

Introduzione al Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB): implicazioni per gli utenti e l'UEB

Margot Fröhlinger
Direttore Principale per il Brevetto Unitario,
Affari Legali Europei e Internazionali

Roma,
6 luglio 2016



Indice

- Il TUB in sintesi
- Struttura del Tribunale
- Competenza
- I giudici
- Lingua dei procedimenti
- Procedura
- Rimedi
- Appello
- Spese giudiziarie e spese rimborsabili
- Opzione di rinuncia (“opt-out”)
- Conclusioni

II TUB in sintesi

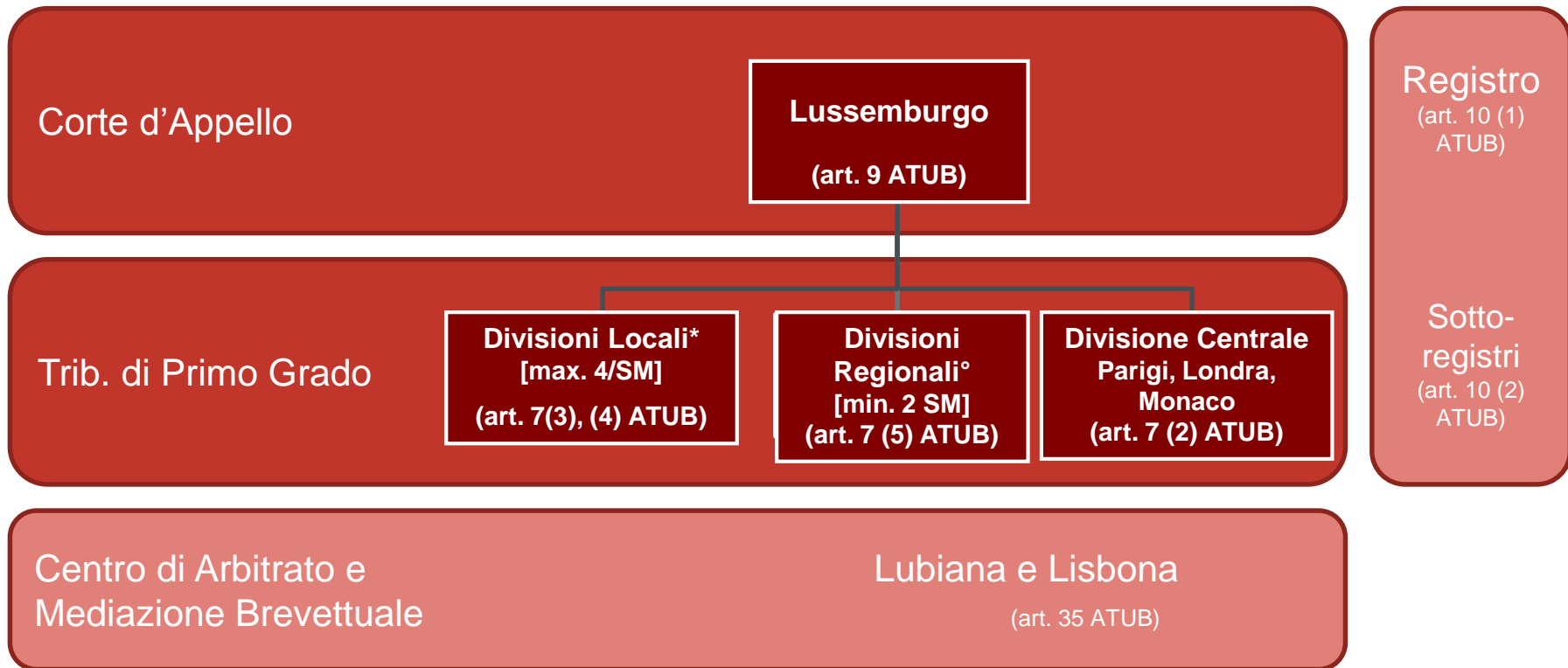
- Tribunale sovranazionale per 25 Stati Membri con un'unica azione legale
 - Competente sia per i Brevetti Unitari che per i BE tradizionali (a meno che non si ricorra all'opzione di rinuncia).
 - Competenza esclusiva nei casi di
 - violazione;
 - convalida;
 - misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni.
- Il Tribunale sarà costituito da giudici specializzati in materia di brevetti
 - giudici qualificati sotto il profilo sia giuridico che tecnico – e applicherà i propri strumenti giuridici sostanziali e procedurali.
- Procedure efficienti con scadenze ravvicinate e delibera in primo grado entro circa 1 anno dall'inizio dell'azione.

