



"IL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI"

Dott. Marco Paolizzi

(Head of IP Department – Krona Koblenz S.p.A.)

Il quadro normativo – 1

- *Regolamento (UE) N. 1257/2012 del Consiglio del 17/12/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore di una tutela brevettuale unitaria*
(Accordo particolare ai sensi dell'Art. 142 EPC – cf. Art. 1(2) Reg. EU 1257/2012)
- *Regolamento (UE) N. 1260/2012 del Consiglio del 17/12/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile*

Attuano la cooperazione rafforzata di cui a Decisione 2011/167/UE (Cf.: Art. 1(1) Reg. EU 1257/2012, Art. 1 Reg. EU 1260/2012) cui attualmente aderiscono 25 dei 27 paesi membri UE dopo la BREXIT (tutti ad esclusione di Spagna e Croazia)

Il quadro normativo – 2

Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (Agreement on a Unified Patent Court – UPCA) e relative Regole di Procedura del Tribunale Unificato dei Brevetti (Rules Of Procedures of the Unified Patent Court – UPC RoPs).

Si stabilisce (per i paesi aderenti – e aventi ratificato l’Accordo UPCA) un Tribunale Unificato dei Brevetti (**Unified Patent Court – UPC**), equiparato ad un Tribunale Nazionale e con giurisdizione esclusiva (cf. Art 32 UPCA):

- Su tutti i Brevetti Europei (sia che godano dell’effetto unitario sia che non ne godano),
- sui relativi Certificati Complementari di Protezione e
- sulla protezione provvisoria delle domande di Brevetto Europeo.

Il quadro normativo – 3

Le azioni di competenza del Tribunale Unificato dei Brevetti sono elencate nell'Art. 32 UPCA e comprendono in particolare:

- Azioni di contraffazione;
- Accertamenti di non contraffazione;
- Azioni di nullità, sia in via principale che riconvenzionale;
- Provvedimenti d'urgenza (in particolare di sequestro e inibitoria)

Il quadro normativo – 4

In base all'Art. 83 UPCA, PROVVISORIAMENTE (per soli 7 anni dall'entrata in vigore dell'UPCA, più eventuali altri 7 anni) sarà possibile sottrarre alla giurisdizione del Tribunale Unitario dei Brevetti:

- i Brevetti Europei che NON godono dell'effetto unitario e i relativi Certificati Complementari di Protezione;
- le domande di Brevetto Europeo;

tramite la cosiddetta procedura di «OPT-OUT», esercitabile **una sola volta** in ogni momento della vita del titolo, purché tale titolo non sia già oggetto di una causa iniziata di fronte al Tribunale Unitario dei Brevetti.

Un titolo per cui si è già esercitato l'OPT-OUT può essere, su richiesta, riassoggettato alla giurisdizione del Tribunale Unitario dei Brevetti, purché non sia già oggetto di una causa iniziata di fronte a un Tribunale Nazionale.

L'estensione territoriale - 1

- Dei paesi aderenti alla Cooperazione Rafforzata sul Brevetto Unitario, possono godere dell'effetto unitario solo quelli che hanno ratificato l'accordo UPCA, attualmente 17 paesi:

