GALLO & PARTNERS

Il Brevetto Unitario e la Corte Unificata

Ing. Luca Gallo

Introduzione alla

Proprietà Industriale

Contenuto della presentazione

- **Il nuovo sistema brevettuale europeo "*the unitary package*":**
  - Il nuovo Brevetto Europeo con Effetto Unitario &
  - La nuova Corte Unificata dei Brevetti;
- **Il nuovo Brevetto Europeo con Effetto Unitario:**
  - Procedura: quando e come richiederlo; costi: conviene o non conviene?
  - Paesi all'interno del Brevetto Europeo con effetto unitario;
- **La nuova Corte:**
  - Giurisdizione rispetto ai tribunali nazionali;
  - Distribuzione territoriale e composizione delle Corti;
  - Competenza territoriale delle Corti locali e per materia delle Corti centrali;
  - Provvedimenti d'urgenza ed azioni di merito;
  - Diritto di proprietà della privativa: giurisdizione e legge applicabile;
  - Applicazione della nuova Corte ai «classici» Brevetti Europei;
  - OPT OUT e OPT IN: uscire o restare nel nuovo sistema?
- **Conclusioni:**
  - Come operare in futuro e come gestire un portafoglio di «classici» Brevetti Europei;
  - Come ci si aspetta che operi la nuova Corte;
  - Vantaggi e svantaggi del nuovo sistema.

Unitary Patent Package

Unitary Patent Package

Le nuove norme che entreranno in vigore, il primo giugno del 2023, riguardano:

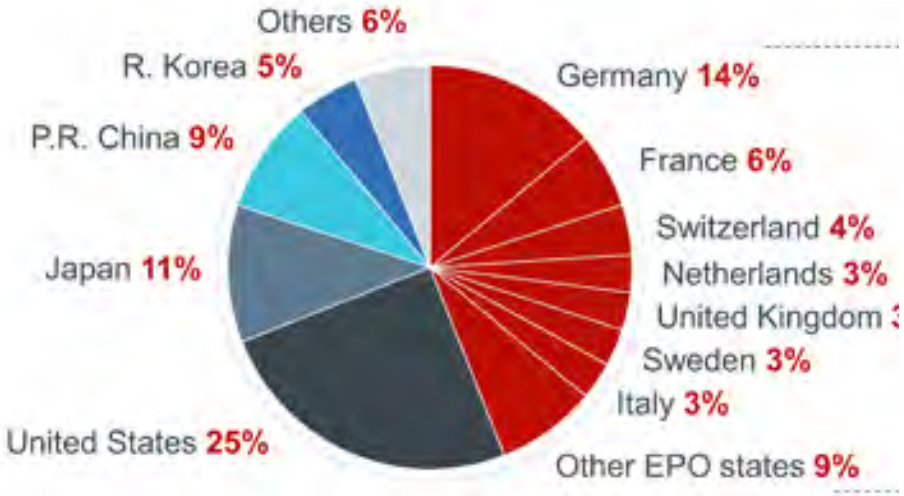
- Il nuovo Brevetto Unitario (UP);
- La nuova Corte Unificata dei Brevetti (UPC).

Brevetti Europei depositati nel 2021

Per capire di cosa stiamo parlando si deve considerare quanti brevetti europei vengono depositati ogni anno e quante azioni legali si fanno in Europa ogni anno in materia di brevetti.

Ogni anno in Europa vi sono circa 2000 cause di brevetti di cui 1200 in Germania.

Ogni anno vengono depositati circa 180.000 brevetti europei così distribuiti (fonte EPO).



Top 50 countries for patent applications 2021

TOP 50

		2021	Change
1	United States	46 533	+5.2%
2	Germany	25 969	+0.3%
3	Japan	21 681	-1.2%
4	P.R. China	16 665	+24.0%
5	France	10 537	-0.7%
6	R. Korea	9 394	+3.4%
7	Switzerland	8 442	+3.9%
8	Netherlands	6 581	+3.1%
9	United Kingdom	5 627	-1.2%
10	Sweden	4 954	+12.0%
11	Italy	4 919	+6.5%
12	Denmark	2 642	+9.2%
13	Belgium	2 485	+3.3%
14	Austria	2 317	+0.5%
15	Finland	2 111	+11.2%
16	Canada	2 083	+18.4%
17	Spain	1 954	+8.9%
18	Israel	1 717	+2.0%
19	Chinese Taipei	1 472	+7.7%
20	Australia	1 019	+5.5%
21	Ireland	956	-2.4%
22	India	817	+16.5%
23	Turkey	732	+21.0%
24	Singapore	711	+17.1%
25	Norway	640	-1.8%
26	Poland	539	+12.8%
27	Liechtenstein	494	+12.5%
28	Luxembourg	430	+7.0%
29	Saudi Arabia	377	-23.7%
30	Cayman Islands	295	-34.9%
31	Barbados	293	+13.6%
32	Portugal	286	+13.9%
33	Russian Federation	272	+1.1%
34	New Zealand	226	+15.3%
35	Czech Republic	203	-1.5%
36	Greece	198	+46.7%
37	Brazil	181	+13.1%
38	Hong Kong SAR (China)	180	+16.4%
39	Hungary	118	+8.3%
40	Slovenia	116	-29.7%
41	Thailand	98	+53.1%
42	South Africa	86	-5.5%
43	Puerto Rico	78	-75.2%
44	Lithuania	73	+46.0%
45	Antigua and Barbuda	71	-27.8%
46	Estonia	69	+21.1%
47	United Arab Emirates	65	-9.7%
48	Iceland	62	+51.2%
48	Mexico	62	+19.2%
50	Malta	51	-19.0%

European Patent Office 2022

Unitary Patent Package

La nuova Corte UPC ha giurisdizione esclusiva per azioni connesse al nuovo Brevetto Unitario previste dall'art. 32 dell'Accordo e quindi in particolare per azioni di validità e di contraffazione di Brevetti Unitari.

In caso di azioni ex art. 32 AUPC ad esempio di validità e di contraffazione connesse ai «classici» (passati e futuri) Brevetti Europei con designazione di alcune fasi nazionali sono, le azioni sono:

A. di giurisdizione esclusiva delle Corti nazionali in caso di «OPT-OUT»;
B. di duplice e parallela giurisdizione della Corte Unificata e delle Corti nazionali in caso di NON richiesta di «OPT-OUT».

Unitary Patent Package

I vantaggi/svantaggi del nuovo sistema rispetto al precedente devono essere soppesati tenendo conto:

- dei costi del Brevetto Unitario e della nuova Corte;
- dell'estensione del diritto e dell'efficacia delle azioni.

Per comprendere tuttavia vantaggi e svantaggi dei due sistemi è necessario entrare un po' in dettaglio sul nuovo Brevetto Unitario e sulla nuova Corte Unificata per poi calare le considerazioni strategiche alla specifica realtà aziendale.

Il Brevetto Unitario

Il Brevetto Unitario

Il Brevetto Unitario è stato creato con il Regolamento EU 1257 / 2012;

Il Brevetto Unitario è correttamente richiamato come «Brevetto Europeo con effetto Unitario».

Il Brevetto Unitario è:

- un solo brevetto;

- conferisce diritto di prevenire contraffazioni in tutti i paesi EU membri partecipanti.

A partire dal primo marzo 2023 ovvero nel *sunrise period* che precedono l'avvio del nuovo Accordo sul Brevetto Unitario sarà possibile prenotare il Brevetto Unitario procrastinando la pubblicazione della concessione avendo ricevuto la proposta di concessione ex Rule 71(3) EPC.

Il Brevetto Unitario

La procedura di esame del Brevetto Unitario (EU) rimane la stessa del Brevetto Europeo dal deposito alla concessione, con quindi inalterata l'applicazione della Convenzione, del Regolamento, delle Guidelines e della Giurisprudenza del Board of Appeal e dell'Enlarged Board of Appeal.

Alla concessione del Brevetto Europeo sarà possibile, dall'entrata in vigore dell'accordo sulla Corte Unificata, nazionalizzare il Brevetto Europeo non più solo nei singoli paesi ma anche designando il Brevetto Unitario e quindi un singolo diritto che si estende su più paesi.

Il Brevetto Unitario vs l'attuale Brevetto Europeo

Più in dettaglio, l'attuale procedura del Brevetto Europeo è una procedura di esame unificata per tutti i paesi membri della Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo (39 paesi membri un paese di estensione e 4 di validazione) ovvero dal deposito della domanda fino alla concessione del brevetto. Dopo la concessione il Brevetto Europeo prosegue (sopravvive) nei soli paesi di nazionalizzazione ovvero nei paesi in cui il diritto è reso effettivo con il deposito della traduzione (se prevista – paesi del London Agreement non richiedono traduzione ed eventuale solo domiciliazione) e con il pagamento delle tasse nazionali. In altre parole, il Brevetto Europeo si trasforma in un fascio (bundle) di brevetti nazionali riconosciuti dagli stati membri della Convenzione. Lo scopo del Brevetto Europeo è quello di evitare di ripetere le fasi di ricerca, esame, opposizione, appello, divisionale, limitazione etc. paese per paese e consente di seguire tali fasi in maniera centralizzata con regole comuni (Convenzione di Monaco) lasciando poi ai singoli paesi la giurisdizione per giudizi di validità e la contraffazione di tali privative. La Convenzione di Monaco è legge riconosciuta in ciascun paese ma essa viene interpretata in maniera non sempre armonizzata dai singoli paesi, le cui corti si esprimono autonomamente trattandosi comunque non di un diritto unitario ma distinti diritti nazionali. Sentenze in altri paesi basate tra le stesse parti sullo stesso titolo Brevetto Europeo trovano difficoltà di riconoscimento state che pur si tratta di differenti fasi nazionali.

Il Brevetto Unitario

Attualmente è quindi necessario gestire un fascio di brevetti nazionali corrispondenti ad un unico Brevetto Europeo (e quindi ad una invenzione). Parallelamente, validità e contraffazione sono trattate separatamente con azioni legali nazionali relative ai singoli paesi del fascio. Più azioni per fare quindi valere propri diritti sul Brevetto Europeo in più paesi.

Con il nuovo pacchetto ci si propone di gestire un unico diritto sovranazionale ovvero il Brevetto Unitario, ed una sola azione avanti ad un'unica Corte (UPC) competente in maniera esclusiva per validità e contraffazione per tutti i paesi membri dell'Accordo sul brevetto unitario AUPC con riferimento ai diritti connessi al Brevetto Unitario.