Struttura del Tribunale

- Il Tribunale di Primo Grado decentrato con Divisioni in diversi Stati Membri partecipanti garantisce la vicinanza ai cittadini.
 - Divisione Centrale a Parigi e Sezioni a Londra e Monaco di Baviera.
 - Divisioni Locali in singoli Stati Membri partecipanti.
 - Divisione Locale italiana a Milano?
 - Divisioni Regionali in determinati Stati Membri, laddove due o più Paesi Membri partecipanti si uniscono in una regione.
- Corte d'Appello centralizzata con sede a Lussemburgo.

Struttura del Tribunale

[CGUE] (Rinvio da entrambi i gradi di giudizio per decidere in materia di interpretazione e applicazione della legislazione europea)



* *Divisioni Locali: AT, BE, DK, FI, FR, IT, NL, UK, + 4 in DE (Düsseldorf, Mannheim, Monaco, Amburgo)*
° *Divisione Regionale a Stoccolma per Svezia e Paesi Baltici*

Competenza

- Competenza territoriale:
 - Firma dell'ATUB
 - AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, GR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PT, RO, SE, SI, SK, UK
 - Ma non hanno firmato: ES, PL, HR
 - Ratifica dell'ATUB:
 - 10 Stati Membri. Per molti altri la ratifica è prevista per il 2016.
 - *In Italia la ratifica è stata sottoposta all'esame del Parlamento.*
 - Com. di Prep. TUB: “Probabilmente il Tribunale sarà operativo a inizio 2017 (maggio?) con più di 13 Stati.”



Competenza (continuaz.)

- Al TUB spetta la competenza esclusiva per la risoluzione delle controversie in materia di Brevetti Europei, *cioè* non solo per quanto riguarda i Brevetti Unitari ma anche i “pacchetti” di Brevetti Europei e i CPC basati su tali brevetti.
- I tribunali nazionali degli Stati Membri contraenti rimangono competenti per le azioni che non rientrano nella sfera di competenza esclusiva del TUB.
- Competenza condivisa:
 - Brevetto Unitario → TUB
 - Brevetto Europeo classico → TUB o tribunali nazionali
 - Brevetto nazionale → tribunali nazionali.

Competenza (continuaz.)

- Competenza esclusiva in relazione a:
 - azioni per violazione o minaccia di violazione e relativi controricorsi, comprese le domande riconvenzionali relative a licenze;
 - azioni di accertamento di non violazione;
 - azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni;
 - azioni di revoca e di accertamento di nullità;
 - domande riconvenzionali di revoca e di accertamento di nullità;
 - azioni per il risarcimento di danni o per indennizzi;
 - azioni correlate all'utilizzazione dell'invenzione precedente la concessione del brevetto o al diritto basato sull'utilizzazione precedente dell'invenzione;
 - azioni di compensazione per licenze; e
 - azioni concernenti decisioni prese dall'Ufficio Europeo dei Brevetti.

Competenza (continuaz.)

