

## Il nuovo Tribunale Unificato dei Brevetti: rischi e opportunità per le imprese italiane

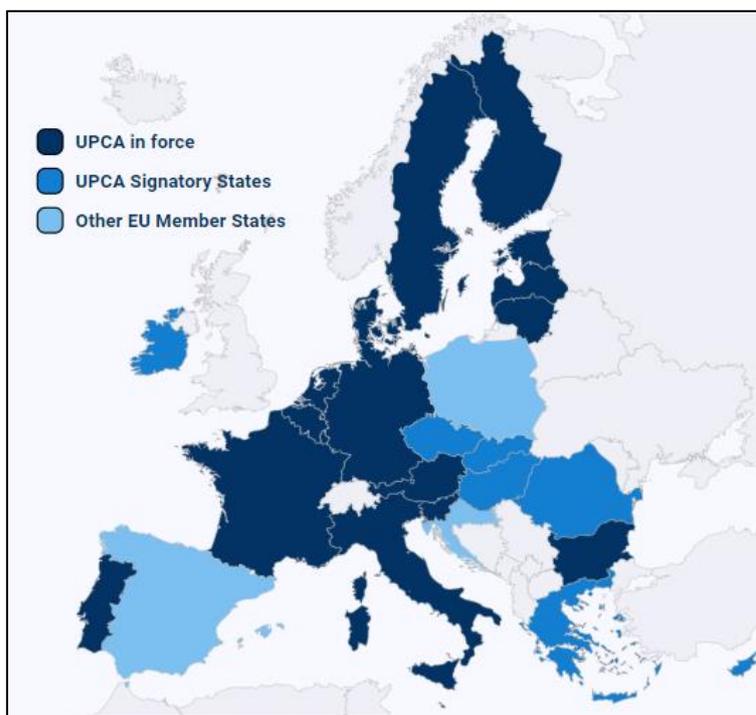
***A quasi un anno dalla sua introduzione, è già possibile trarre utili indicazioni strategiche per affrontare le sfide e cogliere le opportunità create dal nuovo sistema***

*Avv. Lorenzo Battarino – Trevisan & Cuonzo*

### **Introduzione**

La riforma che ha cambiato radicalmente il sistema brevettuale in Europa, con l'istituzione del brevetto unitario e del Tribunale Unificato dei Brevetti (o, come indicato in inglese, "UPC"), è entrata in vigore da quasi un anno, ed è già possibile trarre qualche utile considerazione strategica per le imprese italiane circa l'utilizzo di questi nuovi strumenti.

Il brevetto unitario è un brevetto veramente internazionale, che produce effetti in 17 Paesi europei (evidenziati nella cartina riprodotta qui di seguito) fin dalla concessione ad opera dell'Ufficio Europeo Brevetti. Il richiedente mantiene ancora la possibilità di ottenere un brevetto europeo classico, in alternativa al brevetto unitario, ottenendo un titolo indipendente per ciascun Paese.



L'UPC invece è un nuovo tribunale sovranazionale, che ha competenza esclusiva per le azioni relative ai brevetti unitari, e competenza condivisa coi tribunali nazionali per le controversie riguardanti i brevetti europei tradizionali che siano stati convalidati nei paesi aderenti al nuovo sistema. Il titolare può al momento comunque esercitare il diritto a escludere tale competenza condivisa tramite *opt-out* del proprio titolo, che in tal caso rimane sottoposto alla giurisdizione esclusiva dei tribunali nazionali.

Con il nuovo sistema, ottenendo una singola decisione da parte dell'UPC è possibile impedire la contraffazione di un brevetto in tutti i 17 Paesi che partecipano al nuovo sistema (praticamente tutti i Paesi

economicamente più importanti dell'UE, salvo Spagna e Polonia, per un mercato potenziale di oltre 300 milioni di persone). Quale rovescio della medaglia, il titolare è esposto al rischio che in esito a una domanda di nullità da parte del preteso contraffattore, con una singola decisione il brevetto venga annullato negli stessi 17 Paesi.

### ***Opt-out: una scelta strategica***

Ad oggi sono oltre 590.000 i brevetti europei tradizionali *opted-out*, rispetto ai quali cioè i rispettivi titolari hanno esercitato l'opzione di escludere la giurisdizione dell'UPC e mantenere la giurisdizione esclusiva dei tribunali nazionali, corrispondenti a circa un terzo del totale dei brevetti europei esistenti.

Sembra quindi che molte imprese abbiano adottato un approccio conservativo del tipo "*wait and see*", preferendo rimanere fuori dal nuovo sistema, in attesa di valutare il funzionamento e in attesa di valutare il consolidamento della prima giurisprudenza dell'UPC su questioni sia sostanziali che procedurali. Numerosi titolari di brevetti hanno infatti esercitato l'*opt-out* indiscriminatamente per tutti i brevetti europei presenti nei loro portafogli.