Si potrebbe quindi pensare che il nuovo sistema porta a spese ridotte per la gestione di un unico diritto unitario (singola tassa di mantenimento ed un'unica lingua per il Brevetto Unitario) ed a meno spese per gestire un'unica azione legale con effetti contestuali in più paesi. È veramente così?

Il Brevetto Unitario

Regolamento 1260/2012

Art. 3.2 La **richiesta** per il Brevetto con effetto Unitario deve essere effettuata **nella lingua della procedura**. Quindi probabilmente per le aziende italiane in inglese, stante che i consulenti brevetti italiani praticamente sempre estendono il Brevetto Europeo in lingua inglese. Non sono previste tasse per tale richiesta.

Ex art. 3.1 del Regolamento 1257/2012, solo un brevetto concesso con lo **stesso set di rivendicazioni** per tutti gli stati può beneficiare dell'effetto unitario ed a condizione che sia stato registrato nel registro per la protezione dei brevetti unitari.

Art. 3.2 tale protezione uniforme può essere **limitata, trasferita, revocata o decadere solo per tutti i paesi** contemporaneamente, ma può essere data in **licenza anche solo per alcuni** dei paesi partecipanti.

Ex art. 4 gli effetti del Brevetto Unitario partono dalla data della menzione di concessione sul bollettino dei brevetti europei.

Ex art. 9 (g) la richiesta per il brevetto unitario deve essere presentata **entro un mese** da quando la menzione di concessione è pubblicata sul bollettino dei brevetti.

Ex art. 11.1 le **tasse di rinnovo** sono dovute per gli anni che seguono **dopo la data di menzione della concessione (non a partire dalla domanda).**

Il Brevetto Unitario

Ex art. 18 **Il brevetto unitario registrato ha effetto unitario solo in quei paesi in cui la corte unificata ha giurisdizione esclusiva alla data di registrazione** ciascun paese deve notificare alla Commissione la sua ratificazione dell'accordo sulla corte unitaria ovvero del momento del deposito dello strumento di ratifica. Si possono quindi avere brevetti unitari con diverse estensioni territoriali. Entrerà in vigore con 17 paesi fino ad arrivare via via a 24 paesi essendo Croazia, Spagna e Polonia al di fuori del sistema.

Art. 6 Durante un periodo di transizione:

a) Se la lingua di procedura è francese o tedesco deve essere depositata la traduzione in inglese;

b) Se la lingua è inglese deve essere depositata una traduzione in una delle lingue dell'Unione, quindi ad esempio italiano per le aziende italiane che hanno esteso il Brevetto Europeo in inglese.

Il testo di tale **traduzione non ha effetti** ma serve solo per propositi informativi.

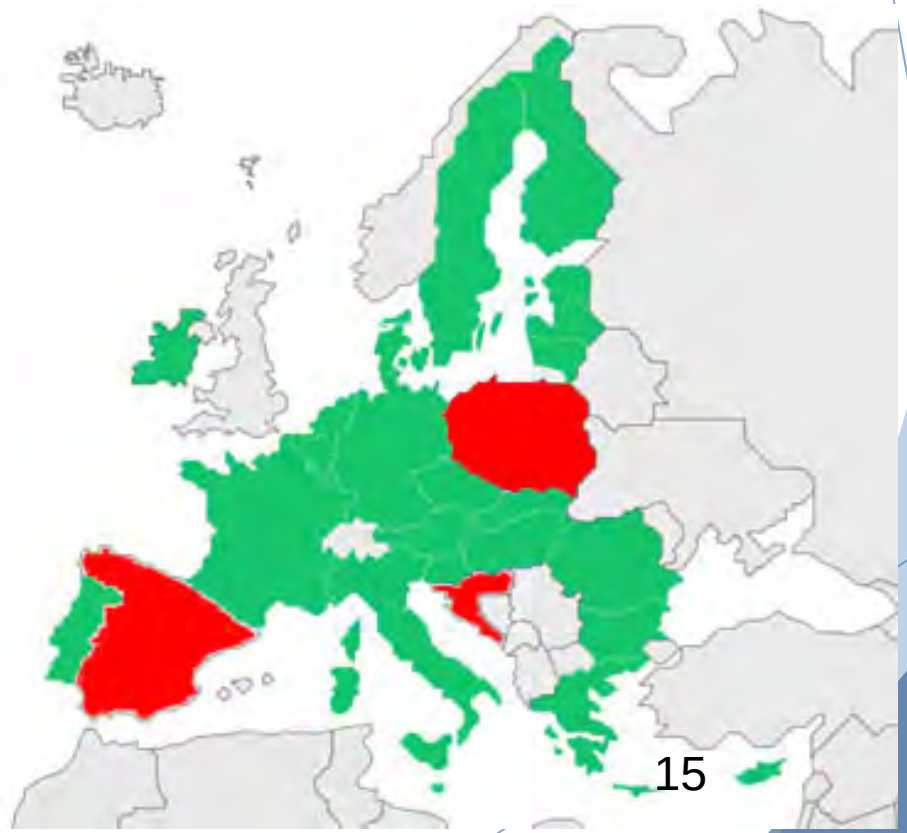
Dopo sei anni e dopo ogni due anni successivi si verifica la qualità della traduzione automatica.

L'art. 11 delle premesse prevede che verrà messa a disposizione una **traduzione automatica** in tutte le altre lingue.

Art. 4(1)(2)(4) In contenzioni ed a richiesta del supposto contraffattore deve essere fornita una copia completa della traduzione nel linguaggio dello stato membro partecipante ove ha avuto luogo la contraffazione o dove il contraffattore è domiciliato….alla richiesta della corte deve essere fornita la traduzione nella lingua della procedura legale. In dispute di rivendicazione di danni la corte deve tenere conto se il contraffattore è una SME e se ha agito senza conoscere prima che gli sia stata fornita la traduzione.

Il Brevetto Unitario

Ex art. 18 Il brevetto unitario registrato ha effetto unitario solo in quei paesi in cui la corte unificata UPC ha giurisdizione esclusiva alla data di re; ciascun paese deve notificare alla Commissione la sua ratificazione dell'accordo sulla corte unitaria ovvero del momento del deposito dello strumento di ratifica. Si possono quindi avere **brevetti unitari con diverse estensioni** territoriali. Entrerà in vigore con 17 paesi fino ad arrivare via via a 24 paesi essendo Croazia, Spagna e Polonia al di fuori del sistema.



Il Brevetto Unitario/spese di designazione

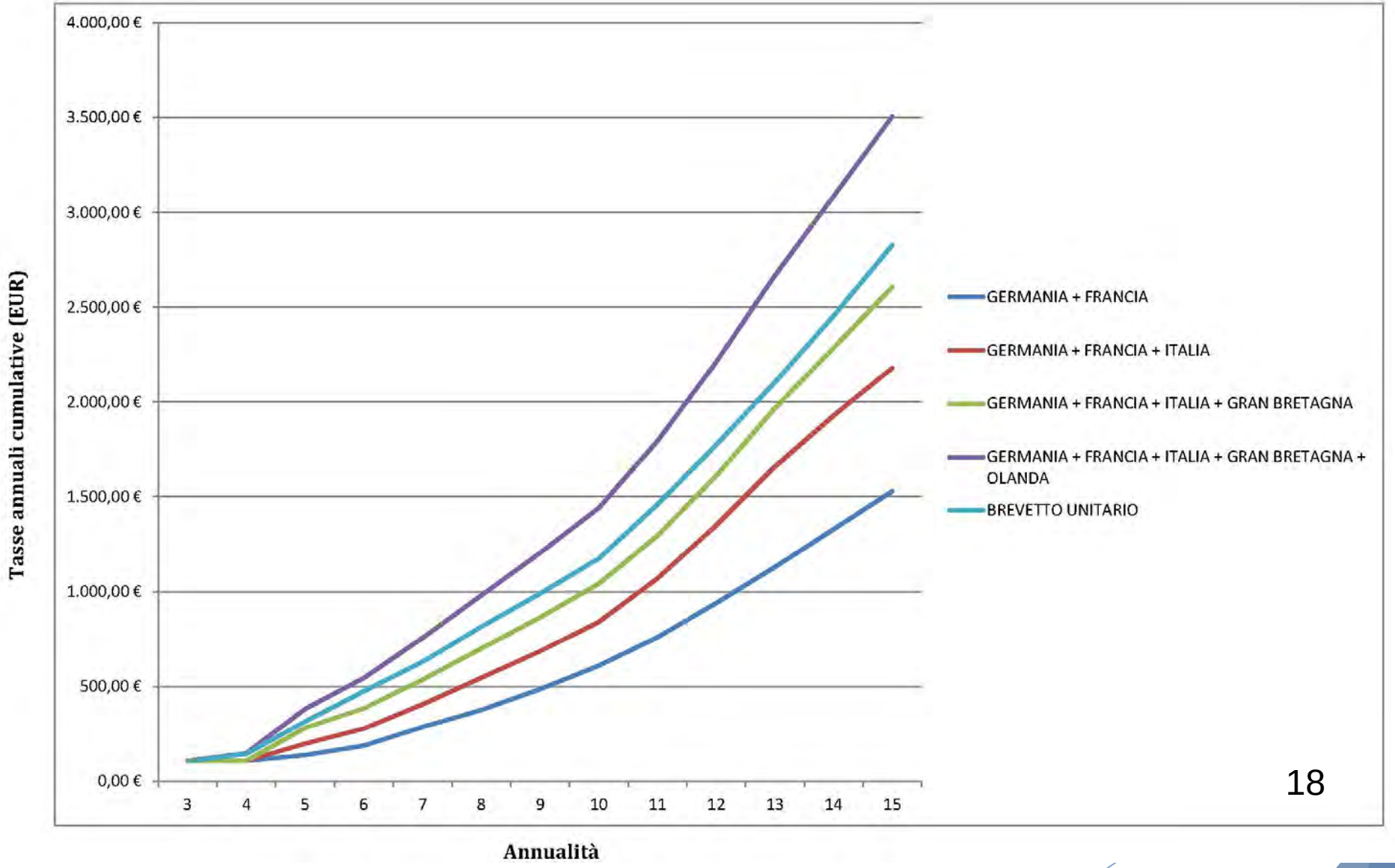
Al momento della designazione del brevetto unitario NON sono previste spese. Si risparmiano quindi le spese per depositare le fasi nazionali alla concessione del Brevetto Europeo ed in particolare le spese di traduzione. Nelle spese di nazionalizzazione si devono considerare le spese dello studio italiano e del corrispondente estero. Attualmente pertanto per nazionalizzare ad esempio in Olanda un Brevetto Europeo concesso è necessario considerare: le spese dello studio italiano, le spese del corrispondete olandese, le spese di traduzione del testo in olandese e le tasse in Olanda di deposito. Per paesi dell'accordo di Londra non sono previste già oggi spese di traduzione ed è eventualmente prevista solo una spesa di domiciliazione. Possiamo stimare una spesa ad esempio per nazionalizzare un classico Brevetto Europeo in Germania, Francia, Gran Bretagna (London agreement) ed Italia di circa 1200 Euro complessivamente. In caso di designazione di altri paesi si può risparmiare cifre dell'ordine di 2000 Euro a paese. Il Brevetto Unitario non ha spese di nazionalizzazione ma ovviamente Gran Bretagna, Spagna e Polonia devono essere designate a parte con le consuete spese di nazionalizzazione.