- Competenza locale:
 - Azioni per violazione → la competenza spetta alle DL o DR dello Stato della violazione asserita e a quelle dello Stato in cui il convenuto ha la sua residenza.
 - Se non c'è una DL o una DR nello Stato interessato → la competenza spetta alla DC.
 - Se il convenuto non è residente in uno Stato Membro → la competenza spetta alla DC.
 - “Clausola Unilever” (art. 33 (2) ATUB): trasferimento di azioni pendenti dinanzi a una DR alla DC su richiesta del convenuto se la violazione si è verificata nei territori di tre o più DR.
 - Azioni di revoca e di accertamento di non violazione → DC
 - DL o DR competenti in caso di successiva violazione. Parallelamente, la competenza spetta anche alla DC.
 - Domande riconvenzionali di revoca → possono essere proposte alla Divisione dinanzi alla quale pende un'azione per violazione
 - Le DL o DR possono procedere con entrambe le azioni, deferire la domanda riconvenzionale di revoca alla DC o, con l'accordo delle parti, deferire l'intera causa alla DC.
 - Azioni concernenti decisioni dell'UEB → DC

Normativa applicabile

- Fonti del diritto, cfr. art. 24 Accordo su un TUB.
- Il diritto dell'UE è la fonte primaria ma ha un ambito di applicazione limitato, p.es. la Direttiva sulla Biotecnologia.
- La validità dei Brevetti Europei classici e dei Brevetti Unitari verrà accertata sulla base della Convenzione sul Brevetto Europeo.
- I criteri principali per definire una violazione vengono enunciati nello stesso Accordo su un TUB (art. 25-30 ATUB).
- Gli strumenti giuridici procedurali vengono altresì definiti dall'Accordo su un TUB e dalle regole procedurali su esso basate.
- Inoltre, il Tribunale applicherà il diritto nazionale come previsto dal diritto internazionale privato.

I giudici

- Criteri di eleggibilità (art. 15 ATUB):
 - massimi livelli di competenza;
 - comprovata esperienza nel settore delle controversie brevettuali (può essere acquisita tramite formazione);
 - buona padronanza di almeno una delle lingue ufficiali dell'UEB;
 - cittadinanza di uno Stato Membro contraente.
- Giudici qualificati sia sotto il profilo giuridico che tecnico:
 - che sono in possesso delle qualifiche richieste per la nomina alle funzioni giurisdizionali in uno Stato Membro contraente.
 - che sono in possesso di un titolo universitario e di comprovata esperienza in un settore tecnologico. Essi hanno anche una comprovata conoscenza del diritto e delle procedure civili in materia di controversie brevettuali.
- Nominati per un periodo di sei anni e con possibilità di rinnovare il mandato.
- Remunerazione: 11.000 EUR e 12.000 EUR (al netto della detrazione fiscale interna) per i giudici rispettivamente del TPG e della CdA.
- Il processo di reclutamento dei giudici ha avuto inizio con la pubblicazione dei posti vacanti il 12 maggio 2016.

I giudici (continuaz.)

- Composizione dei collegi:
 - Tutti i collegi hanno una composizione multinazionale e sono presieduti da un giudice qualificato sotto il profilo giuridico.
 - Tribunale di Primo Grado: di norma 3 o 4 giudici.
 - I collegi delle DL si riuniscono in una formazione di tre giudici qualificati sotto il profilo giuridico.
 - *Due giudici aventi la cittadinanza dello Stato che ospita la Divisione se in detto Stato sono stati avviati 50 o più procedimenti relativi a brevetti all'anno (situazione che riguarda la Divisione italiana); in caso contrario, il collegio è formato solo da un giudice avente la cittadinanza dello Stato e da due giudici assegnati dal pool di giudici.*
 - I collegi delle DR si riuniscono in una formazione di tre giudici qualificati sotto il profilo giuridico.
 - *Due giudici provengono sempre dalla regione interessata.*
 - Su richiesta di una delle parti, il collegio di una DL o DR richiede l'assegnazione di un giudice qualificato sotto il profilo tecnico. Il collegio può presentare tale richiesta di propria iniziativa.
 - I collegi della DC si riuniscono in una formazione di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico di nazionalità differenti e di un giudice qualificato sotto il profilo tecnico.
 - Corte di Appello: 5 giudici (3 qualificati sotto il profilo giuridico + 2 sotto il profilo tecnico).

Lingua dei procedimenti

- **DL o DR:** La lingua dei procedimenti è
 - la lingua ufficiale dello Stato che ospita la divisione interessata;
 - lo Stato interessato può autorizzare l'uso di più lingue aggiuntive, in particolare dell'inglese;
 - previa approvazione della Divisione, le parti possono convenire di usare la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto. Se il Tribunale non approva, le parti possono chiedere che la questione sia deferita alla Divisione Centrale.
- **DC:** La lingua dei procedimenti è la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto.
- **CdA:** La lingua dei procedimenti è la stessa del procedimento dinanzi al Tribunale di Primo Grado, a meno che le parti non convengano di usare la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto.
- La clausola dei “piccoli operatori locali” garantisce la tutela dei convenuti operanti a livello locale.
 - *Se la violazione è avvenuta solo nello Stato contraente nel quale il convenuto ha il suo domicilio, la lingua dei procedimenti presso la DL è la lingua del convenuto.*

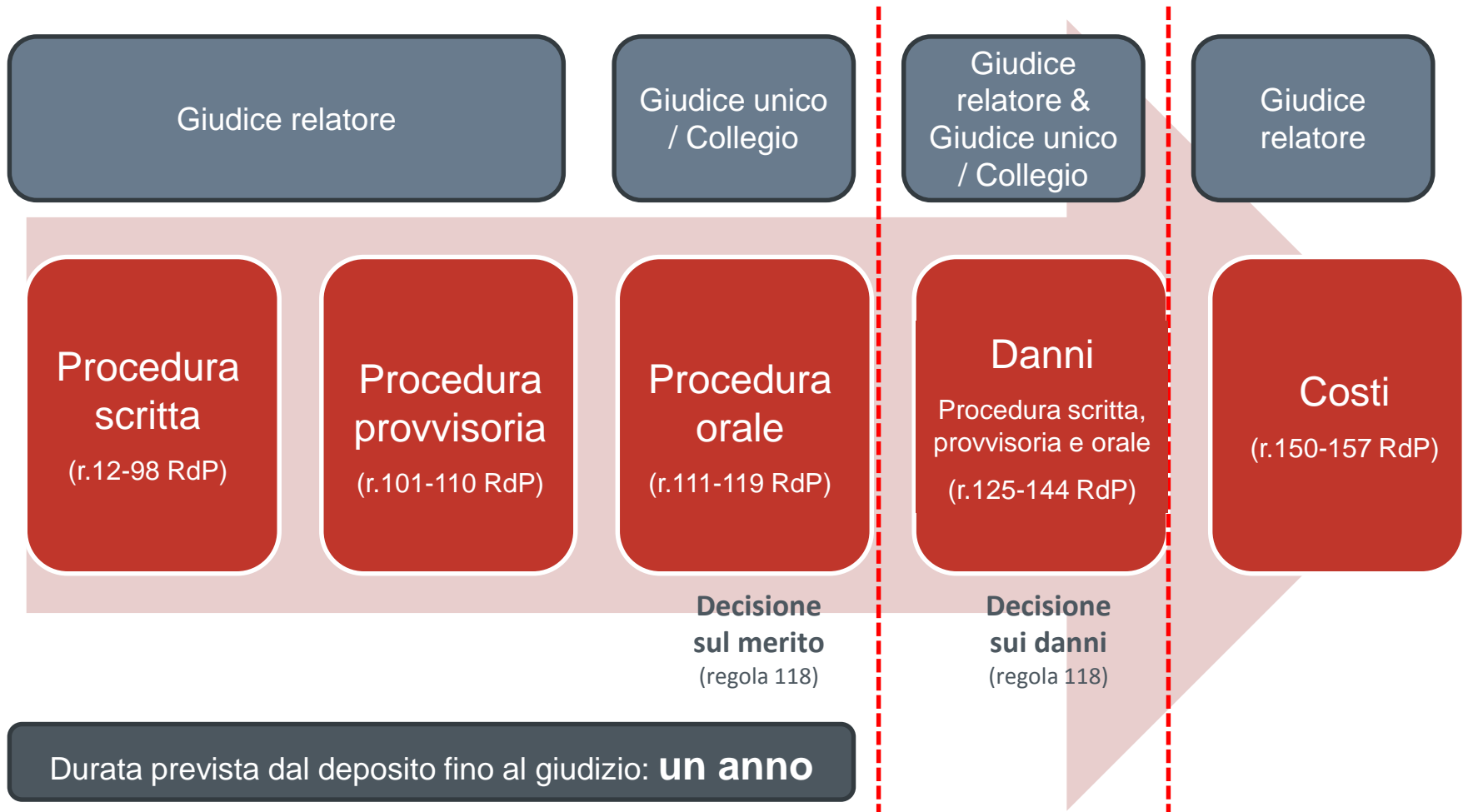
Rappresentanza

- Le parti devono avere una rappresentanza per tutti i procedimenti dinanzi al TUB.
- Le parti possono essere rappresentate
 - da avvocati abilitati al patrocinio dinanzi a un tribunale di uno Stato Membro, o
 - da mandatari per brevetti europei in possesso di adeguate qualifiche, come un Certificato Europeo per le Controversie Brevettuali.

Procedura

- Caratteristiche principali:
 - procedura a fasi
 - ruolo predominante della fase scritta
 - scadenze ravvicinate, gestione attiva delle cause
 - possibilità di ricorrere a misure per preservare gli elementi di prova (“saisie”)
 - approccio “front-loading”
 - possibilità di ricorrere all’ingiunzione preliminare

Struttura dei procedimenti (art. 52 (1) ATUB)



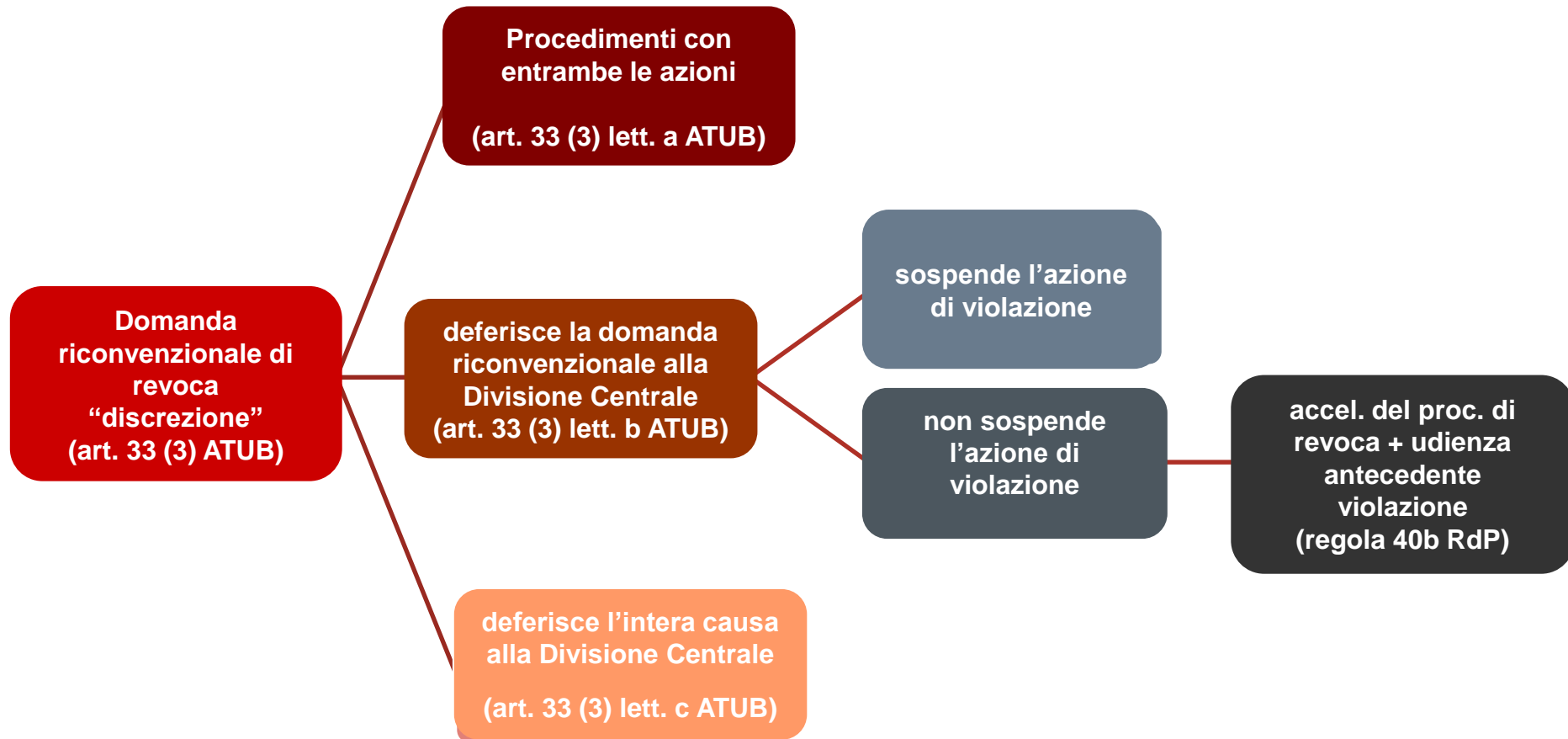
In ogni fase del procedimento, il Tribunale deve esplorare le possibilità di una composizione (può proporre che le parti ricorrano al Centro di Mediazione e Arbitrato)

