

Litigation nell'IP: rischi ed opportunità

IPRs – Diritti di proprietà intellettuale (PI)

- Le creazioni intellettuali sono tutelate attraverso diritti di utilizzo esclusivo conferiti ai proprietari
 - Brevetti – proteggono le innovazioni in campo tecnologico
 - Marchi – proteggono i segni distintivi
 - Disegni/Modelli – proteggono la forma di un prodotto
 - Copyright (diritto d'autore) – protegge la creatività artistica
 - Segreti commerciali (know-how) – protegge conoscenze non brevettabili/brevettate
 - Altro (varietà vegetali, ecc.)

Controversie in materia di diritti di PI

- Contraffazione – violazione dell'esclusiva
- Accertamento negativo di contraffazione
- Nullità/Revoca – requisiti legali di validità del titolo non soddisfatti (eventuale limitazione)

- Appropriazione illecita di segreti commerciali
- Diritto alla proprietà del bene

Innovazione in campo tecnologico - gli scenari

TITOLARE BREVETTO

- sviluppo nuova soluzione tecnica
- tutela brevettuale
- sfruttamento in esclusiva sul mercato/licenze

SOGGETTO SUL MERCATO

- presenza sul mercato (prodotto, processo)
- rischio di interferenza con esclusiva di terzi
- nullità/design around

Controversie in materia di brevetti

- Azioni di contraffazione:
 - (contraffazione diretta, contraffazione per equivalenti, contraffazione indiretta)
 - Descrizione
 - Sequestro
 - Inibitoria
 - Inibitoria e Risarcimento danni
- } Misure provvisorie di urgenza
(celeri, possibili *ex parte*)
- } Accertamento nel merito
- Azioni di revoca

Controversie in materia di brevetti

Interessano proprietari di brevetti, ma anche chi non ne possiede



Dove sorgono le controversie?

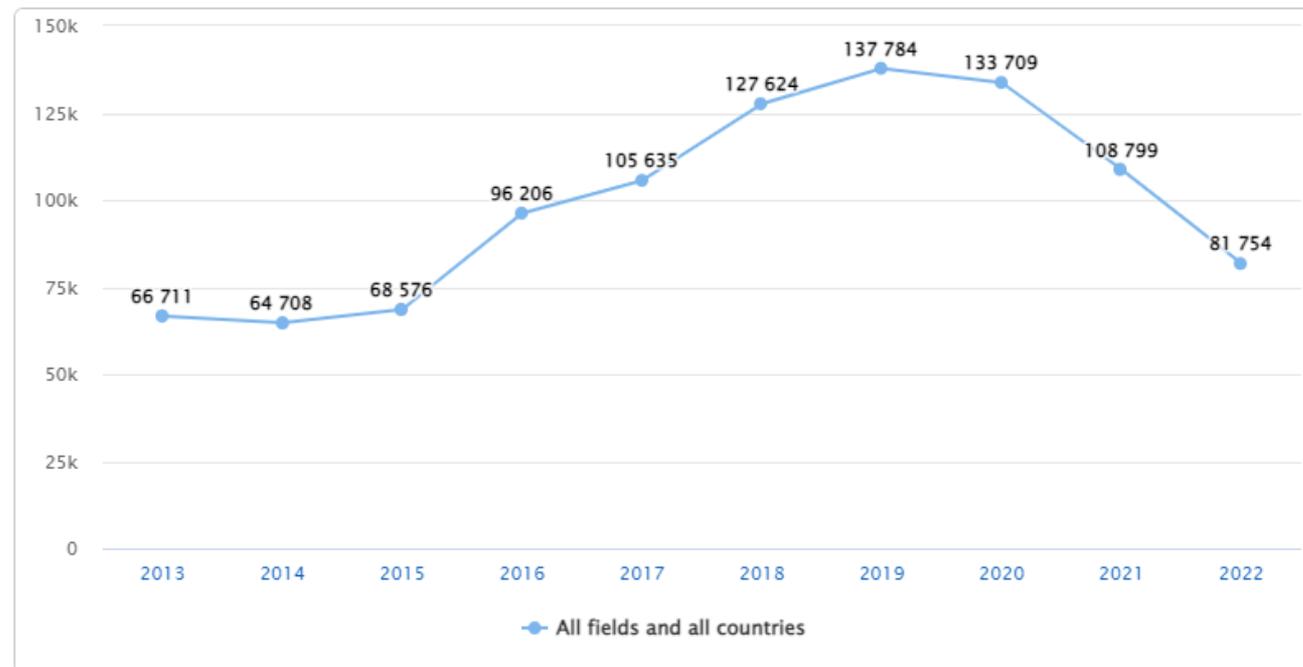
- I diritti di PI sono limitati territorialmente
- Contraffazione di brevetto / validità può determinare un contenzioso multinazionale
 - Dove è la vostra attività (produzione/vendita)
 - Dove si svilupperà la vostra attività (offerta sul mercato)
 - Dove i vostri clienti svolgono attività (utilizzatori, distributori)

