

IL SISTEMA DEL
BREVETTO
UNITARIO E IL
TRIBUNALE
UNIFICATO DEI
BREVETTI- 2023

|
tornato prado
avvocati

foro buonaparte, 53 - 20121 milano

tel. +39 02 48193693 / 02 72002921 / 02 89010652

fax +39 02 4693418 / 02 89010610

www.tornatoprado.com - info@tornatoprado.com

tornato prado
avvocati

INTRODUZIONE

Brevetti nazionale, europeo, unitario: procedura, efficacia, costi

- Brevetto nazionale
- Brevetto europeo
- Brevetto unitario (Reg. 1257/12 e Reg. 1260/12)

→ Pro e contro del brevetto unitario

Vantaggi	Svantaggi
<ul style="list-style-type: none">○ Efficacia unitaria in (per ora) ben 17 Paesi UE;○ Costi comparabilmente contenuti (no convalida);○ Semplificazione: unica procedura, unico pagamento di annualità;○ Possibilità di enforcement unitario.	<ul style="list-style-type: none">○ Minore flessibilità: no possibilità di rinuncia per singoli Paesi;○ Rischio di annullamento con effetti per tutto il territorio;

Il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB)

= Il TUB è una Corte internazionale con giurisdizione sui Brevetti Unitari e sui Brevetti Europei non oggetto di «opt-out».

II TUB

- Istituzione: Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti: Bruxelles, Accordo 2013/C 175/01 del 19/02/2013;
- Ambito territoriale: (per ora) 17 Stati Membri dell'UE aderenti all'Accordo;
- Giurisdizione: brevetti unitari e brevetti europei non oggetto di opt-out;

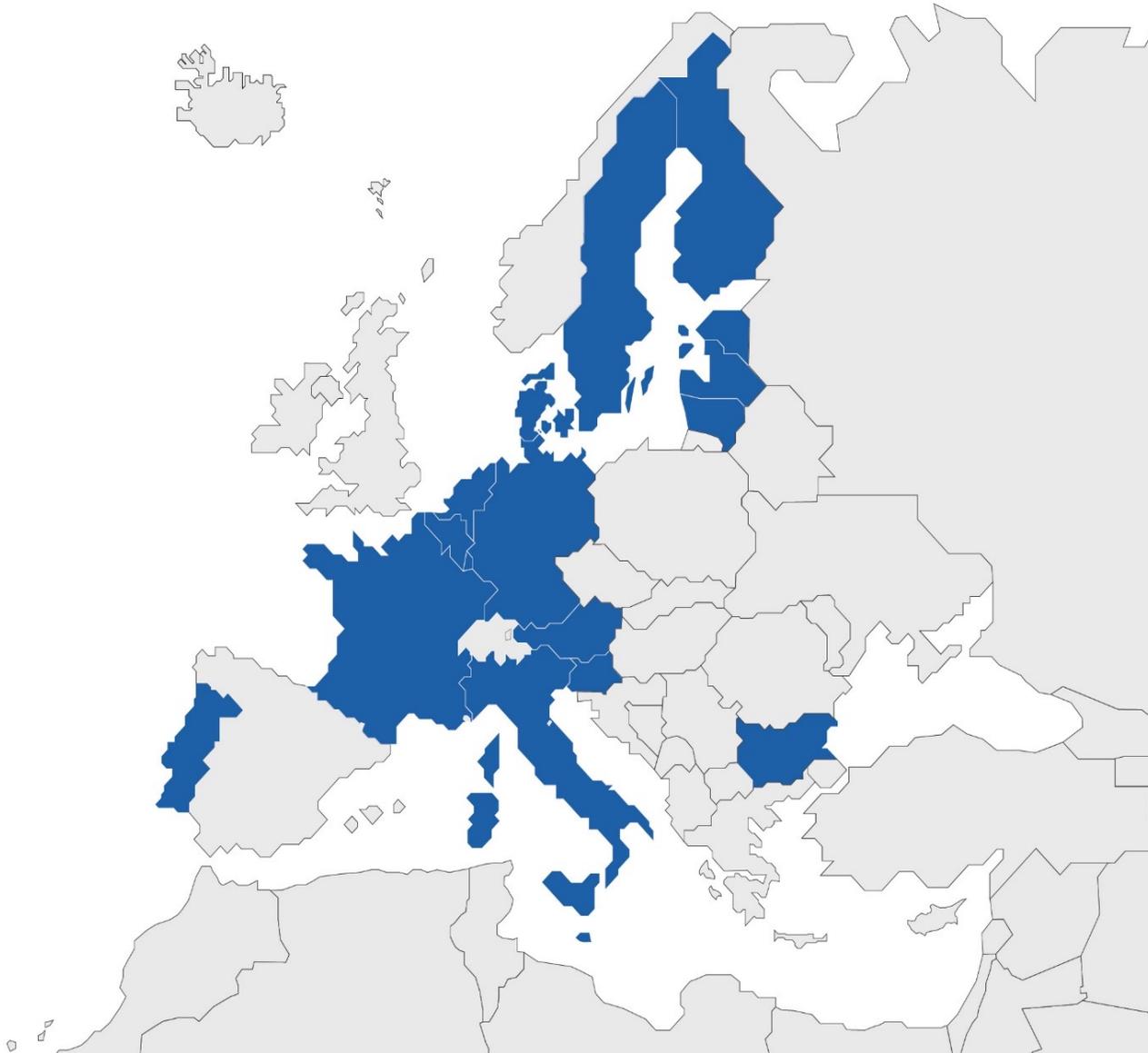
«Opt-Out»