Azioni di nullità – Separazione delle cause (biforcazione)

Due diverse tipologie di azioni di nullità:

1. Domanda riconvenzionale di revoca nei procedimenti per violazione (articolo 33(3) ATUB): opzione di separazione delle cause (opzione di biforcazione)
 - a) Se le cause non vengono separate: la Divisione procede con l'intera causa.
 - b) Biforcazione: la Divisione separa le cause e deferisce la domanda riconvenzionale di revoca alla Divisione Centrale e sospende o procede con l'azione per violazione (regola 37: "elevata probabilità che le rivendicazioni rilevanti del brevetto (o dei brevetti) saranno giudicate non valide"; regola 40b: se l'azione per violazione non viene sospesa, il giudice relatore accelererà il procedimento di revoca dinanzi alla DC e farà il possibile affinché la data dell'udienza per la revoca sia antecedente a quella dell'udienza per l'azione di violazione).
- a) Con l'accordo delle parti: la Divisione deferisce l'intera causa alla Divisione Centrale
2. Revoca quale azione principale (articolo 33(4) e (5) ATUB): Divisione Centrale
 - a) Se l'azione per violazione è stata proposta dinanzi a una Divisione Locale o Regionale: l'azione di nullità può essere proposta solo dinanzi alla stessa Divisione Locale o Regionale se il contenzioso riguarda le stesse parti e lo stesso brevetto (art. 33(4)).
 - b) Se l'azione di nullità è stata proposta dinanzi alla Divisione Centrale: l'azione per violazione può essere proposta dinanzi a una Divisione Locale o Regionale se il contenzioso riguarda le stesse parti e lo stesso brevetto (art. 33(5)). La Divisione interessata dall'azione per violazione ha la facoltà di procedere (cfr. alternativa 1b di cui sopra).

Azioni di nullità – Separazione delle cause (biforcazione)



Rimedi

- I rimedi si basano sulla Direttiva di Applicazione
 - Ingunzione
 - Emessa qualora il brevetto sia ritenuto violato o ad ampia discrezionalità del giudice?
 - *art. 63 (1) ATUB: “In presenza di una decisione che ha accertato la violazione, il Tribunale può emettere un’ingunzione [...]”;*
 - *Il TUB ha la facoltà di non emettere un’ingunzione se, considerando le circostanze della causa in questione, l’ingunzione non sarebbe appropriata.*
 - *Il principio di proporzionalità è un principio guida della Direttiva di Applicazione.*
 - Ingunzione preliminare
 - Il Tribunale può ricorrere a misure provvisorie (RdP 211). Un esempio di misura provvisoria è l’ingunzione preliminare emessa nei confronti del convenuto (RdP 211). Requisiti:
 - *sufficiente grado di certezza che il richiedente abbia il diritto di portare avanti la causa;*
 - *discrezione e considerazione dei potenziali danni per entrambe le parti; e*
 - *urgenza dell’azione.*
 - RdP 212, ingunzione preliminare inaudita altera parte (ovv. senza udienza del convenuto).
 - *quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al richiedente, o*
 - *se sussiste un rischio comprovabile di distruzione degli elementi di prova*
 - Possibilità di depositare una memoria difensiva.

