

AFFARI LEGALI

ItaliaOggi7

Inaugurato poco più di un mese fa, al TUB tra 3 anni potrebbero andare nuove materie

# Brevetti, il tribunale di Milano punta ad avere più competenze

PAGINE A CURA  
DI FEDERICO UNNA

Lo scorso 26 giugno è stata inaugurata a Milano la sede della Divisione centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), la terza dopo quelle di Parigi e Monaco di Baviera. Per chi opera nel settore della consulenza brevettuale collegata alle materie assegnate alla competenza della divisione meneghina, cioè quelle riguardanti brevetti appartenenti alle c.d. «necessità umane», tra cui rientrano quelli afferenti al settore farmaceutico, medicale, agricolo, del tabacco, della moda, dello sport, veterinario e degli articoli domestici, il TUB rappresenta un'opportunità professionale nel breve ma, soprattutto, una sfida nel medio lungo periodo. Verosimilmente infatti dalla nuova sede farà seguito la crescita del numero delle domande di brevetto presentate e quindi della consulenza offerta a questo fine. Secondo l'ultimo rapporto Upc, dalla nascita, le Corti europee hanno ricevuto 373 cause, in forza anche di una maggiore sensibilizzazione sull'importanza di proteggere in maniera appropriata le invenzioni e in generale gli asset immateriali, con conseguente aumento della richiesta di assistenza legale, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, per lo sfruttamento e la protezione delle privative.

«La sfida più importante è rappresentata dall'impegno di lavorare in un ambiente internazionale, probabilmente utilizzando una lingua straniera (inglese, francese, tedesco). È necessario studiare bene le nuove regole che disciplinano il sistema e le corti, perché la procedura è sensibilmente diversa rispetto a quella che si è abituati ad applicare», dice **Marina Tavassi**, già presidente della Corte d'Appello di Milano e oggi di counsel di **BonelliErede**. «La problematica più importante può essere quella riguardante l'assistenza al cliente per la scelta dell'opt-out o opt-in rispetto al sistema del brevetto unitario. Le variabili da considerare sono molteplici, di carattere economico, giuridico e strategico. Vanno valutate la forza e la tenuta del brevetto, i rischi connessi ai giudizi aventi effetto in tutto il territorio dei Paesi aderenti (o meglio quelli che finora hanno ratificato, 18 Stati membri su 25 aderenti), la circostanza che la decisione è assunta in un grado di giudizio davanti alle corti di prima istanza e un

grado d'appello, non essendovi una terza istanza. L'intervento della Corte di Giustizia Ue, in sede di rinvio pregiudiziale, è riservato solo all'interpretazione del diritto europeo».

«La presenza in Italia e a Milano di una delle tre divisioni centrali del TUB produrrà una crescita in termini di qualità di assistenza prestata, esperienza, competenza e, conseguentemente, richiederà la necessità di formare una categoria di consulenti altamente specializzati e capaci di assistere clienti in contenziosi complessi, ad elevato contenuto tecnico-giuridico, ed in lingua straniera», dice **Marco Annoni**, head of IP di **DWF**. «Questa presenza consentirà di attrarre in Italia contenziosi relativi a prodotti e procedimenti del settore alimentare innovativi, penso alla fabbricazione di carne sintetica, alle cause sui dispositivi medici, le

tecnologie concernenti le altre materie assegnate alla competenza della sede milanese. Per questo Milano può divenire un hub per la proprietà intellettuale in Italia ed un centro primario di interesse e di competenze per settori tecnologici altamente innovativi e all'avanguardia. Il contenzioso brevettuale richiede per propria natura un approccio multidisciplinare, cui oltre le competenze legali si aggiungono quelle del consulente brevettuale per gli aspetti tecnici legati alla specifica invenzione, operando in stretta sinergia tra loro. In un simile contesto sarà fondamentale che l'avvocato collabori in stretta sinergia con consulenti brevettuali altamente specializzati e selezionati per aree di competenza brevettuale specifica, per offrire un'assistenza completa, dalla fase di redazione e filing di domande di brevetto unitario, inclusa la fase di prosecution, sino all'assistenza in eventuali contenziosi dinanzi al TUB».