= il titolare di un Brevetto Europeo già concesso al momento dell'entrata in vigore del TUB o di una domanda di Brevetto Europeo può scegliere di escludere il brevetto dalla giurisdizione del TUB;

- Quando: per i primi 7 anni (salvo proroga) dall'entrata in vigore del TUB;
- NON dopo che contro il brevetto sia stata proposta una azione di nullità o di accertamento negativo dinnanzi al TUB;
- Come: attraverso il Case Management System del TUB;
- NB: la scelta dell'opt-out è revocabile, cd «opt-in»;
- L'opt-out non è esercitabile per i Brevetti Unitari;

tornato prado
avvocati

Stati aderenti al TUB



Azioni proponibili davanti al TUB

- Azioni di contraffazione di brevetti unitari o europei;
- Domande riconvenzionali di nullità di brevetti unitari o europei;
- Azioni di nullità e di accertamento negativo di contraffazione di brevetti unitari o europei;
- Azioni di risarcimento del danno da violazione di brevetti unitari o europei;
- Richieste di misure e ingiunzioni provvisorie e cautelari.

Il TUB: struttura e articolazioni

Primo Grado:

- Divisione Centrale, con sede a Parigi;
- Sedi distaccate della Divisione Centrale a Monaco di Baviera e (a partire da 6/2024) a Milano;
- Divisione Regionale: Nord Baltico, accorpante Svezia, Lituania, Lettonia, Estonia;
- Divisioni Locali: una per ciascun Paese aderente, quattro per la Germania, una per i Paesi che hanno accorpato le rispettive competenze nella Divisione Regionale del Nord Baltico.

Segue

Secondo Grado:

- Corte d'Appello, con sede in Lussemburgo;

Centro per la mediazione e l'arbitrato:

- Funzioni divise tra Lisbona e Lubiana;

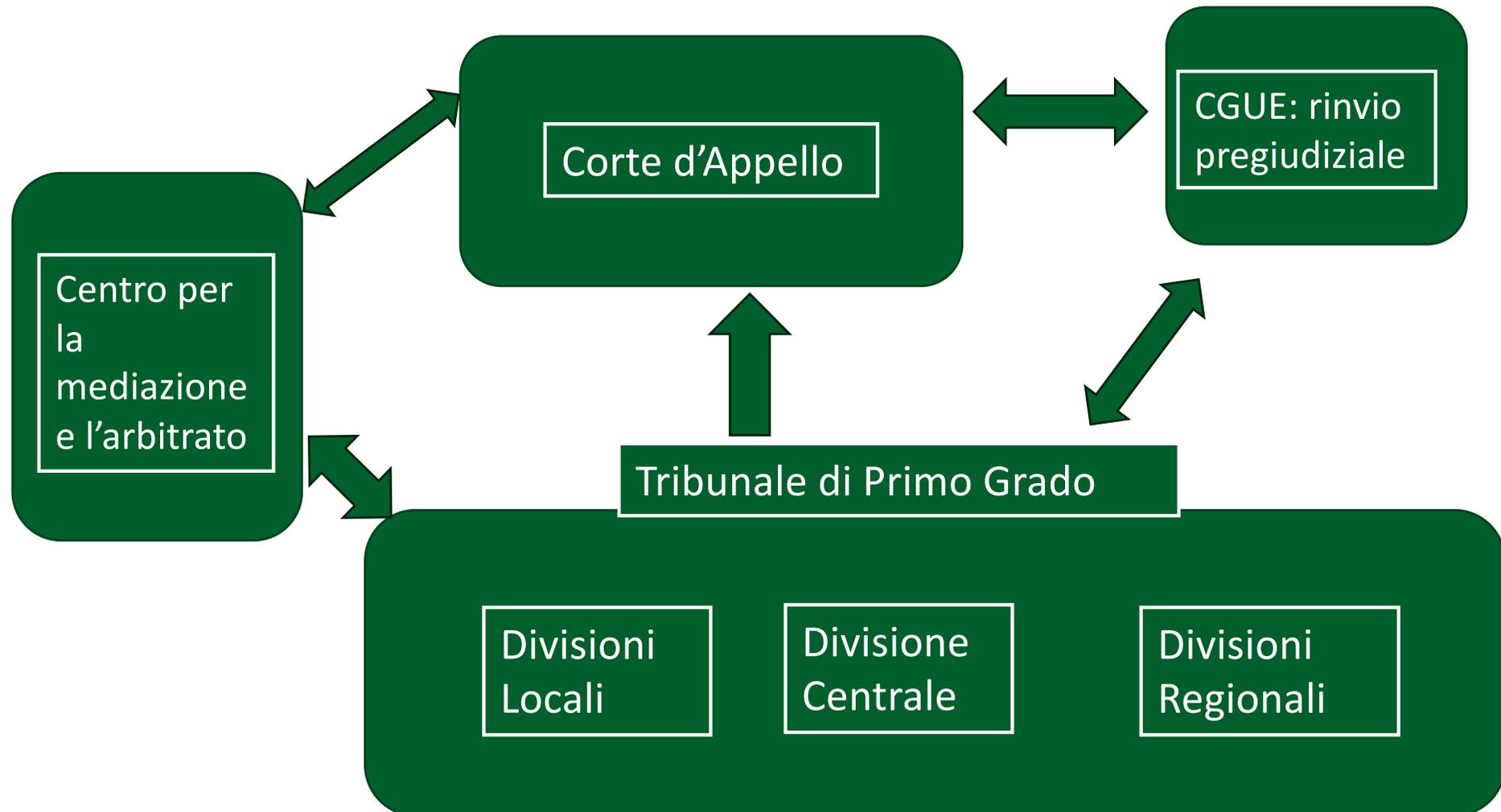
Centro di Formazione dei Giudici:

- Budapest.

Rinvio pregiudiziale alla CGUE: non esiste un terzo grado, ma Divisioni Locali, Centrale, e Corte d'Appello possono rinviare una questione interpretativa del diritto UE alla Corte di Giustizia.

tornato prado
avvocati

Il TUB: articolazione



II TUB: la ripartizione delle competenze

In base all'azione esercitata:

- a) Azioni di contraffazione, istanze cautelari, azioni di danni o di indennizzo da protezione provvisoria e/o preuso:
- Divisione Locale o Regionale del luogo della contraffazione o del domicilio del convenuto se quest'ultimo è nell'UE;
 - Divisione Locale/Regionale del luogo della contraffazione o Divisione Centrale se il convenuto non ha sede nell'UE;
 - Divisione Centrale se lo Stato Membro interessato non ha divisione Locale/Regionale.

Segue:

b) Azioni di nullità e di accertamento negativo:

- Divisione Centrale;
- Se una domanda di contraffazione tra le stesse parti è stata proposta dinnanzi a una Divisione Locale o Regionale, l'azione di nullità/accertamento negativo deve essere proposta dinnanzi alla medesima Divisione Locale/Regionale;
- Se la domanda è proposta in via riconvenzionale, la Divisione Locale/Regionale può separare la causa di nullità/accertamento negativo e rimetterla alla Divisione Centrale, oppure – con il consenso delle parti – rimettere a quest'ultima l'intera causa;
- Possibilità di accordo tra le parti.

Segue: riparto di competenze in base ai settori della tecnica

tornato prado
avvocati

Riparto interno alla Divisione Centrale, tra sede centrale e sedi distaccate:

- **Parigi:** Trasporti, stampa, nanotecnologie, tessili e carta, costruzioni, fisica, elettricità, certificati complementari di protezione (su brev. farmaceutici);
- **Monaco:** Macchinari, illuminazione, riscaldamento, armi, esplosivi, chimica, metallurgia;
- **Milano (a partire da 6/2024):** Necessità umane (brevetti farmaceutici senza certificati complementari di protezione), prodotti medicali, Agroalimentare, abbigliamento, gioielleria;

Regime linguistico

Divisione Centrale: lingua del rilascio del brevetto (DE-EN-FR);

Divisione Locale: lingua del Paese ospitante, salvo scelta di altra lingua di lavoro (es. inglese in Italia, Germania,

Divisione Regionale Baltica);

- Con l'accordo o il consenso delle parti: lingua del brevetto.

Traduzioni

Regola: traduzione di tutti i documenti nella lingua del procedimento.

Eccezioni:

- Dispensa da parte dell'organo decidente;
- Diritto del convenuto di ottenere in alcuni casi e a spese dell'attore la traduzione dei documenti nella sua lingua;
- Scelta della lingua del brevetto su istanza di una parte: decide il Presidente.

