

26 novembre 2024

Il Tribunale Unificato dei Brevetti

A distanza di quattro mesi dall'inaugurazione (1° luglio 2024) della Divisione centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) di Milano, svolgiamo alcune riflessioni al riguardo, traendo spunto dall'ultimo aggiornamento dei dati, pubblicato sul sito del TUB a inizio novembre¹.

Premessa sul TUB

Il sistema del Tribunale Unificato dei Brevetti ha preso avvio, a livello europeo, il 1° giugno 2023.

Esso costituisce un sistema particolarmente vantaggioso in relazione ai nuovi brevetti europei con effetto unitario o ai brevetti europei tradizionali che non abbiano scelto l'opzione dell'"*opt-out*", permettendo ai loro titolari di agire innanzi ad unico tribunale per ottenere una decisione che abbia efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti al sistema del TUB; allo stesso modo, il sistema permette a chi abbia subito contestazioni di contraffazione brevettuale di svolgere tutte le proprie difese davanti ad un unico tribunale, dato che con una sola domanda riconvenzionale o un'azione di nullità potrà ottenere una decisione con efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti.

In precedenza, invece, l'unico meccanismo per la revoca unitaria di un brevetto europeo era tramite un'opposizione amministrativa innanzi all'Ufficio dei brevetti europeo (EPO), entro nove mesi dalla concessione. Dopo la scadenza del periodo di opposizione, era necessario avviare singole azioni di nullità innanzi ai tribunali di ogni Paese in cui il brevetto era stato esteso e convalidato.

Il TUB è composto dalla Divisione Centrale (con tre sedi a Parigi, Monaco e Milano) e dalle Divisioni Locali, che coprono le varie aree geografiche dei singoli Stati contraenti, nonché dalle Divisioni Regionali, che coprono due o più Stati contraenti. Inoltre, la sede della Corte d'Appello del TUB è in Lussemburgo. Attualmente hanno aderito al sistema del TUB diciotto Stati europei; oltre ad essi, altri sei Stati hanno firmato il relativo accordo, ma non l'hanno ancora ratificato; Spagna, Polonia e Croazia per il momento non hanno neppure firmato l'accordo e risultano fuori dal sistema del TUB. Allo stesso modo, non ne fanno parte i Paesi che non rientrano nell'UE, come ad esempio il Regno Unito, la Turchia o la Svizzera. Tuttavia, è importante chiarire che anche un soggetto di questi Stati che non appartengono al sistema può essere comunque citato innanzi al TUB sulla base del luogo dell'avvenuta contraffazione o, comunque, con riferimento a questioni di validità di un brevetto europeo.

I casi di contraffazione sono esaminati presso la Divisione Locale o Regionale in cui si è verificata la violazione, o la Divisione Locale o Regionale in cui è residente il convenuto (o uno di essi), o la Divisione Centrale se il convenuto è domiciliato al di fuori dell'UE.

Per i procedimenti di revoca (nullità) o le dichiarazioni di accertamento della non contraffazione, invece, la competenza è della Divisione Centrale, oppure della Divisione Locale o Regionale in cui sia già pendente un procedimento di contraffazione per il brevetto della cui validità si intende discutere.

Il TUB segue la stessa procedura in tutte le sue sedi, a livello di Divisione Centrale, Regionale o Locale, così come innanzi alla Corte d'Appello. La procedura è principalmente scritta, con una sola udienza, e dovrebbe

¹ [Case load of the Court_end October.pdf](#)

concludersi in un tempo ragionevolmente breve, ovvero in circa 12 mesi dall'inizio del procedimento.

Il TUB in Italia

In Italia è presente una Divisione Locale a Milano sin dall'avvio del sistema del TUB; inoltre, dal 1° luglio 2024, sempre a Milano vi è anche una Divisione Centrale.

La competenza della Divisione Centrale di Milano è sui brevetti appartenenti alla sezione A della International Patent Classification, "Necessità Umane", esclusi tuttavia i certificati complementari di protezione. La sezione A comprende i settori della farmaceutica, dell'agroalimentare, del fitosanitario, oltre al sistema moda (abbigliamento, calzature), nonché tabacco, sport, arredamento.

I dati del TUB

Al 31 ottobre 2024, sono 538 i procedimenti di primo grado avviati innanzi al TUB, tenendo conto di tutte le Divisioni Centrali, Regionali e Locali.

Tra questi, 206 sono azioni per violazione di brevetti, di cui 7 avviate innanzi alla Divisione Locale di Milano ed una innanzi alla Divisione Centrale di Milano.

Inoltre, 224 sono le domande riconvenzionali di nullità di brevetti avanzate (di cui 2 a Milano) e 52 le richieste di misure provvisorie, di conservazione delle prove e di ispezione, di cui 5 avviate innanzi alla Divisione Locale di Milano ed una innanzi alla Divisione Centrale di Milano. Con riferimento alle domande riconvenzionali, il numero molto elevato è condizionato dal fatto che in una prima fase il TUB richiedeva che ogni convenuto in una causa di contraffazione dovesse depositare una propria domanda di revoca, mentre da aprile 2024 è stata concessa la possibilità di depositare un'unica domanda riconvenzionale di revoca per conto di più convenuti coinvolti nello stesso giudizio.

Infine, 50 sono le azioni di accertamento della nullità di brevetto avviate, di cui 6 innanzi alla Divisione Centrale di Milano.

Riguardo al tipo di brevetti coinvolti nelle cause, si tratta principalmente di brevetti di cui alla sezione H (elettricità), seguiti subito dopo da quelli di sezione A, per la cui validità la Divisione Centrale di Milano è competente. Lo scenario della distribuzione delle cause dovrebbe dunque in prospettiva riservare un ruolo sempre crescente alla sede italiana.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.
Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Massimo Sterpi

Partner

Responsabile del Dipartimento di Proprietà
Intellettuale, TMT e Cybersecurity

Roma

+39 06 478751

msterpi@gop.it

Francesca Fosson

Counsel

Proprietà Intellettuale, TMT e Cybersecurity

Roma

+39 06 478751

ffosson@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni & Origoni (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.