

## INTRODUZIONE AL BREVETTO UNITARIO E AL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI

La normativa sul brevetto unitario e sul nuovo Tribunale unificato dei brevetti, anche noti in forma abbreviata come UP (Unitary Patent) e UPC (Unified Patent Court), la cui entrata in vigore è prevista per la fine del 2022 o l'inizio 2023, introduce nel panorama brevettuale dell'Unione europea cambiamenti significativi nella gestione dell'innovazione istituendo un brevetto unico efficace in 25 (nella fase iniziale solo 17) paesi dell'Unione Europea e delegando al nuovo Tribunale (UPC) le vertenze brevettuali basate sia sul brevetto unitario sia, in prospettiva, su tutti i brevetti europei.

### Sistema attuale

È comunque necessario fare un po' di chiarezza sul presente prima di presentare le novità. Oggi per tutelare un'invenzione in più paesi europei si possono seguire due vie: la via nazionale al fine di ottenere brevetti nazionali validi sui rispettivi territori o la via del brevetto europeo che, una volta giunto a concessione, viene trasformato in un fascio di brevetti nazionali nei paesi selezionati fra quelli che hanno aderito alla convenzione del brevetto europeo.

La situazione attuale prevede quindi che vi siano unicamente brevetti che esplicano la loro efficacia a livello nazionale indipendentemente dall'*iter* seguito per ottenerli. Le vertenze basate su un brevetto nazionale sono di competenza dei tribunali nazionali, sebbene il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Brussels recast)<sup>1</sup> consenta alcune eccezioni (*cross-border*) a questo principio generale.

### Il nuovo sistema unitario

Il primo punto di rilievo del nuovo sistema è che il brevetto unitario, o meglio brevetto europeo con effetto unitario, è un diritto sovranazionale indivisibile che produce gli stessi effetti nei 25 paesi (al momento dell'avvio solo 17 paesi) dell'Unione europea aderenti. Nelle intenzioni originarie il brevetto unitario avrebbe dovuto coprire l'intero territorio dell'Unione europea e chiamarsi brevetto (com)unitario, ma il veto opposto a questa iniziativa da Polonia e Spagna ha impedito la realizzazione del progetto. Le rimanenti nazioni dell'Unione hanno quindi dato vita alla cosiddetta cooperazione rafforzata per realizzare un titolo unico valido nei territori dei paesi aderenti<sup>2</sup>. È chiaro quindi che il brevetto unitario fornisce una copertura territoriale più limitata rispetto al marchio e al disegno comunitario la cui efficacia è estesa all'intero territorio dell'Unione europea.

---

1. Regolamento UE 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

2. Regolamento UE 1257/2012 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria;  
Regolamento UE 1260/2012 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile. La Polonia ha infine aderito alla cooperazione rafforzata ma ha affermato che non intende ratificare l'accordo assumendo una posizione ambigua.



Il brevetto unitario nella sua definizione completa è un brevetto europeo con effetto unitario perché è lo stesso brevetto europeo che può essere trasformato in un fascio di brevetti nazionali o assumere un effetto unitario in funzione delle scelte del titolare nei paesi in cui ha aderito all'iniziativa.

Per essere pratici, i paesi che aderiscono all'Unione europea sono i seguenti Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia Spagna, Svezia e Ungheria.

La prima condizione necessaria per attuare nel proprio paese il sistema del brevetto unitario è essere membri sia dell'Unione europea, sia della Convenzione del Brevetto Europeo.

La Spagna è fuori dal sistema non avendo aderito alla cooperazione rafforzata. La Croazia è fuori perché è entrata a far parte dell'Unione Europea quando la cooperazione rafforzata era già stata avviata. Il Regno Unito non fa parte del sistema perché, pur avendo promosso la cooperazione rafforzata, è uscito dall'Unione Europea.

L'altra condizione necessaria per rendere il sistema operativo nel proprio paese è quello di ratificare l'accordo denominato "*Agreement on a Unified Patent Court*" (UPCA), ovvero di adeguare la legge nazionale all'accordo con i necessari passaggi parlamentari. L'accordo comprende materia amministrativa, giurisdizionale e diritto sostanziale in proprietà industriale per cui i paesi membri che ratificano l'accordo devono necessariamente adeguare le proprie leggi nazionali per delegare al nuovo Tribunale UPC l'amministrazione della giustizia per i brevetti europei e i relativi certificati complementari di protezione.

Otto paesi - Cipro, Grecia, Irlanda, Polonia Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Ungheria - non hanno ancora ratificato l'accordo.

Oggi il sistema è pronto per entrare in vigore perché è stato raggiunto il numero minimo di paesi previsti dall'accordo e sarà operativo nei seguenti diciassette paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Svezia.