«Rispetto alle competenze originariamente attribuite alla

sede di Londra, Milano non ha competenza sui brevetti farmaceutici dotati di certificato di protezione complementare (SPC). La limitazione è conseguenza del sacrificio che l'Italia ha pagato per ottenere l'assegnazione della sede, ma nel complesso non sembra sminuire l'importanza», spiega **Giovanni Guglielmetti**, partner di **BonelliErede**.

«La maggior parte dei brevetti attinenti all'ambito medico riguarda invenzioni diverse dai nuovi medicinali (negli ultimi dieci anni i brevetti di nuovi medicinali concessi dall'EPO hanno rappresentato meno del 20% di tutti i brevetti concessi attinenti al settore medico); e quanto ai brevetti di nuovi medicinali, va considerato che le controversie di revoca del brevetto spesso iniziano prima che il titolare ottenga il SPC. Secondo una statistica elaborata dall'UPC, 18 delle 40 azioni in-

staurate nel primo anno di funzionamento dell'UPC riguardano i brevetti in Classe A, che spettano oggi alla competenza della sede milanese (e di queste quasi il 50% del totale delle azioni di revocazione). Infine, non sono da trascurare l'industria agroalimentare e della moda, settori chiave per l'economia italiana. Le cause di fronte all'UPC sono complesse, richiedono competenze specialistiche, capacità di maneggiare gli aspetti tecnici e aggiornamento costante, oltre a una spiccata sensibilità ai profili internazionali. Si tratterà di un'area di lavoro in cui gli studi italiani saranno in competizione con i principali studi europei che si occupano di controversie brevettuali. Le opportunità si ampliano a un orizzonte che va al di là dei confini nazionali con una concorrenza tra professionisti sarà maggiore».

«Gli avvocati italiani si trovano di fronte a una serie di sfide e opportunità. Occorre familiarizzare con le nuove regole procedurali ed essere in grado di interfacciarsi con un col-

legio difensivo potenzialmente internazionale», dice **Anna Gardini**, of counsel di **Chio- menti**. «La competenza linguistica gioca un ruolo cruciale, poiché i procedimenti potrebbero anche svolgersi in altre lingue e, in particolare, inglese, francese, tedesco. Gli avvocati italiani avranno un'ulteriore possibilità di ampliare la loro clientela e il loro raggio d'azione a livello internazionale. In aggiunta alla necessità di padroneggiare un sistema procedurale nuovo e al tema linguistico occorre stabilire collaborazioni o reti con studi legali di altri Paesi per fornire una rappresentanza legale efficace in tutto il territorio dell'UPC».

«La concorrenza nel settore del contenzioso brevettuale non è più esclusivamente na-

zionale. E un vantaggio per chi già aveva una scala dimensionale idonea al nuovo scenario, oltre che uno stimolo», dice **Vittorio Cerulli Irelli** partner di **Trevisan&Cuonzo**. «La vera sfida è far comprendere le potenzialità di questo strumento. TUB e brevetto unitario rappresentano opportunità fondamentali per le imprese che decideranno di cogliere la sfida dell'innovazione, consentendo una tutela estesa ad un mercato di oltre 300 milioni di persone, con un Pil di oltre 12mila miliardi di euro. È di vitale importanza per le aziende ed i loro consulenti dotarsi al più presto di una strategia brevettuale che tenga conto del mutato panorama legale e massimizzi le possibilità di sfruttamento del proprio portafoglio. Occorre inoltre tenere conto delle tempistiche, estremamente ristrette, poste dal nuovo Tribunale, che richiedono team strutturati, in grado di gestire contenzioso di grande complessità con poche settimane di preavviso».

