

UTILIZZO DEL BREVETTO COME TRAINO PER L'EXPORT

Il contenzioso in ambito di brevetti internazionali:
strumenti di difesa e di attacco; casi di studio

avv. Nicola Alberti



**Centro Produttività
Veneto**
Formazione & Innovazione



Alberti Fontana Peron Cera
società tra avvocati

GIURISDIZIONE E COMPETENZA INTERNAZIONALE

Le controversie in materia brevettuale presentano spesso profili di internazionalità.

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE INTERNAZIONALE: complesso di norme che regolano lo svolgimento del processo quando questo coinvolge persone, fatti, atti o provvedimenti che presentano punti di contatto con ordinamenti giuridici stranieri (ossia il regola in via diretta fattispecie che presentano elementi di estraneità). Ha ad oggetto:

1. Individuazione dei casi in cui si applica la giurisdizione italiana
2. La disciplina sul riconoscimento di sentenze / provvedimenti stranieri e sull'efficacia all'estero di sentenze italiane
3. La disciplina su come il giudice debba comportarsi nell'applicare il diritto straniero



**Centro Produttività
Veneto**
Formazione & Innovazione



Alberti Fontana Peron Cera
società tra avvocati

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **D.L.vo 10 febbraio 2005 n. 30** (Codice della proprietà industriale): art. 120;
- **Legge 31/05/1995 n. 218** contenente la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato: artt. 3 ss.;
- **Protocollo allegato alla Convenzione sul Brevetto Europeo**;
- **Reg. UE 1215/2012** (c.d. Regolamento Bruxelles 1 bis concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale): artt. 4-8 e 24-35
- **Convenzione di Bruxelles del 27/09/1968** concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale: artt. 2-6 e 16-24;
- **Convenzione di Lugano del 30/10/2007**: artt. 3 ss;



**Centro Produttività
Veneto**
Formazione & Innovazione



Alberti Fontana Peron Cera
società tra avvocati

ART 120 C.P.I. GIURISDIZIONE E COMPETENZA

Giurisdizione esclusiva italiana= L'art. 120 c.p.i. attribuisce alla giurisdizione del giudice italiano tutte le controversie in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione, indipendentemente dalla cittadinanza, domicilio o residenza delle parti.

* È necessario ricordare che, secondo la gerarchia delle fonti, la normativa dell'Unione Europea e quella Convenzionale (convenzioni internazionali) prevalgono sulla normativa interna.

La competenza spetta al giudice del luogo di residenza o domicilio del convenuto (cd. *forum rei*), se il luogo di residenza o domicilio del convenuto è sconosciuto o se il convenuto è residente all'estero è competente il giudice del luogo di residenza dell'attore.

Una regola speciale vale in materia di azioni di nullità brevettuale per le quali è prevista la competenza territoriale del luogo ove è stato eletto domicilio all'atto della presentazione della domanda di brevetto.

LE SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESA (D. Lgs. N. 168/2003 e ss. Modifiche)

L'art. 120 c. 4 c.p.i. prevede che «La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168»

La competenza a decidere su azioni civili riguardanti diritti di proprietà industriale ed intellettuale (tra i quali rientrano i brevetti per invenzione e brevetti per nuove varietà vegetali) e alle fattispecie di concorrenza sleale c.d. interferente spetta alle Sezioni Specializzate in materia di impresa costituite da magistrati con formazione specialistica.

Le Sezioni Specializzate (in tutto 21, a cui si aggiunge la Sezione distaccata di Bolzano) sono istituite presso i capoluoghi di regione (ad eccezione di Aosta e con l'aggiunta di Brescia e Catania)



**Centro Produttività
Veneto**
Formazione & Innovazione



Alberti Fontana Peron Cera
società tra avvocati

TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (Unified Patent Court – UPC)

I Regolamenti UE n. 1257/2012 e n. 1260/2012 hanno ad oggetto l'attuazione di una cooperazione rafforzata per l'attuazione di una tutela brevettuale unitaria e per il relativo regime linguistico.