Il Procedimento: 3 fasi

1. Fase scritta:

- Atto di citazione;
- Obiezioni preliminari (eccezioni di carenza giurisdizione, competenza, etc.) del convenuto entro 30 gg e difese di merito (comprese domande riconvenzionali) entro 3 mesi;
- Ev. replica attorea entro 2 mesi;
- Ev. controreplica del convenuto entro 2 mesi.

Segue: il Procedimento

2. Fase intermedia:

- Durata massima di 3 mesi dalla chiusura della fase scritta;
- È solo eventuale perché limitata ai casi in cui è necessario eseguire attività istruttoria (CTU, etc.);

3. Fase orale:

- Udienza orale fissata con preavviso di almeno 2 mesi;
- Ascolto di testimoni e periti;
- Si svolge in un'unica giornata.

Il Procedimento: decisione

La decisione viene resa:

- a) Al termine della fase orale, con deposito successivo delle motivazioni;
- b) Entro 6 settimane dall'udienza orale;

La sentenza (che dopo la notifica è immediatamente esecutiva salvo diversa disposizione del Tribunale) oltre a decidere sulle domande decide sul risarcimento del danno e il rimborso delle spese → quantificazione in separato giudizio.

Il Procedimento: appello

Impugnazione presso la Corte d'Appello a Lussemburgo.

- Termine: due mesi dalla notifica della decisione di I grado.
- Procedimento: Fasi scritta, intermedia, orale = primo grado;
- No terzo grado di giudizio.

Provvedimenti cautelari/istruzione preventiva

- Istanze per la concessione di provvedimenti di istruzione preventiva e/o cautelari;
- In certi casi decisione senza previa informazione di controparte;
- Descrizione: accesso nei locali del presunto contraffattore per verificare lo stato dei luoghi e descrivere gli oggetti o i processi industriali che si assumono in violazione del brevetto;
- Misure inibitorie urgenti;
- Blocco dei beni e conti correnti in caso di prova «forte».

Le Lettere di Protezione

= memoria, tramessa al TUB, che spiega perché non sussiste la contraffazione di un brevetto;

- Per chi teme descrizioni/cautelari/sequestri;
- Fondamentale strumento di protezione contro iniziative *inaudita altera parte*;

Costi del TUB

Contributo unificato:

- Misura minima relativamente elevata, aumentabile in base al valore della causa;
- P. es., 11.000 € per una causa di contraffazione, 20.000 € per una causa di nullità;
- Riduzione del 40% per le PMI.

Segue: costi del TUB

Spese di rappresentanza/assistenza legale e tecnica:

- Verosimilmente molto superiori ai costi di un giudizio nazionale (ma un procedimento TUB «vale» 17 procedimenti nazionali);
- In considerazione della maggiore complessità e della portata territorialmente più ampia, i costi per un giudizio di primo grado dinnanzi al TUB sono significativamente più elevati di quelli che si sopportano per le controversie davanti ai giudici nazionali.;
- Tetti per il rimborso parametrati al valore del procedimento (ca. il 10% del valore della causa);
- Ampia discrezionalità del TUB nel quantificare il rimborso.

TUB: vantaggi e svantaggi.

Vantaggi	Svantaggi
<ul style="list-style-type: none">○ Sentenza efficace in tutti gli stati aderenti;○ Misure cautelari efficaci in tutti i paesi aderenti;○ Giudici specializzati;○ Lettere di protezione;○ Procedimento rapido;	<ul style="list-style-type: none">○ Rischio di perdere il brevetto su tutto il territorio;○ Rischio di subire provvedimenti cautelari incisivi;○ Rischio di difesa in lingua straniera;○ Poco tempo per la difesa;○ Costi elevati;

→ Il TUB tende a favorire l'attore e il titolare del brevetto

Il TUB: cosa fare?

- a) **Mercato solo nazionale:** no differenze rispetto al passato (salvo il rischio di essere convenuti dinnanzi alla Divisione Locale del TUB a Milano);
- b) **Mercato internazionale:** maggiori sforzi di sorveglianza dei brevetti dei concorrenti → in caso di brevetti o domande di brevetto «pericolosi»:
 - Analisi di validità/interferenza;
 - Lettere di protezione;
 - Azione di nullità;
 - Opposizione alla domanda di brevetto.

Grazie per la
Vostra
attenzione!

|
tornato prado
avvocati

foro buonaparte, 53 - 20121 milano
tel. +39 02 48193693 / 02 72002921 / 02 89010652
fax +39 02 4693418 / 02 89010610
www.tornatoprado.com - info@tornatoprado.com

Lo Studio resta a disposizione per risolvere
eventuali dubbi o assistere le imprese italiane
nel prepararsi al meglio per il TUB