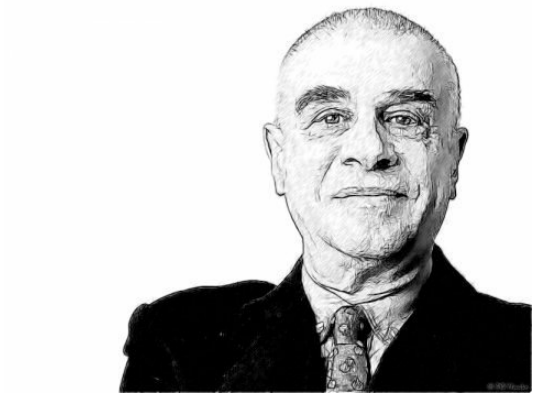
LINK: https://www.globallegalchronicle.com/italia/merck-sharp-dohme-italia-and-merck-canada-inc-v-teva-pharmaceuticals/





Merck Sharp & Dohme Italia and Merck Canada Inc. v. Teva Pharmaceuticals

July 14, 2020 Paolo Bossi

De Berti Jacchia ha assistito vittoriosamente dinanzi alla Corte d'Appello di Roma Merck Sharp & Dohme Italia e Merck Canada Inc. (MSD) in una causa che le vedeva contrapposte a Teva Italia Srl, ed alla sua controllante israeliana Teva Pharmaceuticals Ltd.

La vicenda, iniziata nel 2012, riguardava la commercializzazione da parte di Teva di un farmaco generico equivalente del farmaco orginatore Montelukast, utilizzato nella prevenzione e nella terapia a lungo termine dell'asma, 40 giorni prima della scadenza della protezione brevettuale di MSD.

Teva aveva iniziato in via preventiva dinanzi al Tribunale di Roma una azione di nullità del brevetto e del certificato complementare di protezione di MSD relativo al Montelukast, al fine di legittimare il proprio ingresso prematuro nel mercato, ed impedire in pratica una reazione cautelare di MSD prima della scadenza del brevetto. A copertura brevettuale oramai scaduta, MSD si costituiva nel giudizio domandando in via riconvenzionale l'accertamento della contraffazione da parte di Teva e la sua condanna al risarcimento del danno.

Il Tribunale di Roma nel 2016 aveva riconosciuto la validità della copertura brevettuale e accertato la contraffazione ad opera di Teva, ma non aveva inspiegabilmente liquidato a MSD alcun risarcimento del danno. Contro questo diniego era stato proposto appello. Dopo un'ampia istruttoria comprendente una CTU brevettuale ed una CTU economico-contabile, la Corte d'Appello di Roma, con la propria sentenza del 20 maggio 2020, ha confermato la validità del brevetto di MSD riconoscendole il risarcimento del danno cagionato dalla contraffazione nella misura di circa 1,5 milioni di Euro. La sentenza della Corte d'Appello di Roma è degna di nota, in quanto i tribunali italiani non sono solitamente generosi nel liquidare il danno da contraffazione, che in questo caso si riferiva ad un tempo molto breve (40 giorni) di ingresso prematuro nel mercato.



All the intelligence of the legal market at your fingertips



Global Legal Chronicle

Global Legal Chronicle France

Global Legal Chronicle United Kingdom

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

De Berti Jacchia ha assistito MSD con un team composto dai partner Roberto A. Jacchia, Maria Cristina Franchini e Silvia Doria.

Involved fees earner: Silvia Doria – De Berti Jacchia Franchini Forlani; Maria Cristina Franchini – De Berti Jacchia Franchini Forlani; Roberto Jacchia – De Berti Jacchia Franchini Forlani;

Law Firms: De Berti Jacchia Franchini Forlani;

lients: Merck Canada; MSD Italia;

Author: Paolo Bossi

View all posts by Paolo Bossi

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Nome

Email

Iscriviti

LATEST RATED LAWYERS

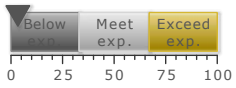
PBV Rating

Pierre-Alain Bouhenic

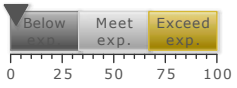
Brown Rudnick

View lawyer profile >>>

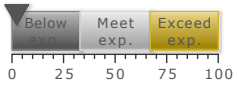
Communication Skills



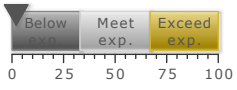
Technical skills



Efficiency



Effectiveness



Perceived Added Value



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato