeal on the protection of trademarks and patents, which significantly illustrate the approach adopted by English judges to reconcile the exit from the EU with the need to preserve rights (already) protected by EU law, in the context of the rules enacted in the United Kingdom on the status of European-derived law (initially classified as retained law and subsequently as assimilated law).