Il Brevetto Unitario/tasse di mantenimento in vita

Ogni anno il brevetto unitario come i brevetti nazionali derivanti dal classico Brevetto Europeo è soggetto ad una tassa di mantenimento in vita. La tassa del brevetto unitario corrisponde alla tassa di circa quattro designazioni nazionali. Quindi, il brevetto unitario (fatte salve le spese di nazionalizzazione iniziali) è conveniente economicamente se si è interessati a più di quattro paesi al di fuori di Gran Bretagna, Spagna e Polonia. Nella stragrande maggioranza dei casi le aziende sono interessate a designare Francia, Germania e Gran Bretagna quindi solo due dei paesi del Brevetto Unitario (+GB) e quindi il Brevetto Unitario è economicamente molto poco conveniente.

Come considerato più vanti nelle spese complessive devono essere considerate anche le spese per gestire eventuali azioni legali con la nuova Corte Unificata che comportano spese di lite mediamente molto più elevate di quelle di una corte nazionale estera e molto più elevate di quelle di una corte italiana.

Il Brevetto Unitario/tasse di mantenimento in vita
Brevetto Unitario contra brevetti nazionali



Il Brevetto Unitario/tasse di mantenimento in vita
Brevetto Unitario contra brevetti nazionali

Annualità	ITALIA	FRANCIA	GERMANIA	GRAN BRETAGNA	OLANDA	BREVETTO UNITARIO
3		38,00 €	70,00 €			105,00 €
4		38,00 €	70,00 €		40,00 €	145,00 €
5	60,00 €	38,00 €	100,00 €	83,12 €	100,00 €	315,00 €
6	90,00 €	38,00 €	150,00 €	106,87 €	160,00 €	475,00 €
7	120,00 €	76,00 €	210,00 €	130,61 €	220,00 €	630,00 €
8	170,00 €	96,00 €	280,00 €	154,36 €	280,00 €	815,00 €
9	200,00 €	136,00 €	350,00 €	178,11 €	340,00 €	990,00 €
10	230,00 €	180,00 €	430,00 €	201,86 €	400,00 €	1.175,00 €
11	310,00 €	220,00 €	540,00 €	225,61 €	500,00 €	1.460,00 €
12	410,00 €	260,00 €	680,00 €	261,23 €	600,00 €	1.775,00 €
13	530,00 €	300,00 €	830,00 €	308,72 €	700,00 €	2.105,00 €
14	600,00 €	350,00 €	980,00 €	356,22 €	800,00 €	2.455,00 €
15	650,00 €	400,00 €	1.130,00 €	427,47 €	900,00 €	2.830,00 €
16	650,00 €	460,00 €	1.310,00 €	498,71 €	1.000,00 €	3.240,00 €
17	650,00 €	520,00 €	1.490,00 €	558,08 €	1.100,00 €	3.640,00 €
18	650,00 €	580,00 €	1.670,00 €	617,45 €	1.200,00 €	4.055,00 €
19	650,00 €	650,00 €	1.840,00 €	676,82 €	1.300,00 €	4.455,00 €
20	650,00 €	730,00 €	2.030,00 €	724,32 €	1.400,00 €	4.855,00 €
Totale	**6.620,00 €**	**5.110,00 €**	**14.160,00 €**	**5.509,56 €**	**11.040,00 €**	**35.520,00 €**

Il Brevetto Unitario/tasse di mantenimento in vita
Brevetto Unitario contra brevetti nazionali

Annualità	GERMANIA + FRANCIA	GERMANIA + FRANCIA + ITALIA	GERMANIA + FRANCIA + ITALIA + GRAN BRETAGNA	GERMANIA + FRANCIA + ITALIA + GRAN BRETAGNA + OLANDA	BREVETTO UNITARIO
3	108,00 €	108,00 €	108,00 €	108,00 €	105,00 €
4	108,00 €	108,00 €	108,00 €	148,00 €	145,00 €
5	138,00 €	198,00 €	281,12 €	381,12 €	315,00 €
6	188,00 €	278,00 €	384,87 €	544,87 €	475,00 €
7	286,00 €	406,00 €	536,61 €	756,61 €	630,00 €
8	376,00 €	546,00 €	700,36 €	980,36 €	815,00 €
9	486,00 €	686,00 €	864,11 €	1.204,11 €	990,00 €
10	610,00 €	840,00 €	1.041,86 €	1.441,86 €	1.175,00 €
11	760,00 €	1.070,00 €	1.295,61 €	1.795,61 €	1.460,00 €
12	940,00 €	1.350,00 €	1.611,23 €	2.211,23 €	1.775,00 €
13	1.130,00 €	1.660,00 €	1.968,72 €	2.668,72 €	2.105,00 €
14	1.330,00 €	1.930,00 €	2.286,22 €	3.086,22 €	2.455,00 €
15	1.530,00 €	2.180,00 €	2.607,47 €	3.507,47 €	2.830,00 €
16	1.770,00 €	2.420,00 €	2.918,71 €	3.918,71 €	3.240,00 €
17	2.010,00 €	2.660,00 €	3.218,08 €	4.318,08 €	3.640,00 €
18	2.250,00 €	2.900,00 €	3.517,45 €	4.717,45 €	4.055,00 €
19	2.490,00 €	3.140,00 €	3.816,82 €	5.116,82 €	4.455,00 €
20	2.760,00 €	3.410,00 €	4.134,32 €	5.534,32 €	4.855,00 €
Totale	**19.270,00 €**	**25.890,00 €**	**31.399,56 €**	**42.439,56 €**	**35.520,00 €**

La Corte Unificata dei Brevetti Europei (UPC)

La Corte Unificata (UPC): OPT-OUT e OPT-IN per i «classici» brevetti europei

La corte unificata dei brevetti ha giurisdizione ex art. 3 dell'accordo:

- esclusiva per i NUOVI brevetti unitari (i futuri brevetti europei che designano un solo diritto valido in 17-24 paesi);
- condivisa con le corti nazionali per i CLASSICI brevetti europei sia in stato di domanda che di concessione, in caso di NON RICHIESTA DI OPT OUT.

SE NON SI FA RICHIESTA SI ENTRA DI DEFAULT NEL NUOVO SISTEMA

Ex art. 83 dell'accordo per 7 anni dall'entrata in forza dell'Accordo UPC una causa di contraffazione o di validità connessa ad un classico Brevetto Europeo è possibile proporla sia avanti la nuova Corte sia ancora avanti una corte nazionale (se una causa è già pendente la norma della duplice giurisdizione non si applica e l'azione continua esclusivamente in via nazionale).

La Corte Unificata (UPC)

La Corte Unificata dei Brevetti ha **giurisdizione esclusiva** per le cause di validità e di contraffazione, e più in generale per la materia di cui all'articolo 32 dell'Accordo, connesse al Brevetto Unitario ed ha giurisdizione condivisa con le Corti nazionali in caso di assenza di OPT-OUT per «classici» Brevetti Europei nel periodo transitorio di 7 anni dall'avvio dell'UPC.

Tuttavia, ex art. 7 del Regolamento 1257/2012, il Brevetto Unitario è trattato, **in quanto oggetto di proprietà, come un brevetto nazionale** del paese (tra i partecipanti all'accordo) in cui: il titolare ha residenza o principale luogo di business. Se non c'è una residenza o luogo di business tra gli stati membri allora si considera come un brevetto nazionale dove l'organizzazione dell'Ufficio Brevetti Europeo (EPO) ha il suo riferimento principale e quindi la Germania ove l'EPO ha tale riferimento.

In caso di **più titolari** si applica la **residenza** o il principale luogo di business **del primo registrato**; se non si può applicare per nessuno dei registrati si applica i luogo di business.