I paesi che non hanno ancora ratificato potranno aggiungersi in corsa a sistema avviato. I paesi che ratificheranno l'accordo in un momento successivo non saranno aggiunti successivamente all'ambito geografico di protezione di un brevetto europeo con effetto unitario esistente. Ne consegue che l'adesione di paesi in tempi successivi comporterà che i brevetti europei con effetto unitario avranno una estensione geografica diversa in funzione della data di rilascio.

Riassumendo, una volta che una domanda di brevetto europeo giunge a concessione il titolare può scegliere il brevetto unitario per ottenere un unico titolo brevettuale valido in tutti in 17 paesi sopra identificati oppure un fascio di brevetti nazionali ciascuno dei quali esplica la sua funzione sui territori dei paesi selezionati.

Per i paesi aderenti alla convenzione del brevetto europeo diversi da questi 17 paesi vi è la sola opzione di scegliere il fascio di brevetti nazionali in accordo con la via già attualmente percorsa.

Ad esempio, chi è interessato a tutelare la propria invenzione in Italia, Francia, Svezia, Germania, Svizzera e Regno Unito potrà scegliere di convalidare il brevetto in brevetti nazionali validi in ciascuno di questi paesi o in alternativa scegliere il brevetto unitario per coprire Italia, Francia, Svezia e Germania e necessariamente tutti gli altri paesi attualmente all'interno del sistema e convalidare il brevetto europeo in brevetti nazionali nel Regno Unito e in Svizzera.

Il brevetto unitario non prevede il meccanismo della convalida nei paesi in cui esplica il suo effetto e quindi della traduzione<sup>3</sup>, laddove richiesta per i brevetti europei tradizionali secondo il cosid-

3. REGOLAMENTO (UE) N. 1260/2012 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2012 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile



detto London Agreement<sup>4</sup>. I paesi che hanno aderito accettano dunque che, sul proprio territorio, venga fatto valere un diritto in una lingua diversa dalla propria lingua ufficiale. In caso di controversia il titolare deve fornire se richiesta una traduzione nella lingua del paese se si riscontra una presunta contraffazione o se è instaurato un procedimento di contraffazione<sup>5</sup>.

Inoltre, per un periodo transitorio, se la lingua del procedimento è il francese o il tedesco, il titolare del brevetto europeo con effetto unitario deve fornire una traduzione integrale in inglese del fascicolo del brevetto europeo o se la lingua del procedimento è l'inglese, una traduzione integrale del fascicolo del brevetto europeo in un'altra lingua ufficiale dell'Unione<sup>6</sup>.

Da sottolineare inoltre che il brevetto unitario, proprio per il suo carattere di titolo indivisibile, deve essere rinnovato per tutti i paesi in cui esplica i suoi effetti. Nonostante ciò, esso può essere concesso in licenza per frazioni di territorio.

La scelta del brevetto unitario determina automaticamente due conseguenze: il mantenimento in solido del brevetto in tutti i paesi aderenti e la scelta della nuova Corte (UPC).

Come già ricordato, le cause relative a un brevetto nazionale sono di competenza esclusiva della rispettiva Corte nazionale. Pertanto, la scelta del brevetto europeo tradizionale nei paesi aderenti, ossia di convalidare il brevetto europeo concesso come avviene attualmente, consente di selezionare le corti nazionali e, all'occorrenza, la nuova Corte centralizzata (UPC), almeno per un periodo di sette anni, consentendo altresì la cosiddetta "potatura selettiva", ossia di abbandonare il brevetto europeo o meglio il fascio di brevetti nazionali in alcuni paesi e di mantenerlo in altri.

### Competenza dei tribunali

Le vertenze aventi ad oggetto il brevetto unitario, fatta eccezione per le azioni di rivendica (titolarità del brevetto), saranno di competenza esclusiva della Corte centralizzata (UPC).

Tale Corte avrà anche competenza esclusiva sui brevetti Europei "tradizionali", ma per questi ultimi è previsto un periodo transitorio minimo di sette anni nel corso del quale il titolare potrà sottrarre il proprio brevetto alla competenza esclusiva della nuova Corte depositando una richiesta di rinuncia (c.d. *opt-out*).

Il titolare ha anche la possibilità di ritirare l'*opt-out*, ma non di richiedere nuovamente l'*opt-out* una volta ritirato.

Secondo l'accordo, l'UPC ha giurisdizione sui seguenti titoli: brevetto europeo con effetto unitario; certificato di protezione supplementare rilasciato per un prodotto protetto da un brevetto; un brevetto europeo che non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore dell'accordo; una domanda di brevetto europeo che è pendente alla data di entrata in vigore dell'accordo.