«Come professionisti italiani non abbiamo nulla da invidiare, sul piano professionale, ai colleghi stranieri», commenta **Gualtiero Dragotti**, partner di **DLA Piper**. «Dobbiamo però crescere sul piano organizzativo, nella capacità di proporre servizi efficienti e competitivi rispetto alla nuova scala, europea, con cui ci confrontiamo. Questa crescita dovrà coinvolgere diversi fattori, a partire dalla lingua: il sistema si avvia verso un'adozione sempre più pronunciata dell'inglese, che deve diventare anche la nostra lingua quando parliamo di UPC».

Secondo **Laura Orlando**, managing partner di **Herbert**

**Smith Freehills** «ci sono ulteriori margini di sviluppo e la possibilità che vi sia un riequilibrio di competenze a favore di Milano, rispetto alle altre divisioni centrali di Parigi e Monaco di Baviera. Nel 2026, il sistema del TUB prevede una revisione delle rispettive competenze delle tre sedi, se



alla prova dei fatti risulteranno squilibri eccessivi o ragioni di impraticabilità del sistema. L'Italia è sempre stata al centro del contenzioso brevettuale pan-europeo. Tutti i contenziosi multi-giurisdizionali di grandi dimensioni in questo ambito hanno tradizionalmente coinvolto l'Italia. Le regole di procedura del TUB sono state scritte per essere un melting pot delle tradizioni giuridiche di tutti i principali Paesi europei: soprattutto tedesca e inglese, ma anche italiana e francese. Speriemo che anche l'approccio applicativo sia altrettanto trasversale e che il sistema non sconti un certo "germano-centrismo" dovuto al venir meno della partecipazione di UK a seguito di Brexit.

«Per gli avvocati italiani la presenza di una divisione centrale sul territorio nazionale costituisce un'importante opportunità di seguire cause transnazionali. Sebbene non sia necessaria la presenza di un avvocato locale, spesso è preferita la presenza di un difensore in loco», dice **Massimo Sterpi**, partner responsabile del dipartimento di proprietà intellettuale, TMT e cybersecurity dello studio **Gianini & Origoni**. «La sfida principale per gli avvocati italiani sarà quella di dimostrare a livello europeo l'efficienza della sede milanese del TUB e la propria competenza in materia di liti brevettuali, cooperando coi giudici per rendere rapidi ed efficaci i processi. Le regole del processo innanzi al TUB sono alquanto diverse dalle norme di procedura civile e le tempistiche davvero stringenti. Occorre essere molto preparati e avere la flessibilità necessaria per abituarsi a un diverso modo di lavorare. È indispensabile approfondire lo studio della normativa applicabile e mantenersi aggiornati riguardo alla giurisprudenza che si sta formando nelle varie sedi. Inoltre, è importante avere dimestichezza con la piattaforma per il processo online, ovvero il Case Management System (CMS), attraverso il quale si svolge la maggior parte del processo».

«L'inaugurazione della Divisione Centrale del TUB a Mi-

lano rappresenta un'ulteriore grande opportunità per gli avvocati italiani», dice **Elisabetta Berti Arnoaldi Veli** partner di **Sena & partners**. «Come è emerso con chiarezza nel primo anno di lavoro della sede di Milano in funzione di Divisione locale, la procedura completamente nuova risente fortemente della circostanza di derivare da tradizioni giuridiche diverse negli Stati membri, cosicché prima di tutto le questioni che riguardano le regole formali richiedono la massima attenzione per essere eventualmente indirizzate verso soluzioni coerenti ed uniformi da parte della giurisprudenza. Il fatto che le tre lingue ufficiali (inglese, francese e tedesco) del TUB riflettano inevitabilmente il contesto culturale dei tre rispettivi comparti linguistici, impone in particolare a noi italiani che siamo completamente estranei a tutti e tre i comparti e fortemente condizionati dal nostro sistema di Civil Law, di essere in grado di non fermarci alla

semplice traduzione di termini tecnici e legali, ma di intenderli nella loro reale portata per evitare ambiguità».