Rimedi (continuaz.)

- Misure correttive
 - dichiarazione di violazione;
 - ritiro dei prodotti dai circuiti commerciali;
 - modifica del prodotto in modo che venga meno la violazione;
 - esclusione definitiva dei prodotti dai circuiti commerciali;
 - distruzione dei prodotti e/o dei materiali interessati;
 - pubblicazione della sentenza.

- Comunicazione di informazioni
 - Art. 67 (1) ATUB: informazioni che devono essere comunicate dall'autore della violazione:
 - l'origine e i canali di distribuzione dei prodotti o procedimenti controversi;
 - i quantitativi prodotti, fabbricati, forniti, ricevuti o ordinati nonché il prezzo ottenuto per i prodotti controversi;
 - l'identità di eventuali terzi coinvolti nella produzione, nella distribuzione e nell'uso dei prodotti controversi.
 - Ordine di mettere a disposizione i libri contabili (RdP 144) previa richiesta in conformità al RdP 141.

Rimedi (continuaz.)

- Danni
 - Non si prospettano grandi cambiamenti rispetto all'attuale legislazione nazionale (armonizzata grazie alla Direttiva di Applicazione con solo poche modifiche).
 - Violazione intenzionale (art. 68 (1) ATUB)
 - risarcimento dei danni adeguato al pregiudizio effettivo subito
 - Violazione non intenzionale (art. 68 (4) ATUB)
 - recupero dei profitti
 - pagamento di un indennizzo
 - Entità del risarcimento danni (art. 68 (2) ATUB)
 - suggerisce che la restituzione dei profitti generati dall'autore della violazione dovrebbe diventare la norma.
 - *la parte lesa dovrà essere posta nelle condizioni in cui si troverebbe se non si fosse verificata alcuna violazione*
 - *l'autore della violazione non potrà trarre vantaggio dalla violazione*
 - *il risarcimento non deve essere punitivo*
 - Nel fissare l'importo dei danni (art. 68 (3) ATUB)
 - si tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione e il danno morale arrecato alla parte lesa
 - si fissa una somma forfettaria che corrisponda, per lo meno, ai diritti per l'uso del brevetto in questione

Appello

- Elementi di base:
 - Tutte le decisioni e le ordinanze finali del TPG sono soggette al ricorso in appello.
 - È possibile ricorrere anche contro ordinanze processuali.
 - Il ricorso può essere presentato da una qualsiasi delle parti soccombenti.
 - Aspetti procedurali
 - Il ricorso contro una decisione finale va depositato entro due mesi e la motivazione del ricorso entro quattro mesi dalla notifica delle decisione.
 - L'appello può riguardare questioni di diritto e questioni di fatto.
 - Possono essere sottoposti nuovi elementi di fatto e nuove prove se non era ragionevolmente possibile presentarli durante il procedimento di primo grado.
 - L'appello non ha effetto sospensivo, salva diversa decisione della Corte d'Appello su richiesta di una delle parti.

Spese giudiziarie e spese rimborsabili

- Rischio finanziario:
 - spese processuali
 - spese per il proprio mandatario
 - spese rimborsabili
 - parte vincitrice: risarcimento delle spese fino a un massimale stabilito (il giudice ha la facoltà di aumentare o diminuire detto massimale)
 - parte soccombente : si fa carico delle proprie spese + quelle della controparte (fino al massimale stabilito)

Spese giudiziarie e spese rimborsabili (continuaz.)