La Corte Unificata (UPC): OPT-OUT e OPT-IN per i «classici» brevetti europei

SE SI FA RICHIESTA DI OPT OUT SI ESCE DAL NUOVO SISTEMA

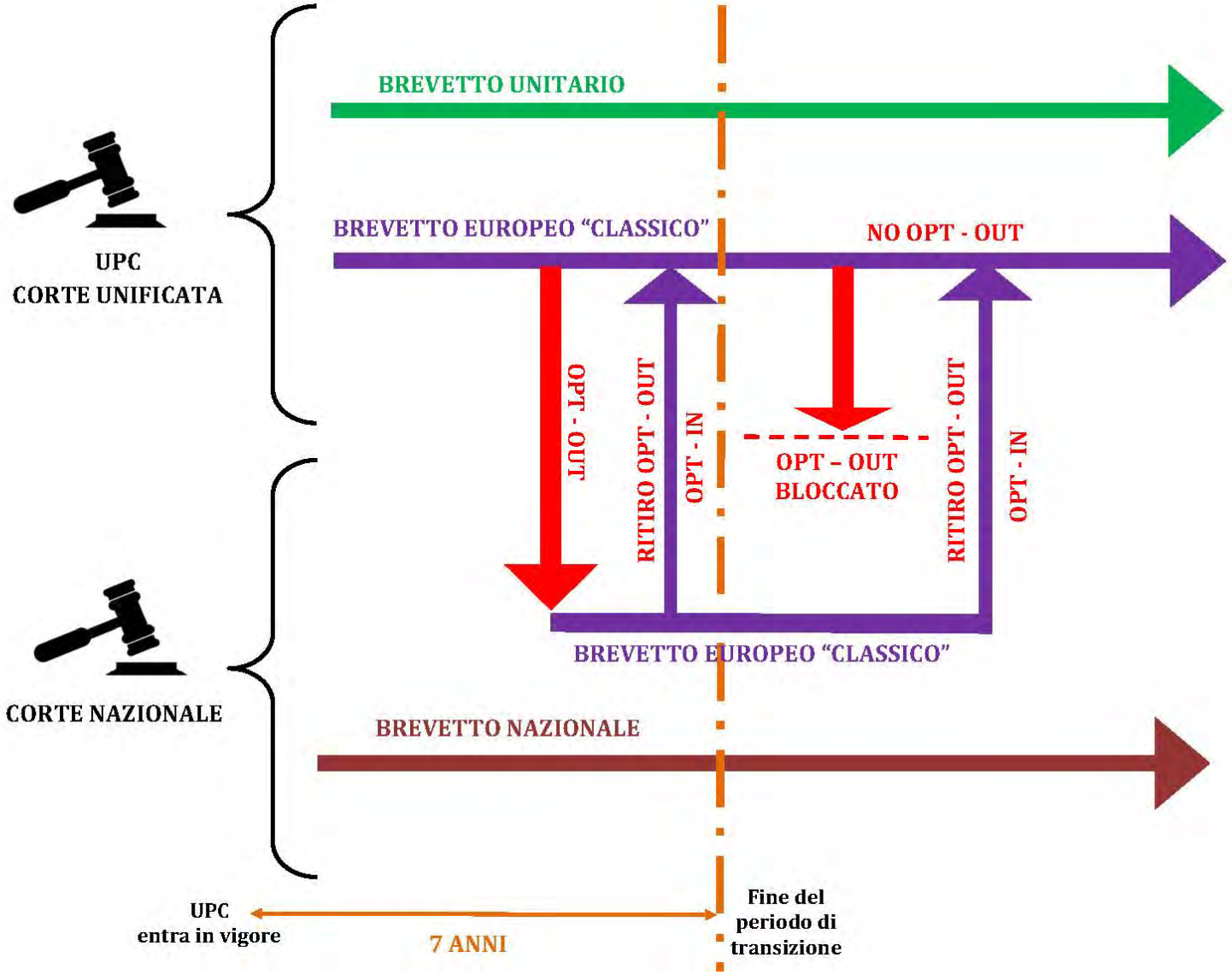
SE non vi è ancora una causa avanti a questa nuova corte su un classico Brevetto Europeo allora per sette anni (entro un mese dalla scadenza dei sette anni) è possibile fare richiesta di «OPT OUT» dal nuovo sistema con notifica al Registro e diventano (rimangono se la richiesta è fatta subito) competenti le attuali corti nazionali.

RIENTRARE NEL NUOVO SISTEMA OPT IN

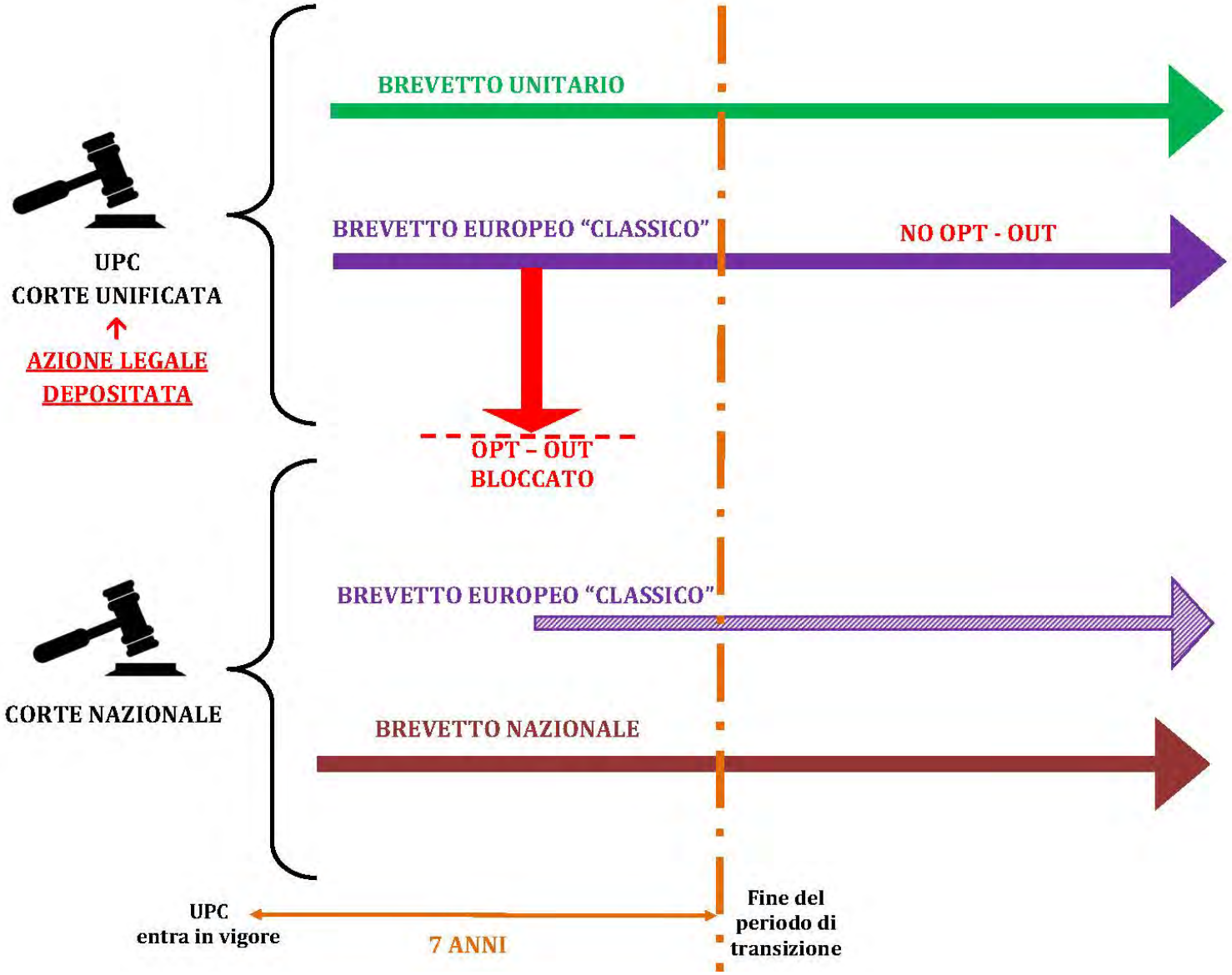
SE una causa non è mai stata portata avanti in via nazionale su un classico Brevetto Europeo allora è sempre possibile domandare l'«OPT IN» ovvero rientrare nel sistema della nuova Corte.

(Vi sarà tra cinque anni una consultazione per prolungare o meno tale sistema transitorio di altri sette anni).

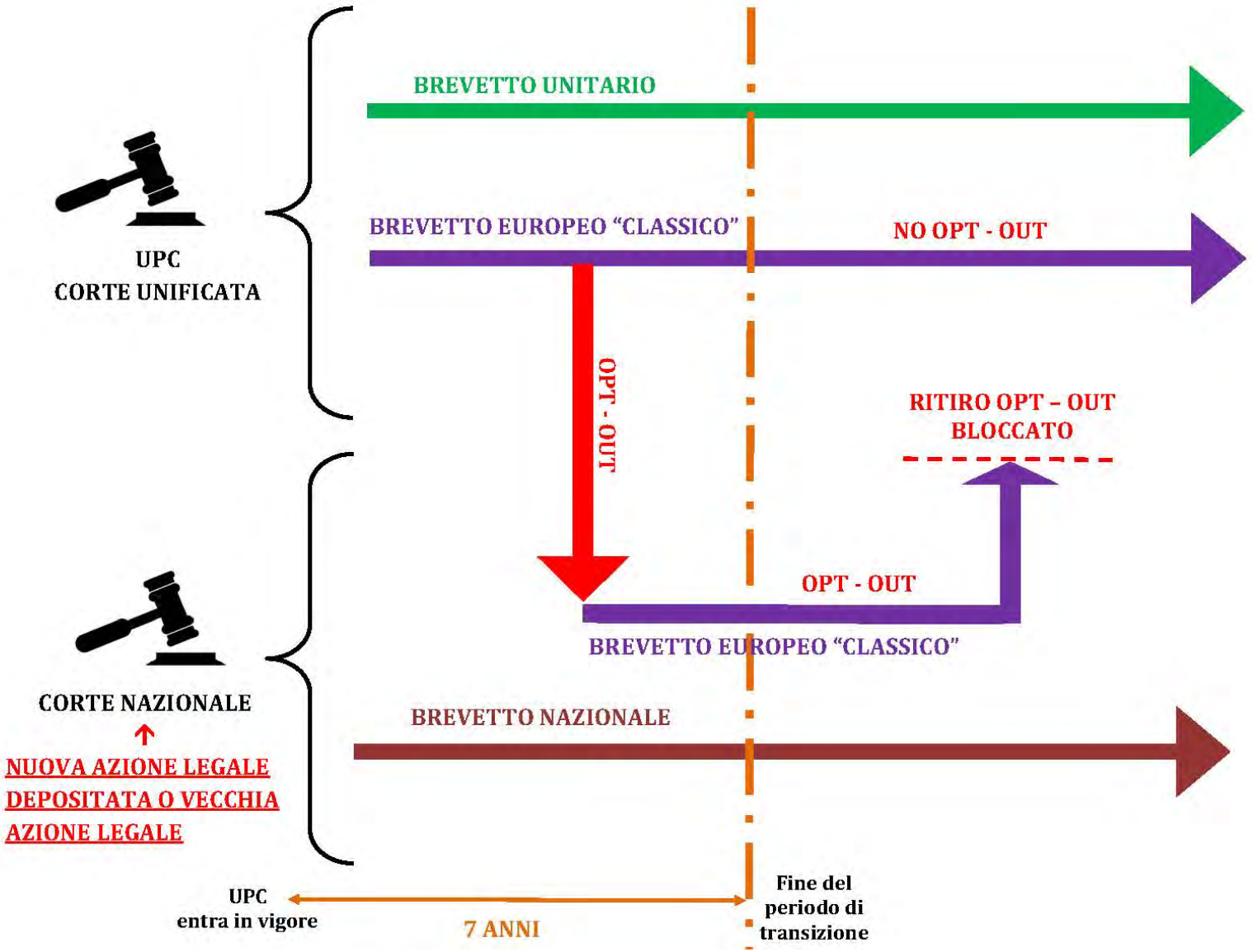
La Corte Unificata (UPC): OPT-OUT e OPT-IN