### Struttura e funzionamento dell'UPC

La Corte centralizzata comprende un Tribunale di prima istanza, una Corte d'Appello e un registro che fa funzione di cancelleria. Essa avrà come obiettivo a regime quello di autofinanziarsi e come

---

4. L'Accordo sull'applicazione dell'articolo 65 CBE - l'Accordo di Londra - è un accordo facoltativo che mira a ridurre i costi relativi alla traduzione dei brevetti europei. È il frutto degli sforzi di lunga data per fornire un regime di traduzione post-concessione interessante dal punto di vista dei costi, iniziati negli anni '90 nell'ambito dell'Organizzazione europea dei brevetti e che hanno preso slancio alla Conferenza intergovernativa tenutasi a Parigi il 24 e 25 giugno 1999 (cfr. GU EPO 1999, 545). È stato concluso dalla Conferenza intergovernativa tenutasi a Londra il 17 ottobre 2000 (cfr. GU EPO 2001, 549).

5. Art. 4 REGOLAMENTO (UE) N. 1260/2012.

6. Art. 6 REGOLAMENTO (UE) N. 1260/2012.



conseguenza per le parti il pagamento di tasse (*court fees*) relativamente elevate, almeno rispetto agli standard abituali del sistema italiano, per le azioni davanti a tale Corte. Un altro obiettivo della nuova Corte consiste nel concludere la prima istanza di giudizio nell'arco di un anno.

I principi base di funzionamento della Corte (UPC) sono stabiliti nell'accordo (Agreement on a Unified Patent Court) e nelle Regole di Procedura.

L'accordo prevede che il Tribunale di prima istanza comprenda una divisione centrale con sede a Parigi, due sezioni distaccate a (Londra) e Monaco (di Baviera) e delle divisioni regionali. La sede della Corte d'Appello è in Lussemburgo. La distribuzione delle cause nelle varie sezioni avverrà secondo la classificazione internazionale.

Sebbene l'accordo non sia stato aggiornato a seguito della Brexit, è evidente che Londra non potrà più essere una delle sezioni della sede centrale. Al momento si è deciso di distribuire provvisoriamente le competenze di Londra fra Parigi e Monaco, nonostante penda la candidatura di Milano, la quale, secondo i criteri seguiti a suo tempo per selezionare Londra, risulterebbe la scelta obbligata. Un problema pratico per questa sostituzione consiste nel fatto che sarebbe necessario modificare l'accordo e ratificare nuovamente l'accordo con i processi parlamentari in ciascun paese.

C'è ancora comunque qualche tenue speranza che Milano diventi una sezione della sede centrale. Una via per raggiungere tale obiettivo è che i paesi membri siglino un protocollo interpretativo dell'accordo, il quale indichi che dove si legge Londra si interpreti Milano, e dove si legge Regno Unito si interpreti Italia.

I paesi aderenti possono avere una divisione locale o aggregarsi per definire una sezione regionale di prima istanza in particolare per paesi per i quali non si prevede ci sarà un numero elevato di casi.

Qualsiasi Tribunale di prima istanza avrà un collegio giudicante di composizione multinazionale, che nei tribunali locali potrà variare in funzione del numero di casi: un giudice togato di nazionalità della sede locale, se i casi sono meno di 50 all'anno, e due giudici togati di nazionalità della sede, se i casi sono più di 50 all'anno.

Qualsiasi Collegio giudicante della Corte d'Appello avrà una composizione multinazionale di cinque giudici, tre dei quali togati e di nazionalità di diversi paesi contraenti e due dei quali tecnici con qualifica ed esperienza nel campo tecnologico su cui verte la causa.

Un altro importante aspetto è quello della gerarchia delle fonti del diritto:

- 1) La legge dell'Unione Europea ivi compresi i Regolamenti (EU) No 1257/2012 e (EU) No 1260/2012;
- 2) L'accordo UPCA;
- 3) La convenzione del brevetto europeo (EPC);
- 4) Altri accordi internazionali applicabili ai brevetti e vincolanti per i paesi contraenti;
- 5) La legge nazionale, anche di paesi non contraenti, la cui applicazione è tuttavia limitata a particolari circostanze.

Sul piano del diritto sostanziale, l'accordo norma in modo specifico la contraffazione diretta, la contraffazione indiretta, gli usi leciti ossia la limitazione del diritto di brevetto, il pre-uso e l'esaurimento del diritto.

L'accordo, inoltre, equipara i certificati complementari di protezione sui quali l'UPC ha competenza ma facciamo notare che a oggi non vi è ancora un certificato complementare di protezione (com)unitario.



L'UPC ha competenza esclusiva sulle seguenti fattispecie:

- (a) Azioni di contraffazione, anche solo minacciata, di brevetti e certificati supplementari di protezione e relativa difesa, incluse riconvenzionali riguardanti licenze;
- (b) accertamento negativo di contraffazione di brevetti e certificati complementari di protezione;
- (c) azioni per misure provvisorie e protettive;
- (d) azioni di revoca di brevetti e dichiarazione di invalidità di certificati complementari di protezione;
- (e) riconvenzionali per revoca di brevetti e dichiarazione di invalidità di certificati complementari di protezione;
- (f) azioni per danni o compensazioni derivate da protezioni provvisorie conferite da una domanda di brevetto europeo pubblicata;
- (g) azioni relative all'uso dell'invenzione prima del rilascio del brevetto o al diritto di pre-uso;
- (h) azioni per compensazioni di licenze; e
- (i) azioni relative a decisioni dell'European Patent Office nell'esecuzione dei compiti relativi alla gestione del brevetto unitario.

Nonostante nell'acronimo UPC sia presente il termine "unified", abbiamo visto come vi siano molte divisioni locali e regionali a oggi confermate: Germania, Italia, Francia, Olanda, Belgio, Finlandia, Danimarca, Austria, Portogallo, Slovenia, Nordic Baltic Regional competente per il territorio di Svezia, Estonia, Lettonia e Lituania.

In aggiunta vi è la Corte centrale che è suddivisa fra Parigi e Monaco di Baviera e, auspichiamo, Milano.

Per quanto concerne le azioni di contraffazione i principi di competenza giurisdizionale sono quelli classici: *forum commissi delicti* (luogo dove ha luogo la presunta contraffazione) o il *forum rei* (domicilio del presunto contraffattore). In assenza del *forum rei* nei paesi contraenti le opzioni sono il *forum commissi delicti* e la sede centrale.

La sede centrale (Parigi e Monaco) ha competenza per le azioni dirette e riconvenzionali di nullità e di accertamento negativo della contraffazione.

Le azioni di nullità e di contraffazione possono essere trattate in modo separato da due sezioni del Tribunale o possono essere ricongiunte nella sezione locale/regionale o nella sede centrale. L'intreccio fra competenza territoriale e competenza nel merito, le richieste delle parti e la discrezione delle corti locali/regionali determinano la Corte o le corti competenti per la discussione del caso.

Indipendentemente dalla sede che deciderà il caso, la decisione avrà effetto sull'intero territorio in cui il brevetto è efficace: per il brevetto europeo con effetto unitario, in tutti paesi che hanno ratificato l'accordo (17 paesi a oggi) e per il brevetto europeo tradizionale, in tutti in paesi che hanno ratificato l'accordo, in cui è stato convalidato ed è in vigore.

L'accordo, accanto al sistema giudiziale, regola anche la risoluzione alternativa delle vertenze e prevede un centro di mediazione e un centro di arbitrato ai quali il collegio giudicante può consigliare le parti di riferirsi nel caso in cui ritenga che la vertenza sia matura una per soluzione alternativa.

Come anticipato, l'obiettivo del nuovo Tribunale è quello di autofinanziarsi, per cui le tasse che le parti devono pagare per accedere ai servizi offerti dal Tribunale sono elevate, almeno per gli



standard previsti dal sistema giuridico italiano che è finanziato dalle tasse dei contribuenti.

Per le azioni di contraffazione dirette, riconvenzionali e di accertamento negativo sono previsti dei costi fissi di 11.000 € e dei costi variabili in funzione del valore della causa che variano fra un minimo di 2.500 € per cause con valore compreso fra 750.00 e 1.000.000 € ed un massimo di 325.000 € per cause il cui valore è superiore ai 50.000.000 €.

Le azioni di revoca del brevetto prevedono solamente un costo fisso di 20.000 €. Sia come azione diretta che riconvenzionale.

Ci sono poi una serie costi per ciascuna azione accessoria specifica e i costi per l'appello.<sup>7</sup>

Il valore della causa che determina la tassa applicabile alle azioni di contraffazione viene decisa dal Tribunale sulla base delle proposte delle parti.

La legittimazione attiva è data al titolare del brevetto, al titolare della licenza esclusiva, a meno che il contratto di licenza preveda diversamente e a patto che il titolare del brevetto sia stato preventivamente informato, e al titolare di una licenza non esclusiva, solo nel caso in cui sia espressamente previsto dal contratto di licenza e il titolare sia preventivamente informato.

Nei casi in cui sia il licenziatario ad agire, il titolare ha diritto a formare un litisconsorzio attivo.

