

Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

INDICAM

13 dicembre 2022

**IL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (TUB):  
COMPOSIZIONE, REGOLE DI GIURISDIZIONE E ACCENNI  
AI COSTI**

**Avv. Vieri Canepele, LL.M.**



## Cosa è il TUB (UPC)

### About the Unified Patent Court

The Unified Patent Court (UPC) is a Court, comprising judges from all participating Member States of the European Union. It is set up to decide in particular on the infringement and validity of both Unitary Patents and classic European Patents. The UPC is a Court common to currently seventeen EU Member States for which the Agreement on a Unified Patent Court (UPCA) will enter into force after the deposit of the ratification instrument by Germany.

[Read more](#)

## TUB: inquadramento normativo EU



Decisione consiglio EU n.  
2011/167/UE  
(autorizza cooperazione  
rafforzata per tutela  
brevettuale unitaria)



Regolamenti EU n. 1257 e  
1260/2012  
(attuazione della  
cooperazione + regole  
su traduzioni)



Decisione Consiglio EU n.  
2013/175/UE  
(che adotta Accordo su  
un Tribunale Unificato  
dei Brevetti)

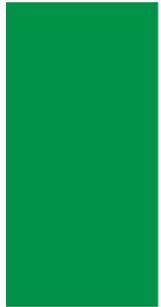


Rules of Procedure  
(consolidated version  
in force 1 Sept 2022)

La Decisione del 2013, 89 articoli, stabilisce le regole generali del sistema (competenza e struttura delle diverse Divisioni, aspetti linguistici, principi che dovranno essere seguiti nelle regole di procedura ecc.)

Le Regole di Procedura sono composte di 382 articoli

## TUB: inquadramento normativo IT



Legge n. 214/2016  
(ratifica di accordo  
relativo a TUB)



D. Lgs. N. 18/2019  
(piena attuazione in  
Italia di norme EU su  
BEU/TUB – in vigore  
dal 27 marzo 2019)

## TUB: a che punto siamo?



### Protocollo di Applicazione Provvisoria dell'Accordo TUB (UPCA):

Entrato in vigore il 19/01/'22 con il deposito del 13 strumento di ratifica (Austria)

Dà il via ad una fase preliminare e di applicazione provvisoria di una parte dell'UPCA (durata 13 mesi circa): organizzazione delle sedi, reclutamento dei giudici, set up dei Committes (Administrative, Advisory, Budget) e del Registry, ecc.

La Germania al termine di questa fase depositerà strumento di ratifica UPCA (ad oggi, come 17mo Stato); partirà così il c.d. *sunrise period*, ad oggi posticipato al 1 marzo 2023, ed il 1 giorno del 4 mese successivo UPCA entrerà in vigore (1 giugno 2023?)

### Accordo su un Tribunale Unificato dei Brevetti:

Entrata in vigore (art. 89) : il 1° giorno del 4° mese successivo al deposito del (almeno) 13° strumento di ratifica, che deve comprendere 3 Stati (DE FR IT) in cui il maggior numero di brevetti europei aveva effetto nell'anno precedente a quello di firma Accordo (2012)

## TUB: TIMELINE

Protocollo di Applicazione Provvisoria dell'Accordo TUB (UPCA) → 19 genn 2022



fase preliminare e di applicazione provvisoria di una parte dell'UPCA  
(durata 13 mesi circa): organizzazione delle sedi, reclutamento dei giudici, set up dei Committes  
(Administrative, Advisory, Budget) e del Registry, ecc. → 1 marzo 2023



La Germania al termine di questa fase dovrebbe depositare lo strumento di ratifica UPCA (ad oggi, come 17mo Stato); partirà così il c.d. *sunrise period*



ed il 1 giorno del 4 mese successivo UPCA entrerà in vigore → 1 giugno 2023?

## TUB: a che punto siamo?

Coverage of European patents and those with unitary effect

Member states of the EPO (38)	States in enhanced co-operation (25)	Current Unitary Patent states (17)
-------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

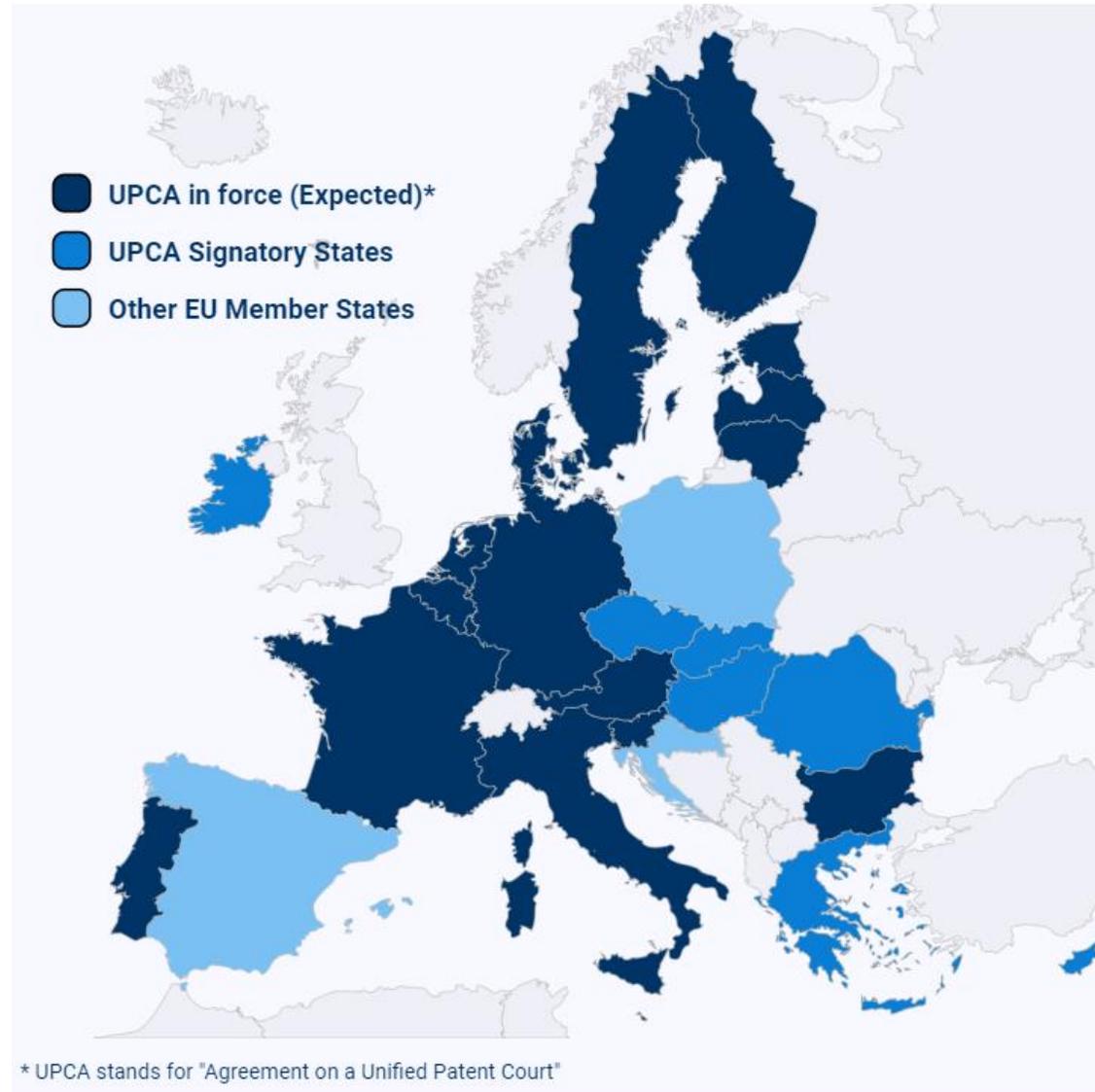
Attuale copertura UP/UPC  
Fonte: epo.org



The 17 states in enhanced cooperation which already ratified the Agreements and will participate in the Unitary Patent when it starts are: Austria, Belgium, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Portugal, Slovenia, Sweden.