Sarebbe tuttavia preferibile effettuare una valutazione caso per caso per ciascun singolo brevetto, valutando se mantenerlo all'interno del sistema UPC o invece esercitare l'*opt-out* sulla base di una serie di considerazioni strategiche, tra le quali:

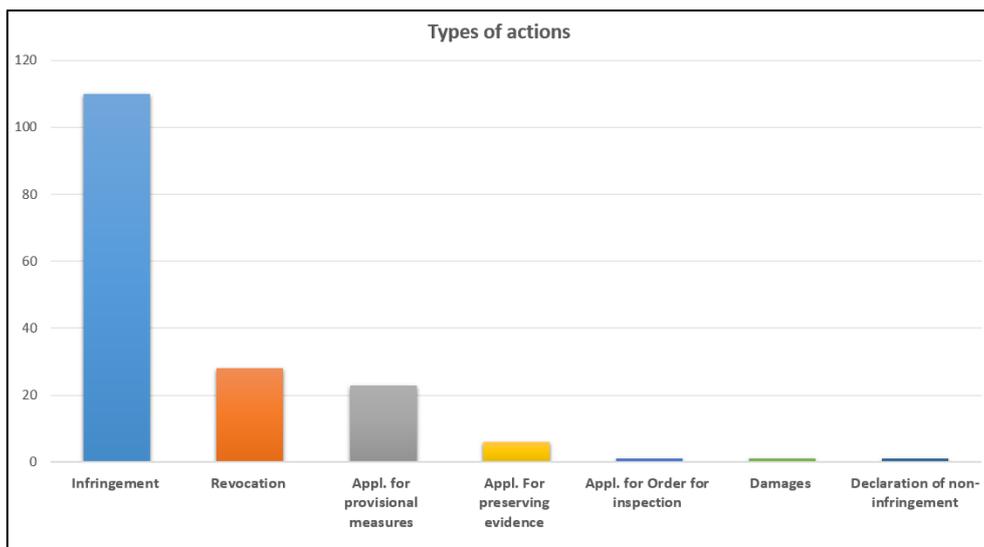
- forza del brevetto, intesa come capacità di resistere ad eventuali attacchi di validità;
- rilevanza tecnologica della soluzione rivendicata;
- presenza di concorrenti che potenzialmente potrebbero riprodurre la soluzione rivendicata e quindi essere attaccati dal titolare, e su quali mercati.

Un altro aspetto rilevante da sottolineare in tema di *opt-out* è che lo stesso può essere ritirato dal titolare del brevetto, per far rientrare il relativo brevetto europeo nell'ambito della giurisdizione UPC. Ciò accade quando, ad esempio, il titolare si stia preparando ad azionare detto brevetto avanti all'UPC stesso. Non è possibile tuttavia ritirare l'*opt-out* nel caso in cui sia già pendente un giudizio relativo a quel brevetto di fronte a un qualsiasi tribunale nazionale.

È dunque opportuno valutare con attenzione l'opportunità di mantenere *opted-out* un brevetto potenzialmente da azionare nei confronti di un concorrente, a fronte del rischio che quest'ultimo promuova una azione di c.d. "*lock-out*", cioè un giudizio di nullità/non contraffazione del brevetto avanti a un tribunale nazionale che blocchi medesimo al di fuori della giurisdizione UPC. Dall'altra parte, questo tipo di azioni può essere un utile strumento difensivo per evitare una inibitoria pan-europea da parte dei soggetti potenzialmente contraffattori.

### ***I primi casi avanti all'UPC***

Nonostante l'alto numero di *opt-out*, in questi primi mesi di attività sono già stati promossi avanti all'UPC un buon numero di giudizi. Secondo le ultime statistiche pubblicate dal Tribunale stesso (disponibili a [questo link](#)), sono stati promossi 110 giudizi di contraffazione avanti alle Divisioni Locali e 28 azioni di nullità avanti alla Divisione Centrale, oltre a 29 procedimenti cautelari di vario tipo. L'elaborazione grafica che segue offre una panoramica di tutti i casi promossi:



In questi primi mesi i contenziosi tendono a concentrarsi soprattutto avanti alle quattro Divisioni Locali tedesche, e meno in altri Paesi. L'iniziale preferenza degli utenti del nuovo sistema per la Germania è probabilmente dovuta al fatto che quello tedesco è storicamente il foro più popolare per le controversie brevettuali in Europa e viene considerato maggiormente prevedibile. È comunque prevedibile una tendenza al progressivo riequilibrio del carico di lavoro tra le Divisioni Locali anche non tedesche, favorito anche da un sempre maggiore utilizzo della lingua inglese.