«Le competenze molto eterogenee. Sono compresi settori in fase di sviluppo e ad alto grado di innovazione e in parte inesplorati, che permetteranno alla Divisione Centrale di Milano di confrontarsi temi nuovi e stimolanti», dice **Roberto A. Jacchia** senior partner di **De Berti Jacchia Franchini Forlani Studio Legale**: «circa il 40% delle controversie che, tra l'inizio del periodo di operatività del TUB e l'inaugurazione della Divisione Centrale di Milano, sono state instaurate presso la Divisione Centrale di Parigi rientrerebbero nell'ambito delle competenze milanesi. Si aggiunga che, con la fine del periodo transitorio di sette anni, anche i brevetti europei non unitari inizialmente «opted out» dal sistema del TUB, ricadranno nel nuovo sistema con corrispondente ulteriore espansione delle competenze (e corrispondente perdita di competenza dei giudici ordinari sulle frazioni nazionali dei brevetti europei classici). Il nuovo sistema rende necessario familiarizzarsi con le procedure previste dalle norme istitutive del TUB. L'operatività della nuova Divisione Centrale di Milano, tuttavia, apporterà indubbi vantaggi, in termini di sofisticazione del prodotto legale, qualità ed esposizione internazionale. Questo, ovviamente, implicherà la necessità di una formazione e aggiornamento professionale continui».

Secondo **Daniele Caneva**, Law Leader di **EY Italy** e responsabile del dipartimento IP di **EY SLT**, «anche se la competenza nel particolare ambito del pharma è stata definita limitata da alcuni, va precisato che il volume di cause non è legato solo al settore

cui si riferisce l'invenzione, ma ai brevetti effettivamente sottoposti al sistema unitario e per i quali i titolari non abbiano esercitato l'opt-out. Sono convinto che in quest'ottica il volume di contenzioso per Milano potrà anche essere superiore a Parigi e Monaco.

Non è più sufficiente la mera competenza giuridica, ma è necessario affrontare i contenziosi davanti al nuovo Tribunale potendo contare anche su figure dall'elevata competenza tecnica nel settore di riferimento e su di un network internazionale strutturato. Accederanno senza dubbio a questi contenziosi le firm con forte vocazione internazionale e ricchezza di competenze capaci di formare team interdisciplinari; sarà più difficile per gli studi legali tradizionali non dotati di un network e con competenze solo giuridiche. La crescente digitalizzazione e l'innovazione tecnologica pongono grandi sfide nell'applicazione delle leggi IP. Questi tribunali altamente specializzati rappresentano il terreno elettivo per le sfide future quando le leggi in materia di IP dovranno misurarsi con un mondo caratterizzato dalle interazioni a tutto campo fra uomo e sistemi di intelligenza artificiale».

«I costi di una causa presso il TUB sono elevati, ma i risultati giustificano tali costi, poi-

ché il titolare di un brevetto può ottenere con una sola causa l'inibitoria nei confronti del contraffattore ed il risarcimento dei danni per tutti gli Stati membri del sistema», dice **Giovanni Galiberti** managing partner di **Bird & Bird**. «Inoltre, il Tribunale ha dimostrato grande efficienza pronunciando misure d'urgenza in pochi giorni e sentenze di merito in meno di un anno. L'Italia e Milano hanno quindi tutte le carte in regola per raggiungere una posizione di primario rilievo nel nuovo sistema brevettuale europeo, e l'adozione delle più opportune strategie nell'intraprendere il contenzioso sarà fondamentale per sfruttare al meglio tale sistema».

«In Italia siamo abituati a collaborare con i consulenti brevettuali. Si tratta di un sistema virtuoso che combina competenze giuridiche e tecniche a beneficio del cliente», dice **Giovanni Ghirardi**, partner del dipartimento di proprietà intellettuale di **Hogan Lovells Italia**: «da questo momento ci troveremo a competere con avvocati di altri paesi – penso soprattutto agli avvocati tedeschi, ma non solo – da sempre abituati ad affrontare direttamente il merito tecnico delle vertenze industrialistiche, anche senza l'ausilio di consulenti brevettuali esteri».