La Corte Unificata (UPC): OPT-OUT e OPT-IN



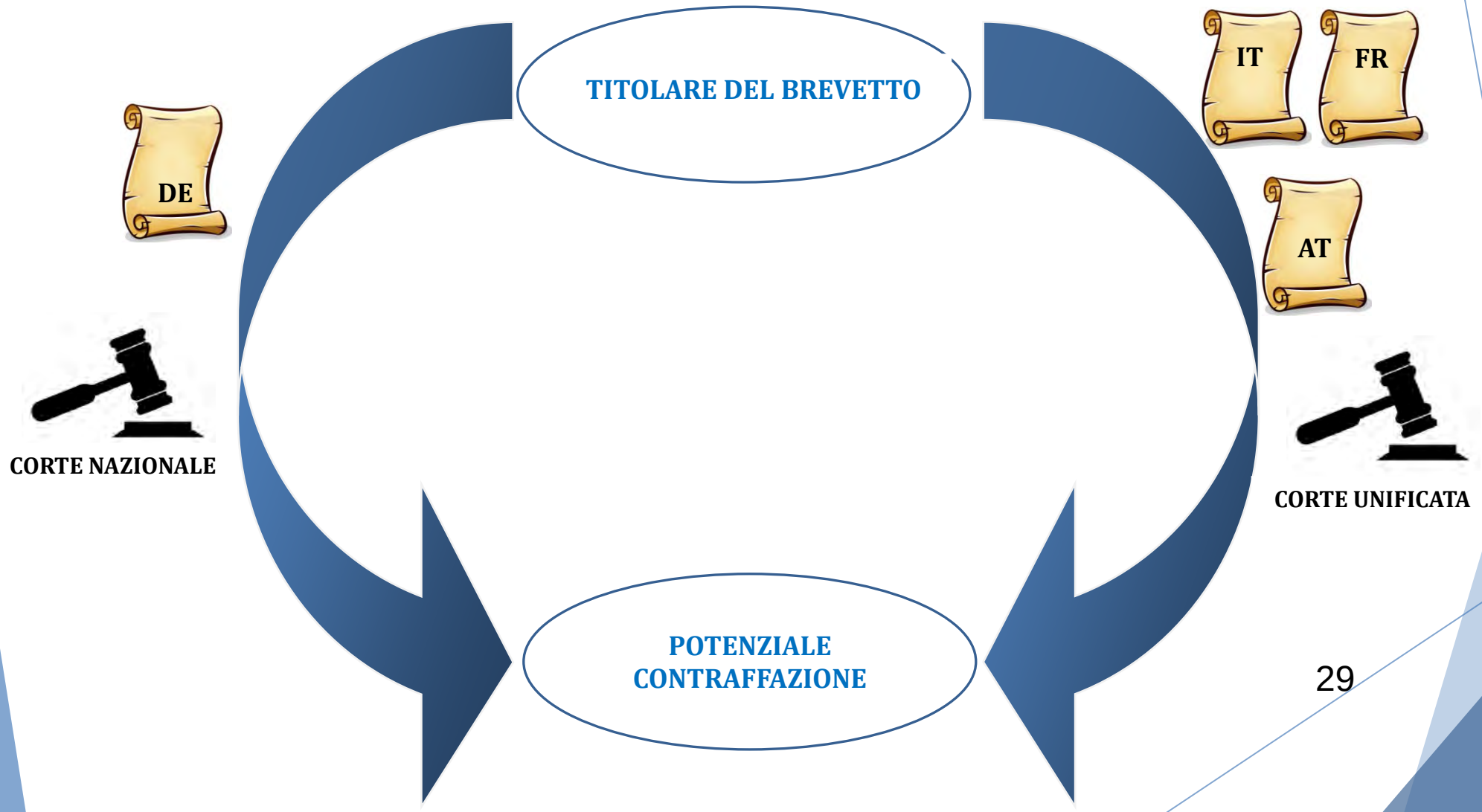
La Corte Unificata (UPC): OPT-OUT e OPT-IN



OPT-OUT

- Non avendo fatto l'OPT – OUT è possibile scegliere azioni legali da portare avanti, con riferimento ai classici brevetti europei, nei tribunali nazionali oppure in alternativa nei nuovi tribunali UPC.
- È possibile ad esempio quindi agire su base UPC in Italia Francia e Olanda e su base nazionale in Germania sfruttando la velocità delle azioni in Germania per provvedimenti di urgenza e l'estensione territoriale del diritto con l'UPC. Sfrutto ad esempio la bifurcation o rapidità tedesca e la Descrizione Giudiziaria italiana. Non vi è il rischio di irriconciliabili giudizi poiché
- Art. 34 UPCA non viene interpretato che l'azione legale deve coinvolgere tutti i paesi dell'UPC (differenti titolari nazionali, azione del licenziatario esclusivo per un territorio, EP con differenti claims dovute a cause nazionali). Il fatto che le corti nazionali possano giungere a differenti conclusioni rispetto all'UPC è in linea con CJEU (no rischio di non conciliabili giudizi poiché il Brevetto Europeo è un fascio di brevetti nazionali).

DOPPIA GIURISDIZIONE



OPT-OUT

- Attenzione l'OPT – OUT è efficace al momento dell'entrata della richiesta nel registro. All'entrata dell'UPC ci si aspettano moltissime richieste di uscita (OPT-OUT) ed intasamento del sistema. È possibile prenotare l'opt-out per i propri brevetti a partire dal *sunrise period* ovvero dal deposito della Germania dello strumento di ratifica dell'accordo sul tribunale unificato (a giorni).
- Attenzione solo il titolare può depositare la richiesta di OPT-OUT. (R. 5.1); si presume che il proprietario sia quello indicato nelle banche dati diversamente si deposita «declaration of proprietorship ex R. 5.3(e); il licenziatario esclusivo non è considerato per depositare la richiesta (meglio concordare con lui);
- Se ci sono più titolari (ad esempio di diverse fasi nazionali o con diverse quote) essi devono concordare nel deposito della richiesta (R.1(a)); non è possibile opt-out solo alcuni paesi;

La corte unificata dei brevetti europei

La corte comprende una corte di prima istanza, una corte di appello ed un registro.

La corte di prima istanza comprende

diverse corti locali o regionali;

tre divisioni centrali (la scelta tra loro è di competenza per materia).

La competenza delle Corti è definita ex art. 33 AUPC.

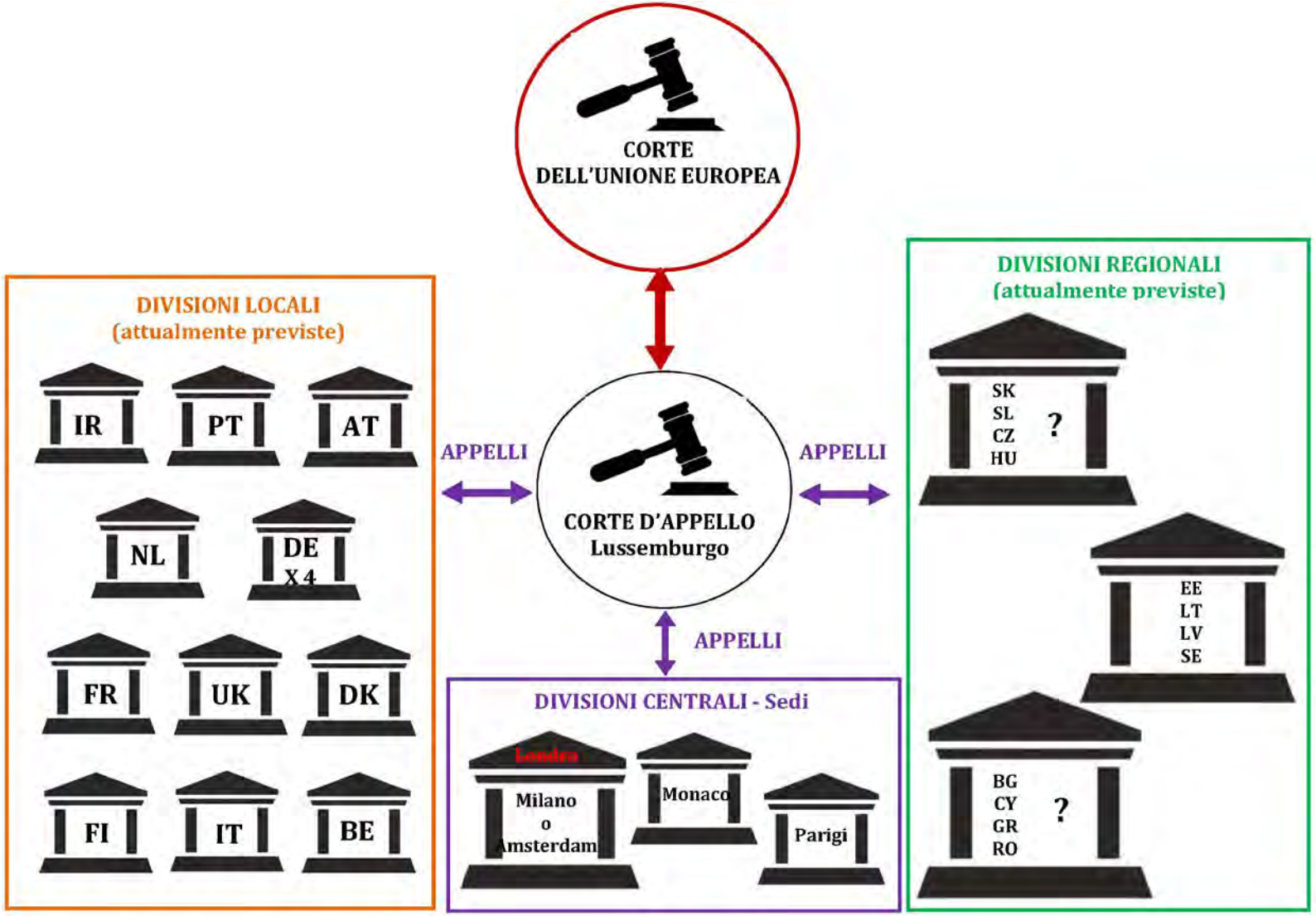
Ciascuno stato membro ha diritto ad almeno una corte locale potendosi scegliere la sede (ex art. 7).

Se si superano i cento casi all'anno di media allora lo stato membro può richiedere più corti locali. Le corti (ex art. 8) hanno composizione multinazionale: se meno di 50 casi vi è solo un giudice della nazione ospitante e due stranieri altrimenti due della nazione ospitante ed uno straniero. Gli stranieri sono scelti con regole per l'assegnazione (ex art. 18(3)) anche in maniera con lungo termine per l'efficienza della corte.