Aumento del contenzioso in PI

- Molti fattori concorrenti:
 - Aumento nel numero di diritti di PI
 - Maggiore consapevolezza dei vantaggi competitivi della PI
 - Rapido progresso tecnologico (paesi asiatici)
 - Le aziende hanno imparato a estrarre valore da diritti di PI inattivi
 - Aumento risarcimento danni
 - Maggior numero di NPE

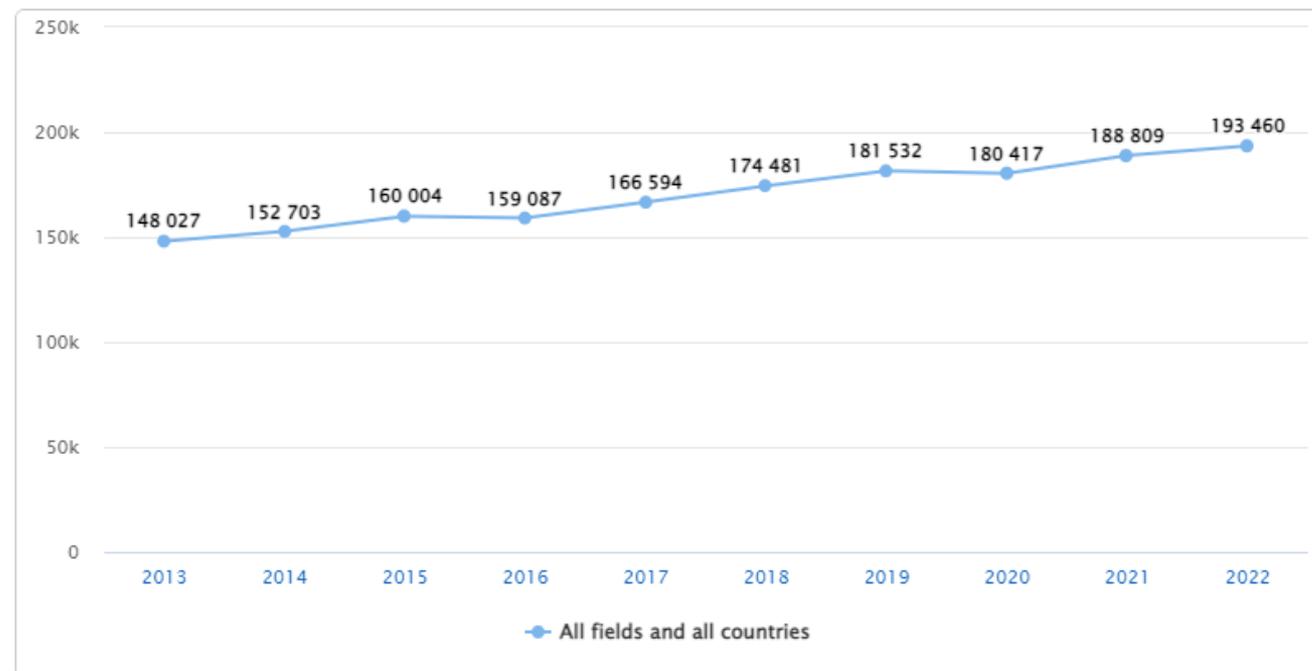
Granted European patents

2013 to 2022



European patent applications

2013 to 2022



Costi del contenzioso in Europa

- Da € 60,000 to 200,000 in Europa continentale per ciascun paese
- Da £ 1,5 milioni in UK

Sviluppi imminenti in UE

Il Brevetto Unitario

Nuove **opportunità** e nuovi **rischi**:

- Il Brevetto Europeo tradizionale deve essere convalidato nei paesi di interesse, attraverso procedure separate
- Il Brevetto Europeo con Effetto Unitario consente di ottenere tutela in 17 paesi dell'UE (potenzialmente, in 24 paesi) attraverso un'unica procedura, con un'unica traduzione. Non sono dovute tasse per la richiesta di effetto unitario. Le tasse di mantenimento in vigore annuale corrispondono alle tasse di mantenimento in 4 paesi
- Il Brevetto Europeo con Effetto Unitario può essere limitato, trasferito, abbandonato o revocato solo in blocco in tutti i paesi