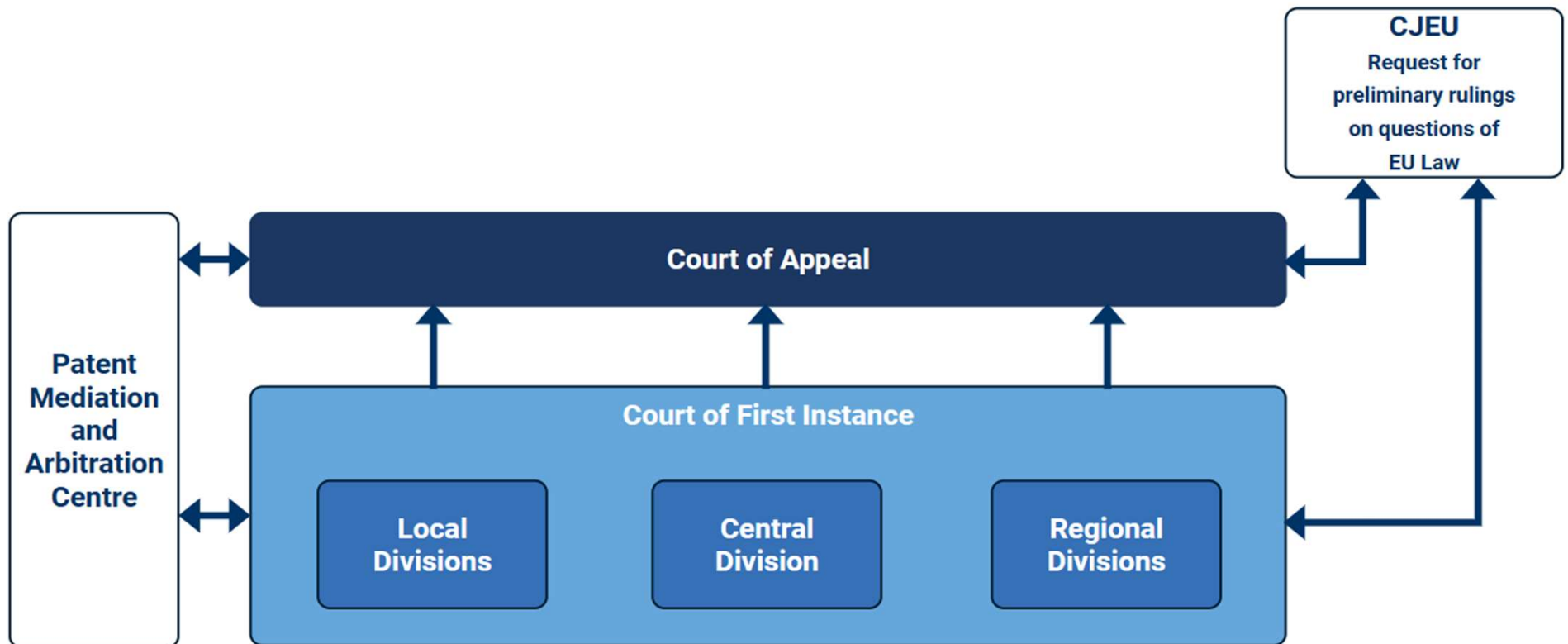
Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo, Slovenia, Svezia.

- Per il momento hanno solo aderito, **SENZA RATIFICARE l'UPCA** (e quindi non possono usufruire ancora né dell'azione dell'UPC né dell'effetto unitario del Brevetto Europeo), 7 paesi:

Cipro, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Irlanda, Romania, Slovacchia

- Sono rimasti completamente fuori dall'UPCA:
Croazia, Polonia e Spagna.

Il Tribunale Unitario: Struttura - 1



Il Tribunale Unitario: Primo Grado - 1

➤ Divisione Centrale:

- Sede Centrale: Parigi
- Sezioni: Monaco

Originariamente prevista una ulteriore sezione a Londra il cui ruolo, dopo BREXIT, è vacante. Le competenze di Londra sono state temporaneamente assegnate a Parigi. In forse la creazione di una nuova sezione che sostituisca Londra (l'Italia ha chiesto l'assegnazione a Milano).

➤ Divisioni Locali:

- In ogni paese che ne faccia/abbia fatto richiesta (Italia: Milano)

➤ Divisioni Regionali:

- Per gruppi di paesi che si sono accordati a tal fine (Divisione Regionale Nordico-Baltica: Sede a Stoccolma e luoghi per udienze a Riga (Lettonia), Tallinn (Estonia), Vilnius (Lituania))

Il Tribunale Unitario: Primo Grado – 2

- Divisione Centrale competente per:
 - Azioni di revoca di brevetto
 - Azioni di non contraffazione
- Divisioni Locali e Regionali competenti per:
 - Azioni di contraffazione
 - Azioni di risarcimento del danno
 - Azioni cautelari
 - Azioni riconvenzionali di revoca (con la facoltà di trasferire l'azione di revoca alla Divisione Centrale)

La Divisione Centrale può essere investita anche di una azione di contraffazione se sta già valutando la revoca di brevetto e le parti sono le stesse.

Problema legato alla possibile biforcazione del giudizio di contraffazione da quello di revoca.