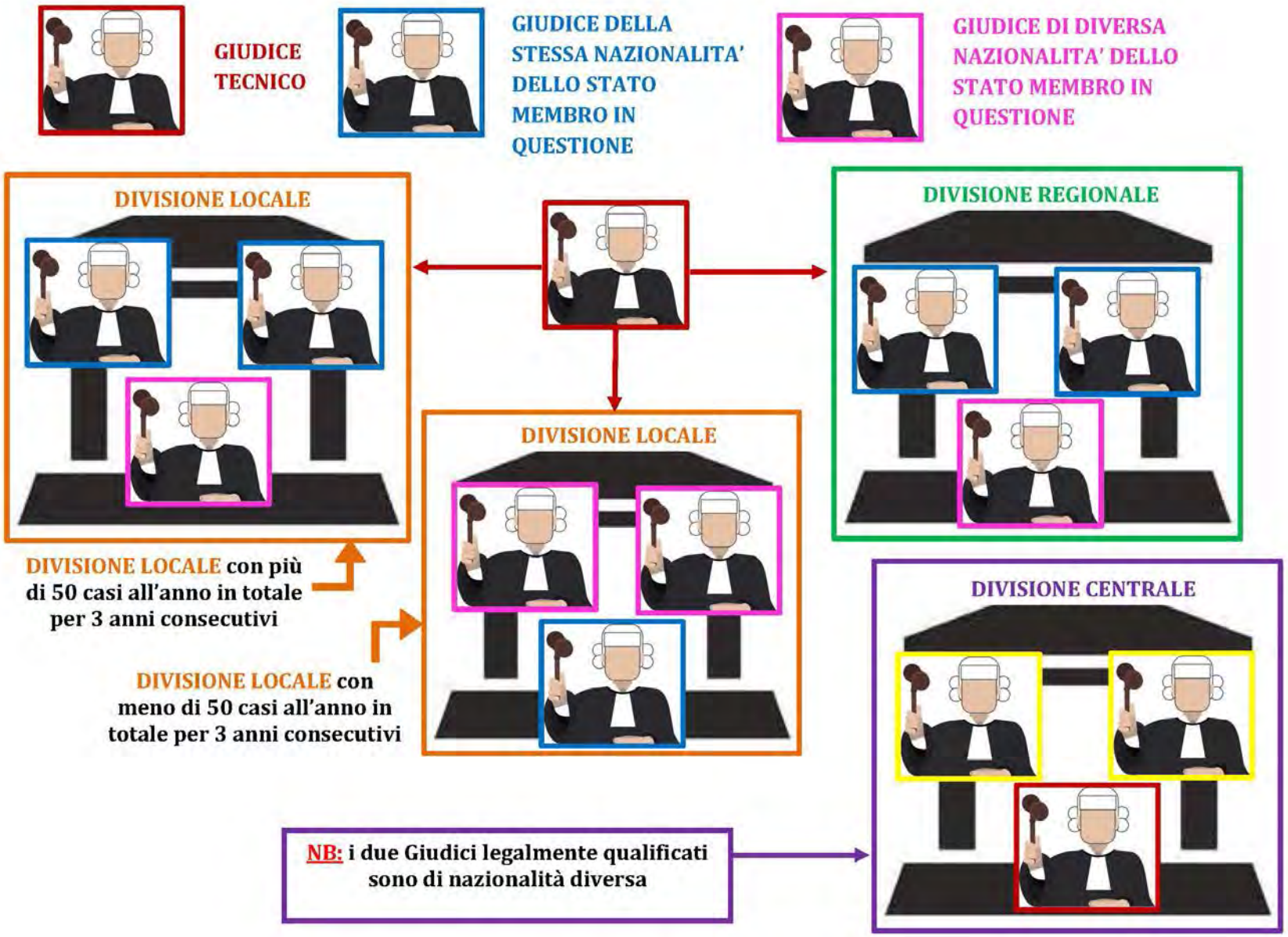
Su richiesta delle parti o su decisione del Panel può essere aggiunto un giudice tecnicamente qualificato nella materia tecnica di cui trattasi.

La corte di appello ha sede in Lussemburgo e comprende 5 giudici di cui due tecnici.

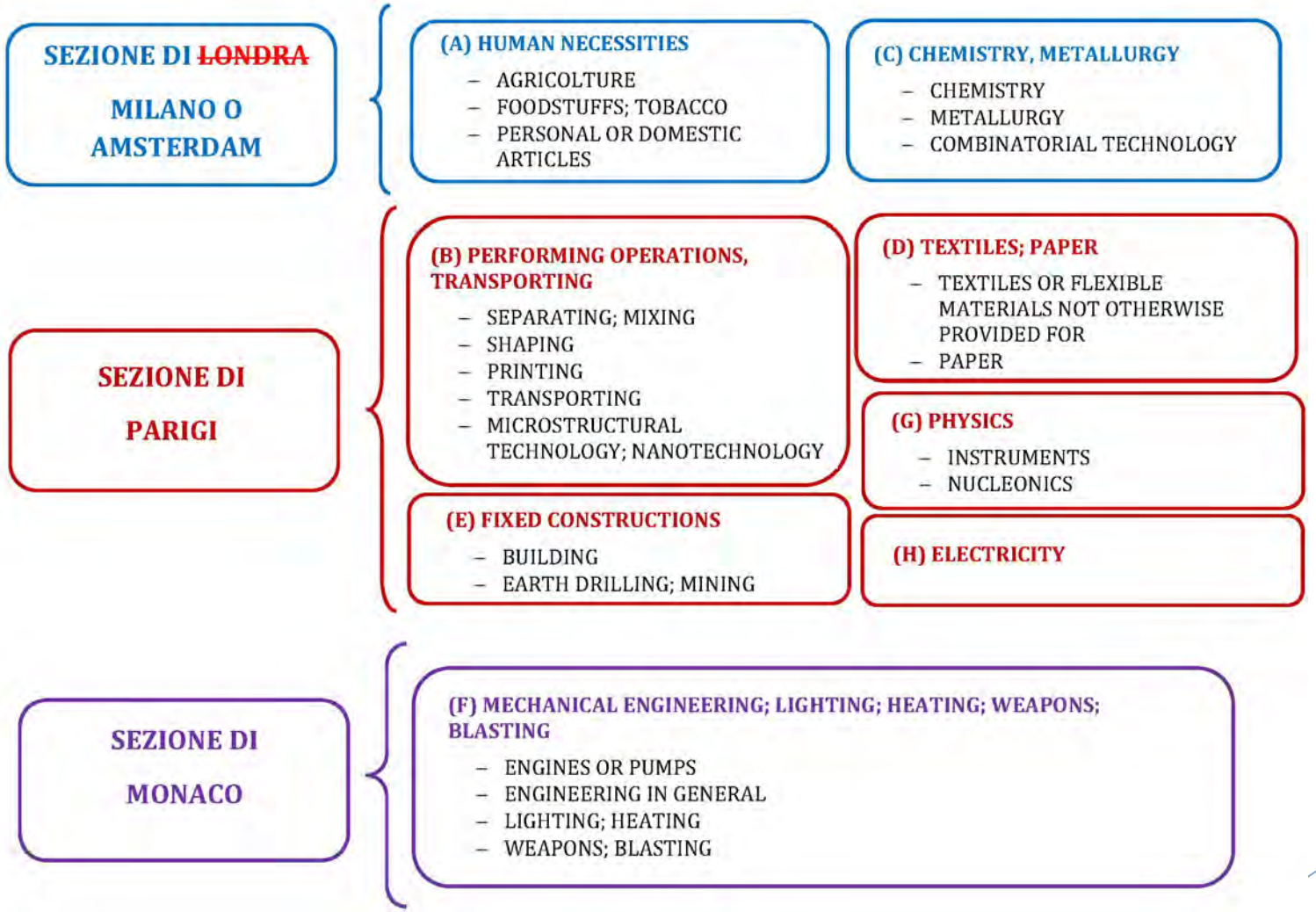
Distribuzione delle corti di prima istanza



Composizione delle corti di prima istanza



La corte unificata dei brevetti europei
distribuzione dei casi per materia nella divisione centrale



La corte unificata dei brevetti competenza per azioni di contraffazione

Nell'articolo 32 dell'accordo è elencato l'elenco delle possibili azioni per cui la corte unificata ha competenza esclusiva.

Ex art. 33(1) per cause di contraffazione è competente la corte del luogo ove è stato commesso l'illecito o dove ha residenza o business il convenuto. Si può promuovere la stessa azione contro più convenuti se hanno «commercial relationship» e l'azione riguarda la stessa contraffazione. Se non vi è residenza o posto di business in uno stato membro allora l'azione si fa ove c'è la contraffazione o presso la divisione centrale (se nel paese non c'è una divisione locale allora si va alla divisione centrale).

Se tra le stesse parti sullo stesso brevetto è già pendente un'azione allora la nuova azione non può essere proposta avanti un'altra corte dell'UPC.

In caso in cui il convenuto nella causa di contraffazione depositi una riconvenzionale per revocare il brevetto allora la corte locale può **[ENORME DISCREZIONALITA' – COME SI COMPORTERA'?]**:

a) portare avanti tutte e due le azioni di contraffazione e validità e richiedere un giudice tecnico qualificato nel settore specifico della tecnica;

b) Sottoporre l'azione di validità alla divisione centrale e portare avanti o sospendere l'azione di contraffazione;

c) Riferire entrambe le azioni alla divisione centrale.

La corte unificata dei brevetti
competenza per azioni di validità e di non contraffazione

Azioni di validità e di non contraffazione possono essere presentate solo avanti la divisione centrale.

Se è già pendente un'azione di contraffazione tra le stesse parti e sullo stesso brevetto in una divisione locale allora l'azione di validità o di non contraffazione può essere presentata solo avanti la corte locale.

Se è già pendente un'azione di validità avanti la divisione centrale allora una successiva azione di contraffazione può essere presentata avanti la divisione locale o la divisione centrale. In questo caso la divisione locale può decidere di sospendere andare avanti o riferire alla divisione centrale anche la contraffazione.

Un'azione di non contraffazione pendente avanti una divisione centrale deve essere sospesa se è iniziata entro un mese un'azione di contraffazione in una divisione locale.

