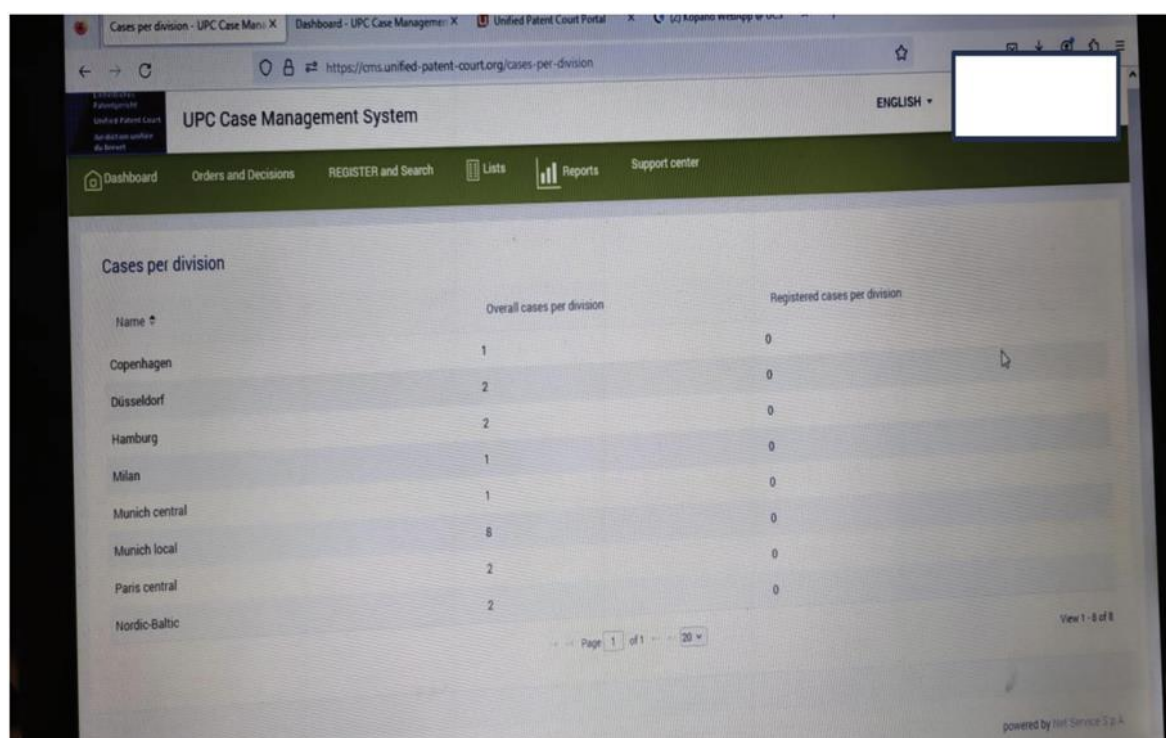


IL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI È PARTITO, IL SISTEMA È IN VIGORE DAL 1° GIUGNO

A quasi mezzo secolo dalla firma della Convenzione sul brevetto europeo del 1973, che ha portato all'istituzione dell'Ufficio Europeo dei Brevetti e alla creazione di una procedura comune per il deposito e l'esame dei brevetti, il 1° giugno 2023 è entrata in vigore un'altra riforma che cambia radicalmente il sistema brevettuale in Europa, con l'avvio del Tribunale Unificato dei Brevetti (o "UPC" – **Unified Patent Court**), con un unico Tribunale con giurisdizione sui 17 stati membri ed una popolazione di oltre 300 milioni di abitanti.

L'avvio del Tribunale è stato un successo. Già il 1 giugno, primo giorno di operatività del sistema, sono stati introdotti 19 giudizi. Si tratta per la maggior parte di azioni di contraffazione di brevetti, nonché di alcune richieste di provvedimenti cautelari urgenti. Qui di seguito è visibile uno screenshot del sistema condiviso da un giudice del Tribunale su linkedin e che appunto attesta quanti giudizi sono stati avviati e di fronte a quali divisioni locali o centrali sono stati depositati.