La validità del brevetto non può essere contestata in un'azione di contraffazione dal licenziatario nel caso in cui il titolare non sia parte del procedimento.

Un punto fermo è che l'azione di nullità del brevetto deve avere necessariamente come controparte il titolare del brevetto.

Qualsiasi persona fisica o legale interessata dal brevetto è legittimata ad agire.

Le parti devono essere rappresentate da un avvocato abilitato ad agire in uno dei paesi contraenti o, alternativamente, da mandatarî europei che hanno conseguito il European Patent Litigation Certificate.

I rappresentanti delle parti godono del privilegio di mantenere segrete le comunicazioni fra clienti e rappresentante nello svolgimento delle loro funzioni.

In prima istanza la lingua della procedura di fronte alla sezione locale o regionale è la lingua ufficiale del paese contraente che ospita la divisione o una delle lingue ufficiali dei paesi che condividono la divisione regionale.

Tuttavia, i paesi contraenti hanno la possibilità di designare una o più lingue dell'Unione europea disponibili e le parti possono accordarsi di utilizzare la lingua del brevetto europeo se il collegio giudicante lo consente. Se il collegio non lo consente, la parti hanno l'opzione di trasferire il caso alla Corte centrale.

Nella divisione centrale, la lingua della procedura è quella in cui il brevetto è stato rilasciato.

In appello la lingua della procedura è quella di prima istanza o se le parti concordano la lingua in cui il brevetto europeo è stato concesso o, eccezionalmente, un'altra lingua ufficiale dei paesi contraenti.

La procedura di prima istanza prevede una fase scritta, una fase intermedia ed una udienza.

Nella procedura intermedia il giudice ha il compito di esplorare una possibilità di conciliazione incluse le possibilità di mediazione e arbitrato.

Gli strumenti istruttori a disposizione della Corte sono quelli classici come ascoltare le parti, ri-

7. February 25th, 2016 FINAL – subject to legal scrubbing Preparatory Committee for the Unified Patent Court Rules on Court fees and recoverable costs



chiedere informazioni o la produzione di documenti, ascoltare testimoni, opinioni di esperti, ispezioni, test comparativi o esperimenti, dichiarazioni giurate.

L'accordo delega al Tribunale una serie di poteri caratteristici dei tribunali nazionali che comprendono misure restrittive, rimedi, protezione delle informazioni riservate, ordinanze di produzione conservazione di prove, descrizioni giudiziarie, misure provvisorie e protettive.

Una volta acclarata la contraffazione, il Tribunale ha il potere di rilasciare inibitorie permanenti sia contro il contraffattore, sia contro gli intermediari coinvolti nell'illecito e stabilire penali applicabili in caso di violazione dell'inibitoria.

Il Tribunale, tenuto conto della rilevanza della contraffazione, degli interessi delle parti e dei terzi, ha anche il potere di ordinare misure correttive nei procedimenti di contraffazione come richiamare i prodotti dai canali di commercio, privare i prodotti delle proprietà contraffattorie, rimuovere definitivamente i prodotti dai canali di commercio e distruggere i prodotti.

Generalmente queste misure devono essere attuate a spese del contraffattore.

Il Tribunale ha il potere di revocare, mantenere come rilasciato, e mantenere in forma emendata il brevetto Europeo al pari di una procedura di opposizione di fronte all'EPO.

Il Tribunale ha la facoltà di ordinare al contraffattore di fornire informazioni sull'origine e i canali di distribuzione dei prodotti o dei processi; le quantità prodotte, consegnate, ricevute o ordinate; i prezzi dei prodotti contraffatti; l'identità di qualsiasi terza persona coinvolta nella produzione o distribuzione dei prodotti o nell'uso dei processi contraffatti.

Il Tribunale ha anche la facoltà di determinare il danno che, sebbene non punitivo come negli USA, dovrà essere quantificato in misura tale da compensare il danno subito come se la contraffazione non avesse avuto luogo.

Tra i vari metodi di determinazione che la Corte deve prendere in considerazione per la determinazione del danno ci sono il lucro cessante ma anche elementi che esulano da un'analisi economica come il pregiudizio morale causato dalla contraffazione.

In alternativa al lucro cessante, il Tribunale può fare riferimento a una somma calcolata sulla base delle *royalties* come se il contraffattore avesse chiesto una licenza al titolare del brevetto.

La parte soccombente rimborsa costi legali ragionevoli e spese sostenute della parte vincente fino a un tetto stabilito delle regole di procedura a meno che il principio di equità imponga scelte diverse. I costi recuperabili sono stabiliti in funzione del valore della causa e vanno da un minimo di 38.000 € per una causa con valore inferiore a 250.000 € fino ad un massimo di 2.000.000 € per un valore della causa superiore a 50.000.000 €.<sup>8</sup>

Il valore della causa è centrale nella determinazione della tassa da pagare all'UPC nelle azioni di contraffazione e nella definizione del tetto al rimborso dei costi sostenuti dalla parte vincente. In Italia il valore della causa brevetti è identificato nella richiesta di risarcimento che spesso non è indicata per cui è stabilito il valore massimo di 520.000 € che prevede un contributo unificato (court fee) pari a 1.686 €.

Ciascuna parte deve farsi carico di tutti i costi non necessari che ha causato Corte o a un'altra parte.

Su richiesta del convenuto, la Corte può ordinare all'attore di fornire una adeguata cauzione per i costi legali e altre spese sostenute dal convenuto che dovrebbero essere a carico dell'attore.

L'accordo prevede anche un supporto economico per le persone fisiche che non sono in grado di fare fronte alle spese legali. La decisione se fornire e in che misura l'aiuto economico spetta alla Corte.

8. June 16th 2016 Preparatory Committee for the Unified Patent Court DRAFT Decision of the Administrative Committee of the Unified Patent Court on the scale of recoverable cost ceilings



Qualsiasi compensazione finanziaria non può andare oltre i cinque anni a partire dalla data in cui l'attore è venuto a conoscenza del fatto che giustifica l'azione.

Può essere depositato un appello contro qualsiasi decisione della Corte di prima istanza da qualsiasi parte le cui richieste non sono state accolte del tutto o in parte entro due mesi dalla notifica della decisione.

Anche le ordinanze possono essere appellate entro 15 giorni dalla notifica o assieme alla decisione finale laddove praticabile.

L'appello contro una ordinanza può essere basato su questioni di fatto o di diritto. Nuovi fatti e prove possono solo essere introdotti in accordo con le regole di procedura e solo se il deposito degli stessi non fosse stato possibile in fase di prima istanza.

L'appello non ha effetto sospensivo a meno che la Corte non decida altrimenti a seguito di una motivata richiesta di una parte.

Se l'appello è fondato, la Corte d'Appello dovrà revocare la decisione del Tribunale di prima istanza e fornire una decisione finale. La Corte d'Appello, in casi eccezionali, può rimettere il caso al Tribunale di prima istanza il quale deciderà in base alle questioni di diritto definiti dalla decisione della Corte d'Appello.

Le parti possono, in qualsiasi momento nel corso della procedura, transare la causa. La transazione dovrà essere confermata da una decisione della Corte. Tuttavia, un brevetto non può essere revocato o limitato in via transattiva.

Su richiesta dell'attore, la Corte può ordinare appropriate misure per comunicare la decisione attraverso mezzi pubblici di informazione a spese del contraffattore.

In casi eccezionali è ammesso un riesame del caso in particolare se emergono fatti nuovi decisivi per il caso in esame come un reato o un vizio di procedura fondamentale. La Corte d'Appello in fase di riesame ha la facoltà di annullare del tutto o in parte la decisione in esame e riaprire il procedimento per un nuovo processo e una nuova decisione.

L'esecuzione delle decisioni e delle ordinanze è demandato a qualsiasi Stato membro contraente.

### Misure transitorie

L'accordo norma anche le misure transitorie. La più importante delle quali consiste nella possibilità per i titolari di brevetti europei tradizionali e i relativi certificati di protezione di rinunciare alla competenza dell'UPC.

Come già detto, tale deroga si attua depositando una richiesta in cancelleria tramite modalità telematica direttamente da parte del titolare del brevetto o tramite agente abilitato. Tale richiesta si chiama *opt-out* ed è possibile rinunciare a tale richiesta ritirando la richiesta di *opt-out* con effetto di ritirare la deroga alla competenza dell'UPC.

La domanda di *opt-out* deve essere depositata presso il Registro dell'UPC online tramite il CMS (*Case Management System*)<sup>9</sup>. L'*opt-out* ha effetto dal momento dell'iscrizione nel registro, non viene effettuato alcun controllo sulla validità della richiesta, non viene inviata alcuna conferma al richiedente/titolare o al rappresentante e non è richiesta alcuna tassa anche perché l'UPC non svolge alcuna attività.

È evidente che una incorretta richiesta di *opt-out* è inefficace e non deroga la competenza giurisdizionale dell'UPC. Preme quindi sottolineare che la richiesta di *opt-out* è una attività di grande re-

9. Il Case Management System è il sistema informatico di cui si è dotato l'UPC per la gestione delle pratiche e per l'interfaccia con gli utenti. Il CMS consente di depositare atti, richieste (come ad esempio la richiesta di *opt-out*) e prove.



sponsabilità che, se incorrettamente eseguita, potrebbe esporre il brevetto a un attacco centrale.