## TUB: a che punto siamo?

Attuale copertura UP/UPC  
Fonte: epo.org



## TUB/UPC: competenza per materia

Il TUB, in quanto Tribunale internazionale, comune tra gli Stati membri UE e aderenti all'UPCA, è soggetto agli obblighi previsti dalle norme UE **al pari dei Tribunali nazionali**



Competente per:

- Brevetti europei con effetto unitario, non derogabile e in via esclusiva
- Brevetti europei «classici», in stato di domanda o concessi, in via concorrente durante Transitional Regime (7 anni più forse altri 7) (art. 83) se manca dichiarazione di *opt-out*

*N.B.* opt-out facoltativo ma non più possibile se il brevetto è attaccato dinanzi la Corte di Prima Istanza TUB



Non competente per:

- Brevetti europei «classici» se depositata dichiarazione di «*opt-out*» durante il Transitional Regime
- Brevetti nazionali
- Es. equo premio dell'inventore dipendente
- Es. rapporti inventore/titolare (diritto al brevetto)

## DAVANTI a quale organo si litiga? UPC: struttura

### Corte di Prima Istanza Divisioni **Locali**

1 per ogni Contr. Member States a richiesta; max 4 per Stato – ad oggi Germania solamente, causa +100 casi per anno per 3 anni consecutivi

### Corte di Prima Istanza Divisioni **Regionali**

raggruppano 2 o più Contr. States; una sede ma udienze in diverse località; es. Divisione Stati Baltici + Svezia

**Corte di Prima Istanza**  
Divisione Centrale  
(Sede a Parigi, con Sezioni a Monaco B. e Milano???)

**Corte d'Appello**  
(Lussemburgo)

**Centri di mediazione e arbitrato:**  
Lisbona, Lubiana

**Centro di formazione dei giudici:** Budapest

## Divisione Centrale CPI: ripartizione di competenze per materia (Annex II) tra Sede e Sezioni

...?	Parigi	Monaco B.
	<b>Gabinetto del Presidente</b>	
<b>A) Necessità umane (agroalimentare, abbigliamento, gioielleria, articoli sanitari...)</b>		
	<b>B) Trasporti, stampa, formatura, nanotecnologia...</b>	
<b>C) Chimica e metallurgia</b>		
	<b>D) Tessili e carta</b>	
	<b>E) Costruzioni fisse</b>	
		<b>F) Macchinari, ingegneria, illuminazione, riscaldamento...</b>
	<b>G) Fisica</b>	
	<b>H) Elettricità</b>	

**UPC: sede centrale, sezioni locali in  
ciascuno Stato aderente al sistema  
UPC (24) (escluse ad oggi CR, ES, PL)**



Divisione Centrale (sezione): Monaco di Baviera  
4 Divisioni Locali: Monaco, Mannheim, Düsseldorf, Amburgo