Il Tribunale Unitario: Primo Grado – 3

Pool di giudici a composizione multinazionale:

- Divisione Centrale 3 giudici, di cui:
 - 2 qualificati sotto il profilo giuridico (LQJ) e di stati membri differenti
 - 1 qualificato sotto il profilo tecnico (TQJ)
- Divisioni Locali e Regionali:
 - 3 giudici qualificati sotto il profilo giuridico (LQJ)
 - Eventualmente (su richiesta di una delle parti) 1 giudice qualificato sotto il profilo tecnico (TQJ)

Il Tribunale Unitario: Appello

Sede: Lussemburgo.

Pool di giudici a composizione multinazionale (5 giudici):

- 3 giudici qualificati sotto il profilo giuridico (LQJ) da stati membri differenti +
- 2 giudici qualificati sotto il profilo tecnico (TQJ)

In generale l'appello non ha automaticamente effetto sospensivo della sentenza di primo grado (se non per le azioni o domande riconvenzionali di revoca): la decisione è a discrezione della Corte d'Appello su istanza motivata di parte.

Il Tribunale Unitario: Lingue di procedura

A) Tribunale di Primo Grado – Divisioni Locali/Regionali

Lingua ufficiale dell'Unione Europea che è la/una delle lingue ufficiali dello stato ospite della Divisione Locale/Regionale, oppure una di quelle designate dalla Divisione Locale/Regionale (a scelta tra inglese, francese, tedesco). **Viene definita dall'attore che deposita la causa.** Le parti possono accordarsi su una lingua comune (quella di concessione del brevetto).

B) Tribunale di Primo Grado – Divisione Centrale

La lingua di concessione del brevetto

Possibile lievitazione dei costi di traduzione

Il Tribunale Unitario: Una particolarità

In base all'Art. 48(2), oltre che da avvocati le parti possono essere rappresentate anche da Mandatari Europei qualificati come «European Patent Litigators» in quanto in possesso di appropriate credenziali (Estensione del sistema «alla tedesca»).

Il Tribunale Unitario: Costi Processuali - 1

I. Fixed fees (Court of First Instance)

Procedures/actions	Fixed fee
Infringement action [R. 15]	11.000 €
Counterclaim for infringement [R. 53]	11.000 €
Action for declaration of non-infringement [R. 68]	11.000 €
Action for compensation for license of right [R. 80.3]	11.000 €
Application to determine damages [R. 132]	3.000 €

Il Tribunale Unitario: Costi Processuali - 2

II. Value-based fees (Court of First Instance and Court of Appeal)

Value of action	additional value-based fee
Up to and including 500.000 €	0 €
Up to and including 750.000 €	2.500 €
Up to and including 1.000.000 €	4.000 €
Up to and including 1.500.000 €	8.000 €
Up to and including 2.000.000 €	13.000 €
Up to and including 3.000.000 €	20.000 €
Up to and including 4.000.000 €	26.000 €
Up to and including 5.000.000 €	32.000 €
Up to and including 6.000.000 €	39.000 €
Up to and including 7.000.000 €	46.000 €
Up to and including 8.000.000 €	52.000 €
Up to and including 9.000.000 €	58.000 €
Up to and including 10.000.000 €	65.000 €
Up to and including 15.000.000 €	75.000 €
Up to and including 20.000.000 €	100.000 €
Up to and including 25.000.000 €	125.000 €
Up to and including 30.000.000 €	150.000 €
Up to and including 50.000.000 €	250.000 €
more than 50.000.000 €	325.000 €

Il Tribunale Unitario: Costi Processuali - 3

Scale of ceilings for recoverable costs

Value of the proceeding	Ceiling for recoverable costs
Up to and including 250.000 €	Up to 38.000 €
Up to and including 500.000 €	Up to 56.000 €
Up to and including 1.000.000 €	Up to 112.000 €
Up to and including 2.000.000 €	Up to 200.000 €
Up to and including 4.000.000 €	Up to 400.000 €
Up to and including 8.000.000 €	Up to 600.000 €
Up to and including 16.000.000 €	Up to 800.000 €
Up to and including 30.000.000 €	Up to 1.200.000 €



UNIONE INDUSTRIALI
Torino
PICCOLA INDUSTRIA

GRAZIE DELL'ATTENZIONE!