Tutto questo deve spronarci a crescere e ad acquisire maggior flessibilità nell'affrontare e comprendere le complesse questioni tecniche

sottese alla materia brevettuale. In futuro vedo un enorme potenziale di crescita per gli avvocati italiani che si occupano di IP, e soprattutto per le nuove generazioni, che già oggi si confrontano direttamente con i colleghi stranieri e hanno ben presente le complessità del nuovo sistema. La grande sfida è quella della formazione. Il nostro sistema educativo dovrebbe riconoscere quel che di buono esiste in altri ordinamenti e cercare di adeguarsi, per fornire una preparazione ancor più completa e competitiva ai nostri giovani avvocati. Il nostro modello educativo non va abbandonato, ma migliorato e reso più adeguato al contesto storico in cui viviamo. Un contesto nel quale saper leggere e comprendere a fondo un brevetto – soprattutto in ambiti complessi come quello della biologia, della chimica e in generale delle scienze umane – richiede notevoli competenze tecniche.

Già oggi, sulle nostre scrivanie, accanto ai trattati giuridici, noi avvocati IP teniamo testi di chimica, di fisica e di biologia. Dovremo farlo sempre di più, poiché le udienze di discussione davanti alla Corte centrale presentano notevoli somiglianze con quelle davanti al Technical Board of Appeal dell'Ufficio Europeo Brevetti, fino ad ora appannaggio dei Consulenti brevettuali».

«Tre sono le sfide principali: convincere la clientela domestica, attualmente riluttante a utilizzare il sistema UPC anche per una questione di costi; mantenere il contenzioso presso i tribunali nazionali italiani, presentandone alla clientela straniera i vantaggi (es. la possibilità di azionare in via

d'urgenza domande di brevetto pubblicate), anche in combinazione con la lite innanzi all'UPC; attrarre presso gli avvocati italiani le liti promosse da soggetti stranieri di competenza della Divisione Centrale sebbene solo uno dei giudici sia italiano e l'italiano non sia la lingua del giudizio», dice **Luca Giove**, partner dello **Studio GR Legal**. «La concorrenza da parte dei grandi studi internazionali anche ove non presenti in Italia con un dipartimento IP, la necessità di agire ancora a più stretto contatto con i consulenti brevetti, la difficoltà di vincere alcuni pregiudizi storici – non sempre infondati – circa l'efficienza del nostro paese e del suo sistema giudiziario che si riverbera indirettamente anche su divisione locale UPC».

«Il nuovo sistema pone in primo piano le competenze tecniche degli organi giudicanti. L'affermazione di giudici tecnici d'esperienza richiede che i legali sviluppino una comprensione degli aspetti di dettaglio delle tecnologie coinvolte nelle controversie», dice **Matteo Di Lerna**, mid-level associate di **LCA**. «I problemi restano legati all'incertezza

che ancora regna circa la definizione di orientamenti giurisprudenziali. In ragione del gran numero dei procedimenti gestiti dalle divisioni locali e centrale in Germania, ci si dovrà confrontare con una linea giurisprudenziale di matrice prettamente tedesca.

Diventa fondamentale monitorare attentamente gli sviluppi giurisprudenziali delle divisioni. Il lavoro legale sarà orientato allo sviluppo di competenze tecniche lavorando fianco a fianco con consulenti e tecnici di settore».

«Gli avvocati italiani sono chiamati a confrontarsi con elementi di procedura propri del sistema, a sviluppare nuovi modelli di lavoro (necessariamente multidisciplinari) e a consolidare le proprie competenze linguistiche», dice **Alessio Chiabotto** partner di **Weigmans Studio legale**. «Occorre consolidare il percorso di costruzione e messa a disposizione dei Clienti di team dotati di robuste competenze linguistiche e tecniche che operano secondo modelli organizzativi collegiali. Lo Studio si è attivato per irrobustire l'organico dotato di competenze in ambito IP (anche mediante la recente acquisizione dello Studio C.V.P.M.) avendo cura di garantire una maggiore specializzazione delle figure professionali che compongono i team di lavoro multidisciplinari».