La Divisione Locale di Milano ha gestito finora tre giudizi di merito (due dei quali sono stati seguiti dal nostro Studio per i propri clienti). Tra questi vi è stato un primo giudizio di contraffazione riguardante la pretesa violazione di un brevetto nell'ambito di un più ampio contenzioso internazionale tra due importanti player del settore della logistica, poi estinto in breve tempo a seguito di un accordo transattivo, e due casi paralleli relativi allo stesso brevetto nel settore tessile, azionato nei confronti di due soggetti diversi. Dopo aver ottenuto i primi provvedimenti di descrizione (*preservation of evidence*) emessi dall'UPC, eseguiti presso una fiera su un macchinario pretesamente contraffattivo, il titolare ha infatti promosso due giudizi ordinari di contraffazione, al momento in corso.

Nel futuro prossimo, tuttavia, Milano ospiterà non solo una Divisione Locale dell'UPC, ma anche una sede della Divisione Centrale. Nel sistema UPC, la Divisione Centrale (con sedi a Parigi, Monaco e presto Milano) è competente per le azioni di nullità dei brevetti. La terza sede era inizialmente prevista con sede a Londra ma, a seguito della Brexit, essa è stata riassegnata a Milano. La sede milanese comincerà ad operare entro la fine di giugno 2024 e avrà competenza sulle azioni di nullità dei brevetti che rientrano nella c.d. Classe A della Classificazione Internazionale dei Brevetti, inclusi quelli relativi a numerosi importanti settori industriali, a partire da quello farmaceutico (con l'esclusione però dei brevetti farmaceutici dotati di Certificato Complementare di Protezione), dei dispositivi medici, del settore agricolo, alimentare, dell'abbigliamento, degli elettrodomestici, dello sport e intrattenimento, e del tabacco e prodotti da fumo, tra gli altri.

Di conseguenza, Milano e l'Italia aumenteranno ulteriormente la propria centralità nel sistema brevettuale europeo.

### **Prospettive strategiche per le imprese italiane**

L'UPC pone l'Europa al centro del panorama mondiale delle controversie in materia di brevetti. Con giudizi molto più rapidi di quelli dei tribunali nazionali (l'obiettivo del Tribunale è quello di emettere una decisione di primo grado in 12 mesi dall'avvio del giudizio) e decisioni con un impatto potenziale su un mercato di oltre 300 milioni di persone, l'UPC può diventare un'arma letale per i titolari di brevetti nei

confronti di (pretesi) contraffattori. Ciò comporta inevitabilmente dei rischi per le imprese italiane, che si trovano esposte ad azioni di contraffazione brevettuale promosse da loro concorrenti stranieri, con tempi molto brevi per difendersi e un'altissima complessità tecnica delle difese.

Un ulteriore rischio significativo per le imprese italiane è quello di essere costrette a combattere battaglie decisive in "territorio straniero", potendo il titolare del brevetto selezionare la Divisione Locale dove promuovere l'azione tra tutte quelle dove la contraffazione ha luogo (e quindi essenzialmente quasi ovunque, in caso di prodotti venduti su scala europea). Un buon esempio in questo senso è l'azione recentemente intentata dalla multinazionale della stampa AGFA contro l'italiana Gucci davanti alla Divisione Locale dell'UPC di Amburgo, in Germania, relativa alla pretesa violazione da parte di Gucci di uno dei brevetti AGFA che protegge un metodo di produzione per abbellire la pelle naturale con una immagine decorativa.

Il nuovo sistema UPC d'altro canto potrebbe rivelarsi un'opportunità per le imprese che sapranno sfruttarne le caratteristiche. Lo sviluppo di una solida strategia che parta dal momento della brevettazione, alla valutazione di un eventuale *opt-out* sui propri titoli, all'uso di nuovi strumenti processuali introdotti in Italia con il nuovo sistema quali ad esempio le *protective letters* (atti volti a prevenire la concessione di misure inibitorie *inaudita altera parte* a favore di concorrenti), alle valutazioni sull'opportunità di promuovere cause nazionali di *lock-out*, o giudizi di contraffazione avanti all'UPC selezionando accuratamente la Divisione Locale più adatta alle circostanze concrete, sono tutti aspetti che le imprese italiane dovranno tenere presente. In tale nuovo contesto, sarà fondamentale per le imprese ricevere una consulenza integrata, con avvocati e consulenti brevettuali a definire le strategie brevettuali, assicurandone l'efficacia competitiva di lungo periodo, la rilevanza strategica, anche in chiave contenziosa, e il ritorno finanziario.

Il contenzioso brevettuale non è mai stato così strategico per la sopravvivenza stessa delle aziende. Le imprese italiane dovrebbero fare buon uso delle armi di cui dispongono, difendendosi così dalle potenziali minacce e, soprattutto, sfruttando l'UPC come opportunità di crescita.