Accordo internazionale sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB): accordo istitutivo di una Corte Centralizzata Europea dotata di giurisdizione esclusiva sulle controversie in materia di validità e violazione sia dei brevetti europei con effetti unitari, che dei brevetti concessi ai sensi della Convenzione di Monaco (CBE -5 ottobre 1973)

Il Tribunale Unificato conterà un Tribunale di primo grado composto di una divisione centrale (sede a **Parigi**) con competenza esclusiva in materia di azioni di nullità in via principale, oltre che divisioni locali e due sezioni distaccate (**Monaco** competente per le azioni sulla validità di brevetti meccanici e... **Milano**? Competente per le azioni sulla validità dei brevetti chimici)



**Centro Produttività
Veneto**
Formazione & Innovazione



Camera di Commercio
Vicenza



Alberti Fontana Peron Cera
società tra avvocati

REGOLAMENTO BRUXELLES 1 BIS (Reg. UE n. 1215/2012)

In materia di giurisdizione e esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Le previsioni di cui all'art. 120 c.p.i. vanno dunque necessariamente coordinate con la disciplina del regolamento n. 1215/2012 (cd. Bruxelles I-*bis*), entrato in vigore il 10 gennaio 2013, ma applicabile dal 10 gennaio 2015.

CRITERIO GENERALE: art. 4 – attribuisce la giurisdizione in base al luogo del **domicilio del convenuto**

ALTRO CRITERIO GENERALE: artt. 25-26 – la giurisdizione può essere **determinata convenzionalmente dalle parti in forma scritta** (c.d. clausola compromissoria)



**Centro Produttività
Veneto**
Formazione & Innovazione



Alberti Fontana Peron Cera
società tra avvocati

CRITERIO ESCLUSIVO E SPECIALE: art. 24 -regola di giurisdizione esclusiva per le **azioni relative alla registrazione e validità di titoli di proprietà industriale** che attribuisce la giurisdizione in favore del **giudice dello Stato nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti ed effettuati**. Siffatta regola opera sia quando la questione di validità del diritto sia oggetto di una domanda principale o riconvenzionale, sia quando la stessa venga rilevata con eccezione.

L'art. 24 Reg. Ue 1215/2012 prevede espressamente che, salva la competenza dell'Ufficio Brevetti Europeo per il rilascio del Brevetto Europeo, i giudici di ciascuno stato membro hanno competenza esclusiva, a prescindere dal domicilio, in materia di registrazione o validità di un brevetto rilasciato per tale stato.

CRITERIO SPECIALE ED ALTERNATIVO DEL FORUM COMMISSI DELICTI: Per quanto riguarda le azioni in materia di contraffazione e concorrenza sleale non è previsto un criterio di giurisdizione speciale ad hoc. Rileva l'art. 7.2 reg. n. 1215/2012, ai sensi del quale la persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta dinanzi al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire. Il criterio consente che la causa venga decisa dal giudice del luogo ove si sono realizzati (o si realizzeranno) i fatti di cui si discute.



**Centro Produttività
Veneto**
Formazione & Innovazione



Alberti Fontana Peron Cera
società tra avvocati

POSSIBILITA' DI CONVENIRE IN GIUDIZIO PIU' SOGGETTI

L'art. 8 Reg. UE n. 1215/2012 consente di agire nei confronti di più soggetti innanzi al foro del domicilio di uno di esse quando tra le domande svolte nei confronti dei vari convenuti vi sia un nesso qualificato, poiché la trattazione separata delle domande –nei due diversi Stati membri- potrebbe portare a decisioni tra loro incompatibili (Corte UE 12/7/2012, C- 616/10)

Es. Produttore straniero e rivenditore italiano convenuti entrambi in Italia per la contraffazione di un brevetto, rispettivamente per la produzione e la vendita di un bene in contraffazione



**Centro Produttività
Veneto**
Formazione & Innovazione



Alberti Fontana Peron Cera
società tra avvocati

STRUMENTI OPERATIVI DI GESTIONE DELLA PRATICA INSTAURATA ALL'ESTERO

Se la causa, in applicazione delle regole sulla competenza, è stata instaurata all'estero, sarà gestita dall'avvocato straniero, abilitato nello Stato in cui il giudizio è radicato, preferibilmente coadiuvato da un avvocato italiano.