The screenshot shows the 'UPC Case Management System' dashboard. The main section is titled 'Cases per division' and contains a table with the following data:

Name	Overall cases per division	Registered cases per division
Copenhagen	1	0
Düsseldorf	2	0
Hamburg	2	0
Milan	1	0
Munich central	1	0
Munich local	8	0
Paris central	2	0
Nordic-Baltic	2	0

The dashboard also includes a navigation menu with 'Dashboard', 'Orders and Decisions', 'REGISTER and Search', 'Lists', 'Reports', and 'Support center'. The page is in English and shows 'Page 1 of 1' and 'View 1 - 8 of 8'.

Seppur, come prevedibile, la maggior parte delle azioni sia pendente avanti alle Divisioni Locali tedesche, una notizia di grande interesse è che almeno una azione di contraffazione è stata depositata avanti alla Divisione Locale di Milano. Il giudizio riguarda un brevetto meccanico e vedrà contrapposti due importanti gruppi multinazionali attivi nel settore della logistica. L'Italia e Milano sono quindi della partita, e giocheranno un ruolo importante nelle prime fasi di vita del nuovo tribunale, contribuendo a determinarne la giurisprudenza.

È poi interessante notare come siano state promosse almeno tre cause di nullità davanti alla Divisione Centrale e che - come già risulta da informazioni pubbliche sul database del Tribunale – tutte riguardino brevetti farmaceutici. L'avvio immediato di tali azioni, già il primo giorno di vita del Tribunale, si giustifica verosimilmente con la volontà di approfittare di ritardi nella c.d. procedura di opt out, con cui i titolari

possono sottrarre i propri brevetti alla giurisdizione del nuovo sistema e al rischio di dichiarazioni di nullità valide per tutta Europa. L'avvio di tali azioni conferma l'importanza per Milano e per l'Italia di aver ottenuto l'assegnazione della sede della Divisione Centrale, che dovrebbe diventare operativa nel 2024 e che - nonostante le competenze probabilmente ridotte rispetto a quelle inizialmente previste - si occuperà di importanti contenziosi in ambito farmaceutico.

Non tutti i casi risultano ancora nel database pubblico del Tribunale. Man mano che nuovi casi verranno registrati ulteriori informazioni diventeranno disponibili.

“L'avvio del nuovo sistema è un cambio di paradigma per il contenzioso brevettuale, destinato a divenire sempre più strategico per l'impresa italiana”, commenta l'avv. Vittorio Cerulli Irelli, socio dello studio Trevisan & Cuonzo. “È entusiasmante per noi essere coinvolti in diversi dei contenziosi oggi in corso o in via di preparazione e poter contribuire, come uno degli studi più attrezzati in Italia, alla nascita ed al successo del nuovo Tribunale. Il contenzioso UPC è molto complesso, in ragione della dimensione internazionale dello stesso, dei tempi fortemente compressi che si avranno a disposizione e dell'accresciuta rilevanza economica dei casi. Essere tra i front runner ci dà grande responsabilità e stimolo”.

Trevisan & Cuonzo, fondato nel 1993, è uno dei più noti studi italiani in materia di diritto commerciale e della proprietà intellettuale. Con 11 partner e un team di 40 professionisti è oggi uno dei principali attori tra gli studi legali europei che si occupano di innovazione, assistendo molte tra le società tecnologicamente più avanzate del mondo. La sua clientela spazia in molteplici settori, tra cui elettronica, chimica, automotive, alimentare, agricoltura, energie rinnovabili, industria farmaceutica, information technology e fashion. Lo Studio ha sedi a Milano, Roma, Parma e Bari.

CONTATTI STAMPA

GPG Associati:

Maria Alessio Ruffo | maria.alessio@gpg-associati.it | 02 6696606 | +39 335 7450537

Francesca Morelli | f.morelli@gpg-associati.it | 02 6696606 | + 39 349147732