Divisione Centrale (sede): Parigi



Divisione Locale (forse sez. Div. Centrale?): Milano

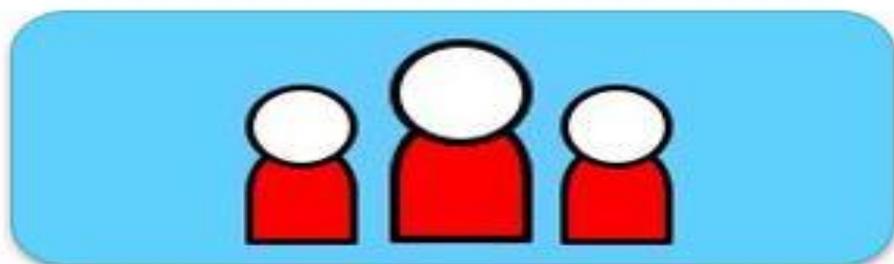


Nordic and Baltic Division: Stoccolma

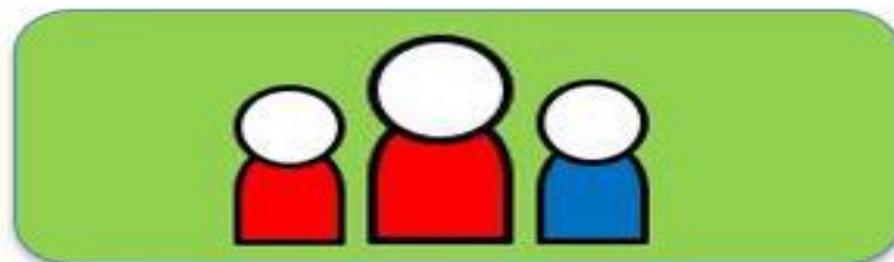


Corte d'Appello Lussemburgo

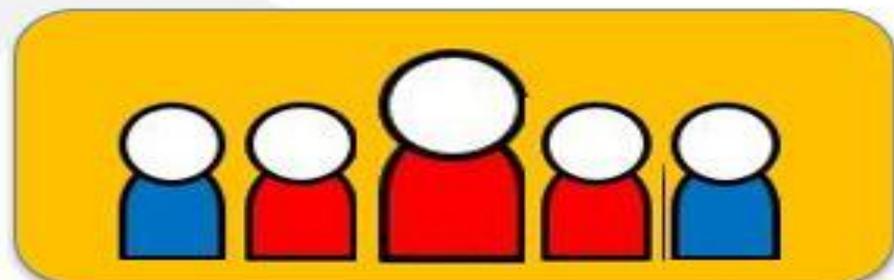
## Composizione dei collegi



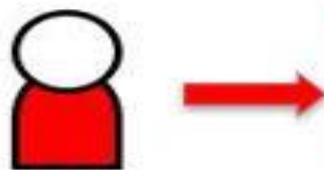
Divisione Locale o Regionale...  
si può aggiungere



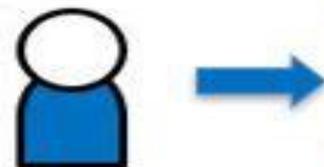
Divisione Centrale



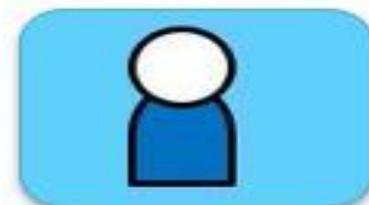
Corte d'Appello



Giudici di formazione  
giuridica



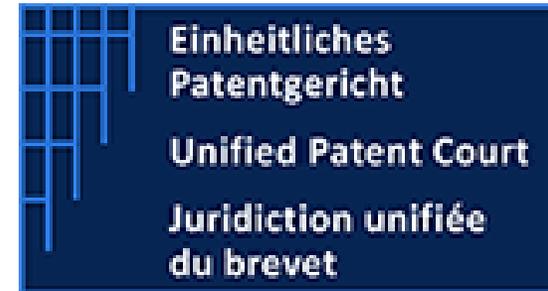
Giudici di formazione  
tecnica



(in caso di  
riconvenzionale di  
nullità o su richiesta  
delle parti)

composizione dei collegi  
sempre multinazionale

## La competenza per territorio: DOVE si litiga? art. 33 UPC



### Competenza per materia nei rapporti Div. Centrale – Div. locali/regionali

I. Divisione Centrale CFI: competenza per azioni di nullità (*revocation*) e di accertamento negativo

II. Divisioni Locali/Regionali CFI: competenza per azioni di contraffazione e per procedimenti cautelari, danni da contraffazione, ecc.

### Competenza territoriale nei casi II. in base a:

a) *forum rei* (art. 33.1, b) e del

b) *locus commissi delicti* (art. 33.1, a) (...actual or threatened infringement has occurred or may occur...)

→ *forum shopping per il titolare del brevetto*

## La competenza per territorio: DOVE si litiga? art. 33 UPC

Art. 33.1, b): se il presunto contraffattore (convenuto) ha residenza/sede al di fuori degli Stati aderenti UPCA (es. PL o UK), si potrà scegliere alternativamente la Div. Locale/regionale del *forum commissi delicti* o la Divisione Centrale competente per materia

→ *forum shopping per il titolare del brevetto*



Einheitliches  
Patentgericht  
Unified Patent Court  
Jurisdiction unifiée  
du brevet

## La competenza : DOVE si litiga? art. 33 UPC

Art. 33.2: cumulo oggettivo (più convenuti)

l'attore in contraffazione, titolare del brevetto, potrà scegliere di portare la controversia nel *forum rei* o *forum commissi delicti* di uno dei convenuti, a condizione che ci sia una connessione commerciale tra i vari convenuti e la contraffazione sia sostanzialmente la stessa

→ *forum shopping per il titolare del brevetto*



Einheitliches  
Patentgericht

Unified Patent Court

Jurisdiction unifiée  
du brevet

## La competenza : DOVE si litiga? art. 33 UPC

Art. 33.3: domanda *riconvenzionale* di nullità (counterclaim for revocation) proposta *successivamente* →

Divisione Locale o Regionale adita sull'antecedente domanda di contraffazione può:

1. in presenza di accordo tra le parti, rimettere l'intera causa alla Divisione Centrale;
2. Trattenerne a sé e decidere su entrambe le azioni; nel Panel in questo caso probabile aggiunta di *technically qualified Judge* ex 8.5 UPCA previa richiesta al Presidente CFI (art. 33.3(a))
- 3a. sospendere la causa sulla contraffazione e rimettere la questione preliminare sulla validità alla Divisione Centrale, in attesa che si pronunci
- 3b. Qualora vi sia *high likelihood* di invalidità del brevetto, deve sospendere e rimettere la questione sulla validità alla Divisione Centrale (R.o.P. 37)