La corte unificata dei brevetti europei in pendenza di una opposizione dinanzi all'EPO

Tutte le parti devono informare la corte di ogni azione di opposizione o limitazione pendente avanti l'Ufficio Brevetti Europeo (EPO) e di richieste di accelerazione avanti l'EPO. La corte può sospendere la sua procedura quando ritiene che una rapida decisione debba essere emessa dall'ufficio dei brevetti europeo.

La corte unificata dei brevetti europei misure di urgenza

Ex art. 60 Avendo dato indizi di contraffazione sono ordinate misure (di urgenza) per preservare le prove come descrizione, trattenere campioni, sequestro del prodotto, o dei mezzi di produzione; ispezione condotte da persone elette dalla corte. La parte ricorrente non può essere presente ma può essere rappresentata da un professionista indipendente specificato nell'ordinanza del Giudice. Le misure possono essere concesse inaudita altera parte. La parte che subisce la procedura può richiedere una revisione del provvedimento avendo diritto ad essere sentita. La misura può essere soggetta al deposito di una cauzione la misura decade se entro 31 giorni o 20 di lavoro non è depositata un'azione di merito.

Le misure di urgenza possono prevedere sia prima che durante il merito il congelamento a rimuovere dalla giurisdizione qualunque assetto della resistente e di non negoziare nessun cambiamento di assetto.

Ex art. 62 sono previste misure di inibitoria ovvero di sequestro ovvero di consegna dei prodotti supposti in contraffazione.

Ex art. 59 è prevista la discovery.

La corte unificata dei brevetti differenze nei procedimenti di urgenza rispetto alle azioni in Italia

La Corte dell'Unione Europea esercita secondo l'Accordo una vasta estensione di poteri, che consentono di congelare assets, di richiedere informazioni sui clienti/fornitori (discovery), di commissionare provvedimenti di urgenza di varia natura.

Una prima differenza nelle procedure di urgenza è la necessità di depositare la corrispondenza anteriore all'azione con il supposto contraffattore nonché di depositare ogni fatto che possa influenzare la corte di cui si è a conoscenza come precedenti giudizi. Una specie di discovery obbligatoria.

La corte chiede che gli sia fornita prova che il brevetto è valido con un sufficiente grado di certezza; tuttavia in Italia nessun grado di certezza d parte è sufficiente e neppure il «battle tested patent» della Germania.

Alla descrizione giudiziaria non può partecipare il titolare del brevetto né un suo rappresentante di parte.

La corte DEVE prevedere una adeguata cauzione se il provvedimento è richiesto inaudita altera parte (ex rule 211.5).

La corte unificata dei brevetti europei
azioni di merito: fase scritta, fase interlocutoria e fase orale

È prevista una fase di scambio di memorie scritte (sempre con memoria e replica per ciascun argomento) una fase interlocutoria «interim» anche con tentativo di conciliazione, ed una procedura orale finale di estrema importanza.

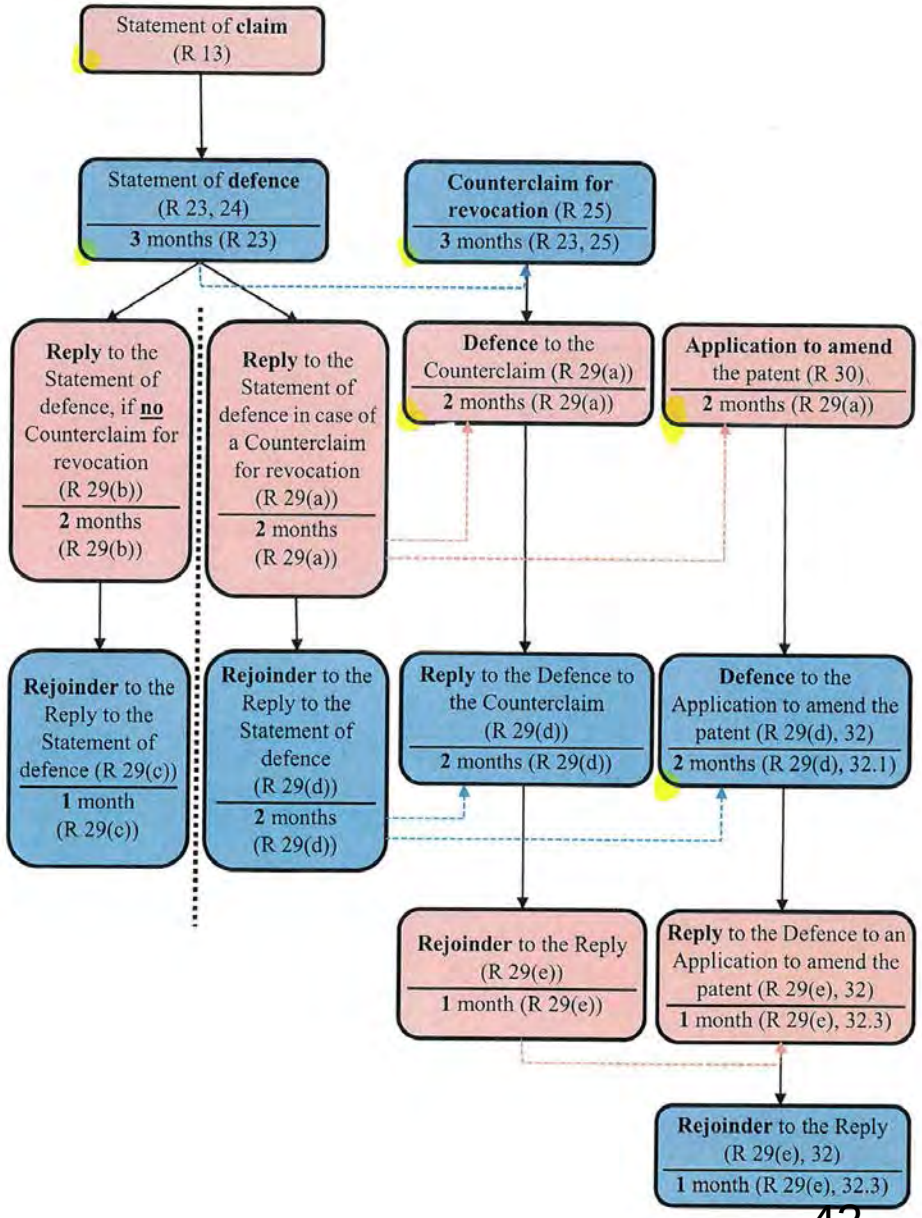
La corte unificata dei brevetti europei azione di contraffazione

La procedura scritta prevede l'indicazione del nome dell'attore e del suo rappresentante, indirizzo, indicazioni del brevetto, prove di titolarità se il nome non coincide con quello indicato nel brevetto, informazioni su precedenti procedure legali e sulla competenza della corte indicata, eventuale richiesta di un singolo giudice, fatti connessi alla contraffazione indicando data e luogo, rivendicazioni che sarebbero contraffatte; prove che si hanno e che si raccoglieranno; ragioni di legge per supportare gli illeciti; richieste di ordinanze; se il valore della causa supera 500.000 Euro indicare il valore.

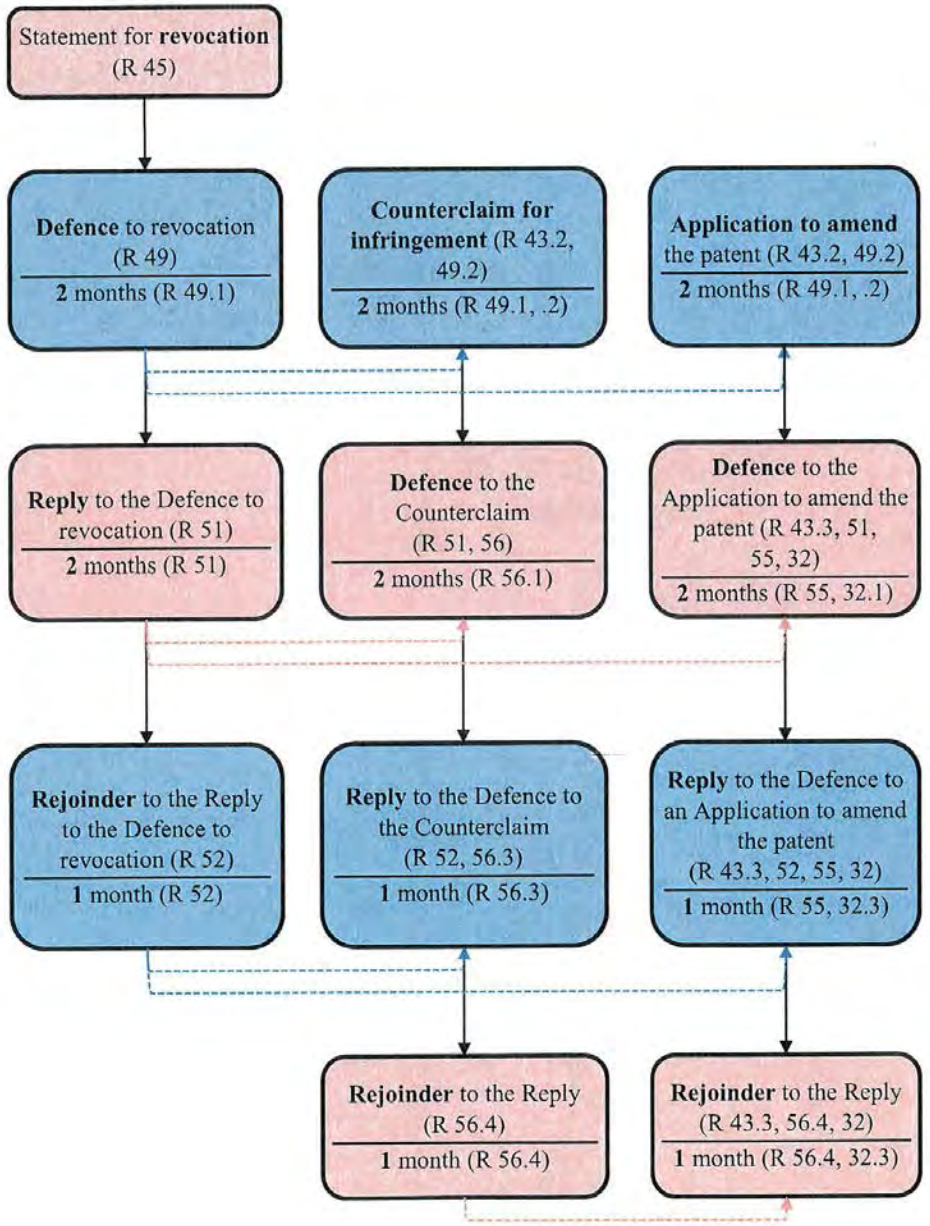
Segue quindi un esame formale e correzione di eventuali errori in 14 giorni. Dopodiché viene dato un numero del file della causa ed il caso viene assegnato ad un panel con regole particolari nel caso sia da assegnare per materia alla divisione centrale.