«Anzitutto, sarà necessaria un'adeguata e costante formazione a fronte di un sistema normativo e di una procedura del tutto nuovi, che avranno una propria autonoma evoluzione in termini di prassi applicative e orientamenti giurisprudenziali», dice **Michele Franzosi**, partner di **Rucellai & Raffaelli**. «Gli avvocati dovranno attrezzarsi per operare, in tutte le fasi della loro attività, in un contesto multilingue. Inoltre, oltre al TUB verrà attivato un Centro di Mediazione e Arbitrato con sedi a Lubiana e Lisbona, con la funzione di risolvere le controversie brevettuali in modo più rapido ed economico rispetto

## AFFARI LEGALI

ai procedimenti giudiziari, mediante soluzioni consensuali o decisioni vincolanti grazie all'intervento di mediatori e arbitri specializzati. È un'ulteriore opportunità che richiederà un'adeguata formazione degli operatori. I dati, al riguardo, sembrerebbero piuttosto promettenti: secondo l'UPC, la Divisione Centrale di Parigi ha ad oggi trattato 39 casi, mentre la Divisione Centrale di Monaco ha trattato complessivamente 5 casi; se la Divisione Centrale di Milano fosse stata operativa fin dall'inizio insieme alle sedi di Monaco e Parigi, attive già dal giugno 2023, tenuto conto delle materie oggetto delle controversie, circa 2/3 dei casi trattati dalla Divisione Centrale di Parigi sarebbero stati da avviare presso la sede di Milano».

«L'aggiornamento continuo è importante: la UPC è un work in progress, di cui bisogna saper cogliere le opportunità, seguendo gli sviluppi della sua giurisprudenza e preparandosi ad usare i nuovi strumenti (come le protective letters) e le nuove regole per la redazione degli atti e la gestione del contenzioso. Chi, come me, è stato coinvolto nei lavori preparatori e anche prima si è sempre occupato di cause brevettuali cross-border è ovviamente avvantaggiato, ma tutto il nostro dipartimento di patent litigation è costantemente sul pezzo, anche grazie al nostro network UPCLA», spiega **Cesare Galli**, founder di **IP Law Galli** e ordinario di Diritto industriale all'Università di Parma. «Anche i non specialisti devono sapere che questo sistema esiste ed è un'alternativa importante anche per le pmi, perché consente di concentrare in un'unica litigation le cause che prima andavano condotte separatamente in più Paesi: sono proprio i legali che seguono le imprese a 360° che dovranno informarle di questa opportunità. E poi sarà necessario lavorare in team con gli specialisti, sempre necessari nella proprietà intellettuale, ma più che mai in questo caso, senza preconcetti, per scegliere pragmaticamente Giudici nazionali o UPC caso per caso.»

«Certamente si può auspicare che in futuro queste competenze vengano ulteriormente ampliate; tuttavia, si tratta di un eccellente punto di partenza. L'implementazione di ulteriori competenze potrà essere decisa solo in un momento successivo, quando sarà stato adeguatamente considerato il lavoro della corte», commenta **Jacopo Gasperi**, founding partner di **Eptalex**.

«Se da un lato gli avvocati di IP italiani vivono da quasi trent'anni una realtà assai più competitiva di quella dei loro colleghi di altri settori dall'altro molte boutique di IP o studi, anche grandi, mancano delle dimensioni e organizzazione necessarie per attrarre la parte più significativa della platea di clienti che si avvarrà della giurisdizione della CUP. E questo è un peccato, perché i professionisti italiani non hanno nulla da invidiare, sotto il profilo della competenza tecnica, ai colleghi europei», dice **Fabrizio Jacobacci** partner di **Jacobacci Av-**

**vocati**. «Tra 3 anni le competenze delle sezioni saranno riesaminate. Questo significa che la performance della sezione milanese sarà determinante per la eventuale ridefinizione delle materie che le compe-

© Riproduzione riservata

Supplemento a cura  
di Roberto Miliacca  
rmiliacca@italiaoggi.it  
e Gianni Macheda  
gmacheda@italiaoggi.it



### Atteso un aumento del numero delle domande di brevetto