(biforcazione CON sospensione)



Einheitliches  
Patentgericht  
Unified Patent Court  
Jurisdiction unifiée  
du brevet

## La competenza : DOVE si litiga? art. 33 UPC

Art. 33.3: domanda *riconvenzionale* di nullità (counterclaim for revocation) →

Divisione Locale o Regionale adita sull'antecedente domanda di contraffazione  
*può*:

4. Rimettere la validità alla Div. Centrale MA andare avanti e pronunciarsi sulla  
contraffazione (biforcazione **SENZA** sospensione) → rischio di condanna ad  
inibitorie ecc. anche sulla base di un brevetto nullo

**!! unico correttivo: art. 82.2. possibile versamento di cauzione per  
eseguire una decisione**



Einheitliches  
Patentgericht

Unified Patent Court

Jurisdiction unifiée  
du brevet

## La competenza : DOVE si litiga? art. 33 UPC

Art. 33.4: domanda principale di NULLITA' (revocation) e/o accert. neg. di contraffazione *successiva* all'azione di contraffazione

l'attore in nullità o accert. neg. dovrebbe agire dinanzi la Divisione Centrale, per materia

Ma se una azione di contraffazione dello stesso brevetto, tra le stesse parti è già pendente dinanzi a Divisione locale/regionale → **VIS ATTRATTIVA** dell'azione in contraffazione



Einheitliches  
Patentgericht

Unified Patent Court

Jurisdiction unifiée  
du brevet

## La competenza : DOVE si litiga? art. 33 UPC

Art. 33.5 azione principale di NULLITA'/revocation *anteriore* dinanzi la Divisione Centrale e *successiva* azione di contraffazione proposta dinanzi la Divisione locale/regionale ex 33.1

La Divisione Locale/regionale successivamente adita potrà procedere discrezionalmente ex art. 33.3

Sono anomale le ipotesi 2 e 4

2. decidere su entrambe le azioni; nel Panel in questo caso probabile aggiunta di *technically qualified Judge* ex 8.5 UPCA (art. 33.3(a)) → **Vis attrattiva anche a posteriori** → dubbi sulla compatibilità con principi costituzionali

4. andare avanti e pronunciarsi sulla contraffazione (BIFURCATION SENZA sospensione) → rischio di condanna ad inibitorie ecc. anche sulla base di un brevetto nullo



Einheitliches  
Patentgericht

Unified Patent Court

Jurisdiction unifiée  
du brevet

## La competenza : DOVE si litiga? art. 33 UPC

Art. 33.6 azione di accertamento negativo *anteriore* dinanzi la Divisione Centrale e *successiva* azione di contraffazione proposta dinanzi la Divisione locale/regionale ex 33.1 entro 3 mesi

La Divisione centrale anteriormente adita dovrà ordinare la sospensione del giudizio «ex post» → prevale il foro scelto dall'attore in contraffazione



Einheitliches  
Patentgericht

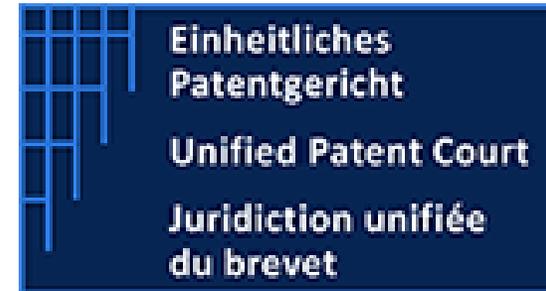
Unified Patent Court

Jurisdiction unifiée  
du brevet

## La competenza : DOVE si litiga? art. 33 UPCA

- a. *Vis attrattiva* del foro scelto dall'attore in contraffazione (per azione anteriore e in qualche caso anche successiva all'azione principale di nullità/di non contraff. del brevetto) e...
- b. Sistema della biforcazione **SENZA** sospensione obbligatoria, con possibilità di accertamento della contraffazione e di danni anche in presenza di brevetto nullo (in tutto o in parte)

rendono evidente un impianto processuale *sbilanciato* a favore dell'attore in contraffazione, titolare del brevetto, favorendo una logica da 'grilletto facile'