La parte che si difende può depositare **obiezioni preliminari** sulla giurisdizione della UPC e sulla competenza della corte scelta, nonché obiezioni di OPT-OUT. Dopo invito all'attore di commentare le obiezioni preliminari il giudice incaricato prende una decisione avendo eventualmente sentite le parti.

La corte unificata dei brevetti: azione di contraffazione



La corte unificata dei brevetti azione di invalidità



La corte unificata dei brevetti europei
costi

Le spese processuali per contenziosi dinanzi all'UPC sono composte da due parti: una **tariffa fissa** e una **tariffa variabile** basata sul valore dell'azione.

Le **tariffe fisse** sono determinate in base al tipo di procedura legale. La tariffa fissa per la maggior parte delle azioni è di **11.000 EURO,** che si applica, ad esempio, ad un'azione di contraffazione, ad una domanda riconvenzionale di contraffazione o ad una azione in prevenzione per accertamento negativo della contraffazione. La tariffa fissa per un'azione di revoca è di **20.000 EURO**, probabilmente così elevata poiché richiede l'intervento anche del Giudice tecnico.

La **tariffa fissa** per gli appelli è nella maggior parte dei casi uguale alla tariffa fissa per le azioni di primo grado.

La **tariffa variabile** si applica solo alle azioni di contraffazione, alle domande riconvenzionali di contraffazione, alle azioni in prevenzione per accertamento negativo della contraffazione, alle azioni di risarcimento del diritto di licenza e alle domande di determinazione del danno. Le tariffe variabili basate sul valore non si applicano per le azioni di nullità o per le domande di provvedimenti provvisori, quali i provvedimenti cautelari.

La **tariffa variabile** dipende dal valore dell'azione, e riflette l'interesse commerciale oggettivo dell'attore. La tariffa variabile è compresa tra zero per valori di azioni fino a 500.000 EURO e 325.000 EURO per valori di azioni fino a 50.000.000 EUR.

Una novità importante «protective letter»

Se un'azienda ritiene possibile che una domanda di misure di urgenza potrà essere chiesta contro di lui allora può scrivere al Registro nella lingua di procedura del brevetto una lettera protettiva in cui indica fatti che si aspetta che il titolare avanzi per sostenere la contraffazione con una loro contestazione preventiva. Inoltre potrà portare ogni prova della nullità del brevetto e quindi la richiesta di non concedere misure di urgenza. La lettera non è pubblica e quindi il titolare non la verrà mai a conoscere. La durata è di sei mesi estensibile di altri sei a richiesta con pagamento.

VANTAGGI / SVANTAGGI

COSTI

- Costi del Brevetto unitario

Il Brevetto Unitario è conveniente economicamente per i pochi casi di interesse a designare più di quattro paesi membri-da escludere Gran Bretagna, Spagna e Polonia. Ad oggi considerando statisticamente i depositi delle fasi nazionali dei Brevetti Europei effettuati dalle aziende, il Brevetto Unitario sarebbe conveniente in pochissimi casi.

- Costi della nuova Corte Unificata

I costi di un'azione nella nuova Corte sono molto maggiori di una causa in Italia (anche perché in Italia validità e contraffazione sono sempre giudicate insieme) e generalmente maggiori di una causa nei principali paesi.

Nuovo sistema giuridico o vecchio?
CONTRO OPT-OUT (si rimane nel nuovo sistema)

- È possibile agire in contraffazione in molti paesi con una sola azione.
- Velocità dei procedimenti: validità e contraffazione decise in un solo anno.
- Possibilità di influenzare la nuova giurisprudenza dell'UPC.

Nuovo sistema giuridico o vecchio?
PRO OPT-OUT (si esce dal nuovo sistema)

- Rischi di una azione centrale UPC in particolare contro brevetti gioielli di valore;
- Se è sufficiente un'azione nazionale per fermare l'attività di contraffazione e si crede nel sistema giuridico nazionale.
- Se si hanno più soldi delle possibili controparti e si costringe il difensore a spendere per molte azioni nazionali.
- Incertezze sulla preparazione dei giudici UPC
- Se si teme l'so della biforcazione nei procedimenti che coinvolgono la validità (quasi tutti).

Valutazione portafoglio brevetti aziendale: aspetti pratici

1) Prendere in mano il portafoglio di «classici» Brevetti Europei sia in stato di domanda sia già concessi e definire per ciascuno di essi se richiedere l'OPT-OUT o «restare» nel nuovo sistema giuridico.

Per i «classici» brevetti europei concessi i costi di mantenimento non cambiano poiché non si può passare al Brevetto Unitario. Può invece cambiare il sistema giuridico potendosi scegliere il VECCHIO sistema delle corti nazionali (deposito OPT-OUT) oppure il NUOVO sistema della duplice giurisdizione delle corti nazionali **e** della corte unificata UPC.

2) Considero i seguenti fattori per entrare (restare) nel **nuovo (di default)** sistema giuridico;

- il Brevetto Europeo preso in esame è indistruttibile (non vi sono anteriorità pertinenti) ad esempio perché è un «battle tested patent» ovvero ha vinto già azioni legali od opposizioni;

- il Brevetto Europeo designa molti paesi cosicché un'unica azione di contraffazione con effetti su più paesi potrebbe essere un vantaggio;

- le spese dell'azione legale non sono un fattore rilevante per la decisione dell'azione legale e considero utile agire sia per via nazionale sia per via UPC per sfruttare i vantaggi dell'uno e dell'altro sistema;

- considero che il mio brevetto abbia limitazioni alla tutela che non riflettono «l'idea che sta dietro alle parole» e ritengo che la giurisprudenza italiana (o dei paesi designati) non mi sia favorevole ad allargamenti con il principio degli equivalenti come invece ritengo sia quella UPC (più generosa almeno inizialmente per il successo della stessa nuova corte);

- il Brevetto Europeo ha pochi anni di vita davanti ed il suo annullamento non sarebbe un problema;

- non ritengo che ad oggi aziende terze concorrenti stiano aspettando l'entrata dell'UPC per distruggimi in un colpo solo il Brevetto Europeo in tutti i paesi;

- mi fido di più della nuova Corte rispetto ai tribunali nazionali.

Valutazione portafoglio brevetti aziendale aspetti pratici

3) Considero i seguenti fattori per NON entrare nel nuovo sistema giuridico;

- non sono sicuro che il Brevetto Europeo sia certamente valido (in qualche parte del mondo potrebbe esistere qualcosa di simile) tenendo conto che l'80% dei brevetti europei concessi viene dichiarato nullo in seguito ad una causa;

- il mio brevetto è un jewel patent e non posso rischiare di perdere tutto in un colpo solo;

- il Brevetto Europeo designa pochi paesi cosicché un'unica azione di contraffazione estesa su più paesi con la nuova corte non darebbe un particolare vantaggio territoriale;

- la produzione dei concorrenti è nei paesi designati cosicché il Brevetto Europeo è sufficiente azionarlo nel solo paese di produzione del contraffattore bloccando così tutte le vendite in tutti i paesi;

- il costo dell'azione legale è un fattore rilevante nella scelta SE agire o meno in giudizio;

- il mio mercato di business da difendere è prevalentemente nazionale e non mi interessa probabilmente agire al di fuori di tale paese;

- le contraffazioni probabilmente avrebbero carattere nazionale;

- ho in essere contratti di licenza e non posso permettermi che il brevetto sia dichiarato nullo in tutti i paesi.

Conclusioni

Salvo casi particolari di interesse ad estendere il diritto in molti paesi membri dell'Accordo (attualmente statisticamente molto poco frequente) il Brevetto Unitario comporta costi di mantenimento maggiori delle fasi nazionali solitamente di interesse considerando anche che Polonia, Spagna e Gran Bretagna non sono paesi membri e devono essere designate a parte.

Salvo casi particolari di necessità agire contemporaneamente in più paesi per contraffazione, le azioni dinanzi alla nuova Corte sono più costose di quelle nazionali e possono prevedere ulteriori costi aggiuntivi per la valutazione di validità e contraffazione in tribunali separati.

La valutazione della contraffazione è principalmente demandata a Giudici legalmente qualificati senza la necessaria assistenza di Giudici tecnicamente qualificati, il che mette in dubbio la professionalità tecnico/legale del giudizio. Le Corti italiane sono particolarmente garantiste e fortemente focalizzate sulla centralità delle rivendicazioni per la definizione dell'ambito di tutela in stile tipicamente britannico. In assenza della Gran Bretagna non si conoscono i criteri di valutazione della nuova Corte e l'allargamento della platea dei Giudici può portare a prevedere un allargamento poco preciso nella valutazione della tutela.

È facile prevedere un elevatissimo numero di richieste di OPT-OUT stante la possibilità di rientrare più avanti nel sistema con un OPT-IN.

Conclusioni

Per le domande di Brevetto Europeo attualmente pendenti si dovrà considerare se designare il Brevetto Unitario (e quindi automaticamente si sarà inseriti nel nuovo sistema giuridico), oppure si potranno designare (come prima) solo alcuni paesi e per essi chiedere o meno l'OPT-OUT secondo i criteri precedentemente espressi.

La scelta del Brevetto Unitario dovrà essere effettuata in questo caso tenendo conto dei costi del nuovo Brevetto Unitario e delle considerazioni relative all'ingresso nel nuovo sistema giuridico come sopra espresse in particolare con riferimento all'OPT-OUT.

Cosa fare nell'immediato

- È possibile prenotare l'OPT – OUT già nel *sunrise period* (a partire dal prossimo 1 marzo 2023 ovvero al deposito della Germania dello strumento di ratifica) affinché la richiesta sia efficace dal primo giorno dell'entrata in vigore dell'Accordo definita per il primo giugno 2023.
- Nel *sunrise period* è possibile prenotare il Brevetto Unitario procrastinando la pubblicazione della concessione avendo ricevuto la proposta di concessione ex Rule 71(3) EPC.
- È bene sorvegliare i brevetti dei concorrenti di interesse per vedere se depositano o meno l'OPT-OUT ed eventualmente agire con un attacco unico per tutte le loro fasi nazionali.