Il processo sarà regolato dal diritto sostanziale e processuale dello Stato in cui il giudizio è radicato.

L'avvocato italiano si interfacerà con il cliente italiano assistendolo, ad esempio nella delicata attività preparatoria del giudizio e nella raccolta del materiale istruttorio, oltre che nella pianificazione della strategia complessiva del contenzioso.



**Centro Produttività
Veneto**
Formazione & Innovazione



Camera di Commercio
Vicenza



Alberti Fontana Peron Cera
società tra avvocati

IL PROVVEDIMENTO CHE DICHIARA LA NULLITA' DELLA FRAZIONE NAZIONALE DI UN BREVETTO EUROPEO NON PRODUCE EFFETTO SULLE ALTRE PORZIONI

Ciò significa che per invalidare un brevetto europeo nazionalizzato in diversi stati è necessario ottenere un provvedimento di nullità in ciascuno di detti Stati.

IL TITOLARE DI UN BREVETTO EUROPEO NAZIONALIZZATO IN PIU' STATI PUO' AZIONARE NEL MEDESIMO GIUDIZIO DI CONTRAFFAZIONE MOLTEPLICI PORZIONI DI DETTO BREVETTO

ottenendo un provvedimento che ha efficacia in tutti i rispettivi stati (purché il convenuto non sollevi questioni sulla validità dei titoli stranieri).



**Centro Produttività
Veneto**
Formazione & Innovazione



Alberti Fontana Peron Cera
società tra avvocati

Azioni c.d. «torpedo»

Cause cross – border di non contraffazione

- Azioni promosse davanti al giudice italiano volte ad ottenere una pronuncia di accertamento negativo di contraffazione di porzioni straniere di brevetti > ammissibili ma con dei limiti
- Il giudice italiano non avrà giurisdizione se si contesta la validità del brevetto altrui (ci si limita alla non interferenza)
- Deve essere rispettato anche il criterio del foro generale del convenuto (domicilio) [dubbi sul forum commissi delicti...]
- Azione torpedo esplicitamente esclusa per il marchio della UE e per il design comunitario in caso di forum commissi delicti

IL RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DELLE DECISIONI ALL'ESTERO

FONTI: Reg. UE 1215/2012, art. 36 (c.d. Regolamento Bruxelles 1 bis concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale)

Le decisioni giudiziarie pronunciate in uno Stato europeo e divenute definitive sono automaticamente riconosciute all'interno dell'intero territorio europeo (ed in ambito extra-europeo, anche negli stati aderenti alla Convenzione di Bruxelles del 1968).

Prima del 2001, il riconoscimento di un provvedimento in uno stato differente da quello in cui era stato emesso era subordinato ad un procedimento di EXEQUATUR. Pertanto, la decisione era sottoposta ad un procedimento giudiziario, volto ad accertare la validità del provvedimento all'interno dello stato.



**Centro Produttività
Veneto**
Formazione & Innovazione



Alberti Fontana Peron Cera
società tra avvocati

L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI ALL'ESTERO

FONTI: Reg. UE 1215/2012, art. 39

La decisione emessa in uno stato membro che è esecutiva in tale stato membro è altresì esecutiva negli altri stati membri.

Ad esempio, il titolare del diritto al risarcimento del danno da contraffazione liquidato con sentenza di un giudice italiano potrà agire direttamente in esecuzione nello stato membro del contraffattore per il recupero del credito.

Il procedimento esecutivo instaurato in un altro stato membro è disciplinato dalla normativa interna.



**Centro Produttività
Veneto**
Formazione & Innovazione



Alberti Fontana Peron Cera
società tra avvocati



**Centro Produttività
Veneto**
Formazione & Innovazione



Camera di Commercio
Vicenza



Alberti Fontana Peron Cera
società tra avvocati