Sviluppi imminenti in UE

Il Tribunale Unificato dei Brevetti

Nuove **opportunità** e nuovi rischi:

- Il Tribunale Unificato dei Brevetti ha competenza esclusiva sui Brevetti Europei con effetto Unitario, ma anche sui Brevetti Europei tradizionali (condivisa con le corti nazionali per un periodo transitorio di 7 anni), a meno di richiesta di opt-out
- Il Tribunale Unificato dei Brevetti ha competenza in relazione ad azioni di violazione di brevetti, azioni di accertamento di non violazione, azioni per misure provvisorie e cautelari, azioni per il risarcimento di danni
- Le decisioni del Tribunale si applicano al territorio degli stati membri per i quali il brevetto europeo ha effetto

Sviluppi imminenti in UE

Il Tribunale Unificato dei Brevetti

Nuove opportunità e nuovi **rischi**:

- Il Tribunale Unificato dei Brevetti ha competenza esclusiva sui Brevetti Europei con effetto Unitario, ma anche sui Brevetti Europei tradizionali (condivisa con le corti nazionali per un periodo transitorio di 7 anni), a meno di richiesta di opt-out
- Il Tribunale Unificato dei Brevetti ha competenza in relazione ad azioni di revoca di brevetti
- Le decisioni del Tribunale si applicano al territorio degli stati membri per i quali il brevetto europeo ha effetto

Sviluppi imminenti in UE

Il Tribunale Unificato dei Brevetti

Nuove opportunità per i titolari di brevetti:

- Procedimenti **celeri** (< 1 anno), misure provvisorie anche *ex parte*
- Rispetto ad azioni parallele in più giurisdizioni davanti a Tribunali nazionali, i **costi del contenzioso** sono inferiori (un solo avvocato per tutti i territori)
- Una procedura davanti ad un singolo Tribunale riduce i costi di **coordinazione** tra procedimenti paralleli
- **Qualità** delle decisioni (coinvolgimento di giudici tecnici)

Sviluppi imminenti in UE

Il Tribunale Unificato dei Brevetti

Nuovi rischi per i soggetti attivi sul mercato:

- Procedimenti **celeri** (< 1 anno), ad esempio se si subisce un'azione di contraffazione il convenuto ha 3 mesi per ricerche di anteriorità e redazione memoria difensiva
- Rispetto ad una azione davanti ad un Tribunale italiano, i **costi del contenzioso** sono superiori (tasse, divisione estera)
- Il Tribunale unificato (o alcuni suoi Giudici) potranno essere più **favorevoli ai titolari** di brevetto

Costi del contenzioso al TUB

Spese processuali al **Tribunale Unificato dei Brevetti**

- Tasse per azione di **contraffazione**: € 11.000 + variabile (valore causa a partire da 500k€, es. 2M€ -> + 13.000 €)
- Tasse per azione di **revoca** brevetto di terzi: € 20.000

Risarcimento danni

- Mancato guadagno della parte lesa
- Benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione
- Danno morale
- Importo delle royalties (in alternativa)

Spese giudiziarie

- Di norma, a carico della soccombente

Sviluppi imminenti in UE

Il Brevetto Unitario ed il Tribunale Unificato dei Brevetti

- Il Brevetto Europeo con Effetto Unitario aumenterà fortemente il numero di diritti di esclusiva di terzi sul territorio italiano
 - Maggiore rischio di contenzioso
- Il Tribunale Unificato dei Brevetti renderà possibile essere citati in giudizio davanti a divisioni locali estere
 - Aumento dei costi (procedure, aspetti linguistici)
 - Rischi di maggiori responsabilità

Best practices

- L'azionamento dei propri diritti di PI può essere uno strumento per concludere accordi
 (molti casi sono oggetto di accordo stragiudiziale, in media meno di 1 caso su 20 è deciso dal Tribunale)
- Definire attentamente le strategie di azionamento dei propri diritti -> (Tribunali nazionali vs Tribunale Unificato dei Brevetti)
- Analisi dei prodotti dei concorrenti ed azioni al Tribunale Unificato per i brevetti con forte presunzione di validità?

Best practices

- Prepararsi in anticipo al lancio di un prodotto
- Sorveglianza concorrenti, ricerche FTO
 - Opposizione al brevetto europeo
 - Revoca brevetto europeo – dove?
 - Accertamento di non contraffazione – dove?
 - Protective letters
 - Design around vs acquisizione licenza
- Assicurazione a copertura delle spese di difesa

GRAZIE!



Edgardo Deambrogi

edeambrogi@jacobacci.com

www.jacobacci.com/professionisti/edgardo-deambrogi