



TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI: un cambio di paradigma per imprese e avvocati

di vittorio cerulli irelli*

Dopo oltre mezzo secolo di tentativi infruttuosi, il primo giugno 2023 è atteso l'avvio del brevetto europeo con effetto unitario (UP) e del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB): un cambio di paradigma che impone scelte strategiche, non solo per chi deciderà di avvalersene.

Si potrà ottenere un titolo unico, valido in tutti i paesi membri dell'Unione partecipanti al sistema che hanno ratificato l'accordo istitutivo del TUB (ad oggi 17 paesi, con una popolazione di quasi 300 milioni di persone), senza dover più procedere, come oggi, a formalità e pagamenti nei singoli paesi.

Con il brevetto unitario si accetta la competenza del TUB; si potranno azionare i brevetti davanti ad esso, con efficacia cross-border in tutti i paesi aderenti, in un mercato paragonabile a quello statunitense, con evidenti vantaggi per i titolari di brevetti, oggi obbligati ad azioni legali di fronte ai singoli tribunali nazionali.

Il sistema, inoltre, offre ampie possibilità di forum shopping, ovvero di potere agire davanti ad ogni sezione del TUB, in qualsiasi paese ove siano venduti i prodotti oggetto di causa.

La buona notizia per le imprese italiane è che la sezione italiana del TUB, con sede a Milano, sarà

presieduta da due giudici italiani di grandissima esperienza della Sezione Specializzata milanese. Sarà importante, infatti, per l'industria italiana disporre di una sezione altamente efficiente in grado di assicurare – nel contesto della competizione geopolitica tra sistemi economici in cui si inserisce anche il TUB – decisioni rapide, all'esito di procedimenti in lingua italiana.

Il c.d. home-court advantage nel contenzioso internazionale è ben noto in letteratura ed è importante per l'impresa italiana disporre anche di questo strumento di competizione sui mercati globali.

L'altra faccia della medaglia è che le aziende italiane potranno a loro volta essere citate dai loro concorrenti davanti alle sezioni estere del TUB, ad es. in procedimenti in tedesco, con tempi di difesa compressi, le cui decisioni avranno effetti anche in Italia (e quindi sugli stabilimenti italiani).

Decade quindi la protezione tradizionalmente assicurata al tessuto della media impresa italiana dal nostro sistema giudiziario: titolari di brevetti, anche stranieri, potranno ottenere in tempi stretti provvedimenti interdittivi di blocco della produzione in Italia.

La rilevanza strategica del contenzioso brevettuale per le aziende italiane è destinata ad aumentare.

Va inoltre ricordato che anche i brevetti europei già concessi saranno sottoposti alla competenza

concorrente del TUB a meno che non venga fatta richiesta di "opt-out" a partire dal 1 gennaio 2023. Questa potrà essere revocata in qualsiasi momento, ove si intendesse azionare il brevetto davanti al TUB.

È dunque fondamentale che le imprese operino scelte consapevoli, ricordando che l'inerzia comporta l'assoggettamento alla giurisdizione centralizzata del TUB, e che per mantenere lo status quo è necessario agire.

Sarà fondamentale in questo senso un approccio strategico, avvalendosi della consulenza di team integrati, composti da avvocati e consulenti brevettuali, per adottare la strategia più efficace sia da un punto di vista di costi che di futuro enforcement.

Il nuovo scenario avrà effetti immediati anche sul mercato legale, creando per la prima volta un mercato unico del contenzioso brevettuale, con la possibilità per tutti gli avvocati europei di rappresentare in giudizio i propri clienti davanti alle varie sezioni del TUB. È inoltre prevedibile che la complessità del contenzioso, funzione dell'accresciuta rilevanza economica dei casi, crescerà esponenzialmente.

Sarà di nuovo cruciale disporre di team integrati, con notevoli abilità linguistiche, di grande esperienza e dimensioni, in grado di assicurare risultati nei tempi stretti che saranno imposti dal nuovo sistema.

*Partner Studio Trevisan & Cuonzo