L'accordo è già entrato in vigore in modalità provvisoria il 19 gennaio 2022 (*Provisional Application Period*) al fine di eseguire una serie di operazioni necessarie per rendere operativo il Tribunale. Secondo Alexander Ramsey, che presiede il comitato per la preparazione dell'UPC, questa fase avrà una durata di 8 mesi. Facciamo comunque notare che Alexander Ramsey sulle tempistiche si è sempre dimostrato eccessivamente ottimista.

L'accordo entrerà in vigore il primo giorno del quarto mese successivo al 13° deposito, a condizione che gli Stati membri contraenti che avranno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione includano i tre Stati in cui era in vigore il maggior numero di brevetti europei nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la firma dell'Accordo (leggasi Germania)

La ratifica della Germania determinerà la data di inizio del cosiddetto *sunrise period* e l'entrata in vigore della corte. Il *sunrise period* è il periodo entro il quale depositare l'*opt-out* per le domande di brevetto ed i brevetti anteriori all'entrata in vigore del sistema e avrà pertanto una durata di almeno tre mesi.

### La ratifica nei vari paesi

Un aspetto che conviene prendere in esame è il processo di ratifica perché non tutti i paesi hanno adottato le stesse misure.

Se da un lato, quasi tutti i paesi aderenti hanno adottato o stanno adottando una rete di sicurezza nel caso in cui la domanda per brevetto unitario fosse rifiutata, dall'altro lato, vi sono state implementazioni difformi per quanto concerne la sovrapposizione fra brevetto nazionale e brevetto europeo<sup>10</sup>.

Sul primo punto, l'Italia ha modificato l'articolo 56 del Codice di Proprietà Industriale e introdotto il comma 4 *bis* dell'articolo 56 come misura di sicurezza che fa decorrere i tre mesi per il deposito della traduzione della convalida nazionale a partire dalla data dal rigetto definitivo della domanda per il brevetto europeo con effetto unitario.<sup>11</sup>

---

10. Ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 3, della CBE, ogni Stato contraente può stabilire se e a quali condizioni un'invenzione divulgata in una domanda o in un brevetto europeo e in una domanda o in un brevetto nazionale aventi la stessa data di deposito o, se è rivendicata una priorità, la stessa data di priorità, possa essere protetta simultaneamente da entrambe le domande o i brevetti (si veda anche l'articolo 140 della CBE).

11. Articolo 56

Diritti conferiti dal brevetto europeo:

1. ((Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ed il brevetto europeo con effetto unitario conferiscono al titolare i diritti di cui agli articoli 25 e 26 dell'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, e impongono i limiti di cui all'articolo 27 dello stesso Accordo. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ed il brevetto europeo con effetto unitario producono effetto a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto.)) Qualora il brevetto sia soggetto a procedura di opposizione ovvero di limitazione, l'ambito della protezione stabilito con la concessione o con la decisione di mantenimento in forma modificata o con la decisione di limitazione è confermato a decorrere dalla data in cui è pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione o la limitazione.

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 2019, N. 18)).

3. Il titolare ((di un brevetto europeo rilasciato per l'Italia)) deve fornire all'Ufficio italiano brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso dall'Ufficio europeo nonché' del testo del brevetto mantenuto in forma modificata a seguito della procedura di opposizione o limitato a seguito della procedura di limitazione.

4. La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve essere depositata entro tre mesi dalla data di ciascuna delle pubblicazioni di cui al comma 1.

((4-bis. Per i brevetti europei, per i quali è stata presentata una richiesta di effetto unitario nei termini previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1257/2012, il termine di cui al comma 4 decorre dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto definitivo di rigetto o revoca dell'effetto unitario ovvero dalla data di ricezione dell'istanza di ritiro da parte dell'Ufficio europeo.))

5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai commi ((3, 4 e 4-bis)), il brevetto europeo è considerato, fin dall'origine, senza effetto in Italia.



Sul secondo punto, l'Italia ha scelto la via della prevalenza del brevetto europeo sia esso nella forma tradizionale o con effetto unitario.

Invece Danimarca, Germania, Estonia, Francia, Ungheria, Austria, Finlandia e Svezia hanno scelto la doppia protezione fra brevetto nazionale e brevetto europeo con effetto unitario. Ciò significa che l'attore potrà decidere se azionare il brevetto nazionale o il brevetto unitario per una contraffazione che ha luogo sul territorio nazionale e quindi di scegliere il Tribunale nazionale o l'UPC

Francia e Germania prevedono anche la possibilità della doppia protezione con brevetto nazionale e brevetto europeo tradizionale anche nel caso in cui il brevetto europeo non sia stato oggetto di *opt-out*.