- La regolamentazione divide le azioni e le domande in due categorie principali:
 - spese processuali per azioni di violazione e azioni di accertamento di non violazione (11.000 EUR) + spese variabili basate sul valore.
 - azioni di revoca (20.000 EUR) e ingiunzioni preliminari (11.000 EUR) sono soggette solo alle spese fisse.
 - Le piccole aziende e le cosiddette microentità possono richiedere una riduzione delle spese del 60% fatto salvo il rispetto di determinati criteri.
- Le spese rimborsabili si basano sul valore della causa
 - massimale di 2 milioni di EUR per le cause il cui valore supera i 50 milioni di EUR
 - Tuttavia: su richiesta, il giudice ha la facoltà di aumentare o diminuire detto massimale se
 - l'importo delle spese rimborsabili per la rappresentanza che devono essere rimborsate alla parte vincitrice costituisce una minaccia per la sopravvivenza economica della parte richiedente, specialmente se si tratta di una piccola entità come una PMI.
 - il Tribunale prende in considerazione tutte le informazioni disponibili riguardanti le parti e le circostanze in questione.
- L'opzione di rinuncia ("opt-out") non è soggetta a spese
- Pubblicazione di Linee Guida per la definizione delle spese basate sul valore della causa e delle spese rimborsabili
 - La valutazione del valore riflette l'interesse oggettivo perseguito dalla parte richiedente
 - Il metodo più pratico per fissare il valore della causa sarà quello di valutare i diritti di licenza adeguati

Ancora è troppo presto per capire bene che sarà l'effetto del “Brexit”

- Il migliore scenario sarebbe che il RU proceda con la ratifica rapida del Accordo. Sarà la sola maniera di evitare lunghi ritardi. Le aziende e professionisti nel RU sono in favore
- Giuridicamente non ci sembrano essere problemi importanti con una partecipazione continua del RU. È piuttosto una decisione politica da prendere.

Opzione di rinuncia (“opt-out”)

- Soluzione transitoria che si applica unicamente ai classici pacchetti di Brevetti Europei e non ai Brevetti Unitari. Durante un periodo transitorio di sette anni, che può essere prolungato fino a 14 anni:
 - vigerà contemporaneamente la legislazione dei tribunali nazionali.
 - Inoltre, il richiedente o il titolare del brevetto ha la possibilità di rinunciare alla competenza esclusiva del TUB per la durata del brevetto facendo pervenire una dichiarazione di rinuncia, al più tardi, un mese prima dello scadere del periodo transitorio.
 - La dichiarazione di rinuncia va notificata alla Cancelleria del Tribunale e viene iscritta nel Registro.
 - La dichiarazione può anche essere ritirata (“opt-in”)
 - L’opzione di rinuncia e il ritiro dell’opzione sono entrambe ammissibili solo se un’azione non sia già stata proposta dinanzi al tribunale competente fino al momento della dichiarazione
 - Le opzioni di rinuncia possono essere registrate già prima dell’entrata in vigore dell’Accordo su un TUB e dell’avvio delle attività del TUB durante una cosiddetta “fase dell’alba”.

Conclusioni

- L'UEB e i Paesi partecipanti si trovano nella fase finale dell'introduzione del BU e del TUB. Si tratta del cambiamento più grande per quanto riguarda la tutela brevettuale in Europa negli ultimi 40 anni.
- L'introduzione di un Tribunale Unico renderà la tutela brevettuale e l'applicazione dei diritti di brevetto in tutta Europa più semplice ed efficiente.
- Qualsiasi azienda operante in Europa dovrebbe imparare a conoscere il nuovo sistema e le procedure del Tribunale Unificato dei Brevetti. Ciò significa, in fin dei conti, adattare la strategia esistente o sviluppare una nuova strategia in materia di brevetti fatta su misura per l'Europa.

Grazie della Vostra attenzione!

Margot Fröhlinger

Direttore Principale per il Brevetto Unitario, Affari Legali Europei e Internazionali

+49 (0)89 2399 5200

mfroehlinger@epo.org