Danimarca, Ungheria, Polonia, Slovenia, Finlandia e Svezia hanno optato per la doppia protezione con brevetto nazionale e brevetto europeo tradizionale senza particolari condizioni a parte la Slovenia

In questo capitolo è ancora opportuno illustrare l'estensione territoriale del brevetto europeo con effetto unitario per Danimarca, Francia e Paesi Bassi che presentano alcune particolarità.

L'adesione della Danimarca alla Convenzione sul brevetto europeo non comprende le Isole Faroe e la Groenlandia sebbene facciano parte del Regno di Danimarca per cui il solo brevetto nazionale danese è efficace anche su quei territori, mentre il brevetto europeo convalidato in Danimarca è efficace solamente nella penisola della Danimarca.

Tra l'altro, le Isole Faroe e la Groenlandia non sono membri dell'Unione europea per cui, a maggior ragione, un brevetto unitario non ha efficacia nelle Isole Faroe e in Groenlandia.

Per quanto concerne la Francia va ricordato che in base alle norme che regolano l'associazione dell'Unione europea con i Paesi e i territori d'oltremare, i due regolamenti dell'UE non sono direttamente applicabili. Tuttavia, lo Stato che ha il potere di legiferare in materia di proprietà industriale per quei territori può mettere in atto le disposizioni applicabili.

In base a questa facoltà la Francia ha deciso che un brevetto europeo tradizionale e un brevetto europeo con effetto unitario avranno efficacia in Martinica, Réunion, Mayotte, Saint Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Saint-Martin e le Terre australi e antartiche francesi, nonché a Wallis e Futuna.

La decisione della Francia si applica solo in parte alla Nuova Caledonia e alla Polinesia francese. Questi Paesi hanno competenze proprie in materia di proprietà industriale e lo Stato francese non ha l'autorità di legiferare in materia. Comunque la Nuova Caledonia e la Polinesia francese eserciteranno presto le loro competenze in materia e dovranno scegliere se aderire al brevetto unitario o meno.

Il regno dei Paesi Bassi per quanto ci è dato di comprendere ha optato per la protezione nei cosiddetti territori d'oltremare ad eccezione di Aruba che ha una propria legge brevetti. Per cui un brevetto nazionale olandese, la convalida nel Regno dei Paesi Bassi di un brevetto europeo tradizionale ed un brevetto europeo con effetto unitario hanno efficacia sul territorio europeo di questo paese ma anche nelle isole caraibiche di Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba.

### **Cosa succederà, forse**

Predire il futuro è sempre molto complicato, tuttavia, appare che l'orientamento dei titolari di brevetti e di domande di brevetto europee sembra essere caratterizzato dalla prudenza. I brevetti importanti saranno esclusi dalla nuova Corte per timore di ricevere una causa di annullamento centrale e i brevetti non importanti saranno convalidati in pochi Paesi. Quindi, in entrambi i casi, il brevetto unitario non pare essere l'opzione preferita.



---

Apparentemente i brevetti nazionali rimarranno marginali e l'*opt-out* sarà l'opzione predefinita.

Tutto ciò fa prevedere che il registro ed il relativo CMS saranno presi d'assalto non appena disponibili per esercitare l'*opt-out* ovvero al momento del deposito dello strumento di ratifica da parte della Germania.

Tuttavia, vi sarà sicuramente qualcuno che vorrà sperimentare il nuovo tribunale, sceglierà l'opzione del brevetto unitario o che non richiederà o ritirerà l'*opt-out* per iniziare una causa di fronte all'UPC.

In conclusione, ci aspettiamo un avvio lento del nuovo sistema ma osserveremo con interesse l'iniziativa di qualche coraggioso sperimentatore e, se qualche coraggioso sperimentatore vorrà avvalersi dei nostri servizi, lo assisteremo molto volentieri ritenendo di avere le competenze<sup>12</sup> per guidarlo in questa nuova fase.

È evidente che i nostri servizi sono a disposizione di tutti coloro che avranno un atteggiamento prudente e vorranno depositare l'*opt-out* appena possibile.

Mauro Eccetto

---

12. 28 dei 34 professionisti dello Studio Torta abilitati ad agire di fronte all'Ufficio Europeo dei Brevetti hanno acquisito le qualifiche che consentono di rappresentare clienti di fronte all'UPC. La rappresentanza è richiesta anche per depositare la richiesta di *opt-out*.