## Traduzioni: quando e come?



**Principio generale: i documenti prodotti durante il giudizio devono essere tradotti nella lingua del procedimento**

**L'organo coinvolto (sia Divisioni Locali/Regionali/Centrali che Corte d'Appello) può dispensare le parti dalla traduzione di determinati documenti (potere discrezionale derivante, ad esempio, dalla nazionalità dei giudici)**

**In alcuni casi (e in particolare quando l'azione di contraffazione viene spostata da una Divisione Locale/Regionale a quella Centrale) il convenuto avrà il diritto di ottenere la traduzione dei documenti rilevanti nella propria lingua UE a spese dell'attore**

**Il Presidente del Tribunale di Primo Grado, qualora la lingua di rilascio del brevetto sia scelta su istanza di una sola parte, darà disposizioni specifiche per quanto riguarda la traduzione dei documenti rilevanti**

## TUB: procedura / 1 : fase scritta

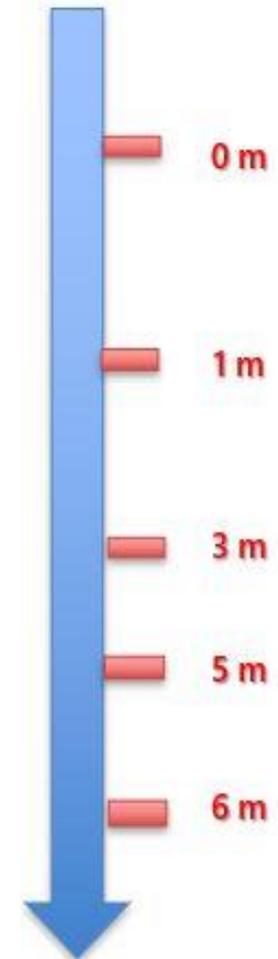
Atto di citazione (Statement of Claims) che deve contenere diverse indicazioni, tra cui scelta della divisione competente, con motivazioni, valore della causa e lista completa dei documenti citati

(Entro un mese possibile obiezione preliminare relativa a giurisdizione, competenza o lingua del procedimento)

Entro 3 mesi memoria difensiva (che tra le altre cose può contenere una domanda riconvenzionale di nullità)

Entro ulteriori 2 mesi possibile 2<sup>a</sup> memoria da parte di attore

Entro un ulteriore mese possibile 2<sup>a</sup> replica di convenuto (solo in caso di 2<sup>a</sup> memoria attorea e solo con riferimento ai suoi contenuti)

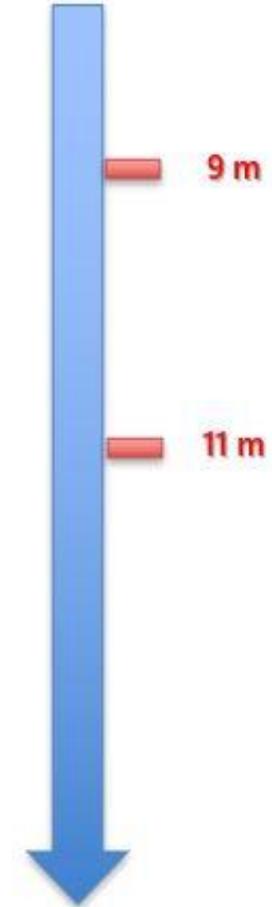


## TUB: procedura / 2 : interim procedure

Il Giudice Relatore, dopo lo scambio delle memorie, informa le parti sulla chiusura della fase scritta e, se lo ritiene necessario, dà il via ad una fase intermedia («Interim Procedure») della durata massima di 3 mesi dalla chiusura della fase scritta; la fase intermedia mira ad acquisire documenti ed informazioni in vista della fase orale

Alla chiusura della fase intermedia viene fissata la data della fase orale (almeno 2 mesi di preavviso salvo diverso accordo tra le parti); riguarda sia testimoni che eventuali esperti; deve essere svolta all'interno di un'unica giornata

Decisione del TUB alla fine della fase orale (con motivazioni depositate in seguito) oppure al massimo entro 6 settimane; la sentenza stabilisce quale parte dovrà risarcire i danni e rimborsare le spese, ma la quantificazione avviene con procedimento separato



## QUANTO COSTA litigare? Tasse e rifusione delle spese



R.o.P. Part 6  
Court of First Instance

Fee for an opt-out:

Fee for withdrawal of an opt-out:

Fee for *infringement action*:

Fee for *counterclaim for revocation*:

Fee for revocation action:

Fee for counterclaim for infringement:

Fee for *declaration of non-infringement*:

Fee for action for compensation for licence of right

Fee for action against a decision of the European Patent Office:

Fee for application to review a case management order:

Fee for application to *preserve evidence (description and physical seizure of goods)*:

Fee for application for *provisional measures*:

Fee for application to *determine damages*:

Fee for application to determine compensation pursuant to Rule 125:

Fee for application for re-establishment of rights:

Fee for application to *file a protective letter to or to prolong the period kept on the register*:

Fee for application to set aside decision by default:

# QUANTO COSTA litigare? Tasse e rifusione delle spese



Rule 370 R.o.P.

1. Infringement and non-infringement action and
2. Action to determine damages

FIXED + VALUE-BASED FEES for those actions whose value  $\geq$  500K Euro

## I. Fixed fees (Court of First Instance)

Procedures/actions	Fixed fee
Infringement action [R. 15]	11.000 €
Counterclaim for infringement [R. 53]	11.000 €
Action for declaration of non-infringement [R. 68]	11.000 €
Action for compensation for license of right [R. 80.3]	11.000 €
Application to determine damages [R. 132]	3.000 €

## QUANTO COSTA litigare? Tasse e rifusione delle spese

### II. Value-based fees (Court of First Instance and Court of Appeal)



Proposal for an amendment of Part 6 of R.o.P.  
Rule 370 R.o.P.

1. Infringement and non-infringement action a
2. Action to determine damages

Value of action	additional value-based fee
Up to and including 500.000 €	0 €
Up to and including 750.000 €	2.500 €
Up to and including 1.000.000 €	4.000 €
Up to and including 1.500.000 €	8.000 €
Up to and including 2.000.000 €	13.000 €
Up to and including 3.000.000 €	20.000 €
Up to and including 4.000.000 €	26.000 €
Up to and including 5.000.000 €	32.000 €
Up to and including 6.000.000 €	39.000 €
Up to and including 7.000.000 €	46.000 €
Up to and including 8.000.000 €	52.000 €
Up to and including 9.000.000 €	58.000 €
Up to and including 10.000.000 €	65.000 €
Up to and including 15.000.000 €	75.000 €
Up to and including 20.000.000 €	100.000 €
Up to and including 25.000.000 €	125.000 €
Up to and including 30.000.000 €	150.000 €
Up to and including 50.000.000 €	250.000 €
more than 50.000.000 €	325.000 €

### III. Other procedures and actions (Court of First Instance)

## QUANTO COSTA litigare? Tasse e rifusione delle spese



Procedures/actions	Fixed Fee
Revocation action [R. 47]	20.000 €
Counterclaim for revocation [R. 26]	same fee as the infringement action subject to a fee limit of 20.000 €
Application for provisional measures [R. 206.5]	11.000 €
Action against a decision of the European Patent Office [R. 88.3, 97.2]	1.000 €
Application to preserve evidence [R. 192.5]	350 €
Application for an order for inspection [R. 199.2]	350 €
Application for an order to freeze assets [R. 200.2]	1.000 €
Filing a protective letter [R. 207.3]	200 €
Application to prolong the period of a protective letter kept on the register [R. 207.8]	100 €
Application to review a case management order [R. 333.3]	300 €
Application to set aside decision by default [R. 356.2]	1.000 €

Scale of ceilings for recoverable costs



<b>Value of the proceeding</b>	<b>Ceiling for recoverable costs</b>
Up to and including 250.000 €	Up to 38.000 €
Up to and including 500.000 €	Up to 56.000 €
Up to and including 1.000.000 €	Up to 112.000 €
Up to and including 2.000.000 €	Up to 200.000 €
Up to and including 4.000.000 €	Up to 400.000 €
Up to and including 8.000.000 €	Up to 600.000 €
Up to and including 16.000.000 €	Up to 800.000 €
Up to and including 30.000.000 €	Up to 1.200.000 €

15

---

<b>Value of the proceeding</b>	<b>Ceiling for recoverable costs</b>
Up to and including 50.000.000 €	Up to 1.500.000 €
More than 50.000.000 €	Up to 2.000.000 €

## QUANTO COSTA litigare? Tasse e rifusione delle spese



Artt. 150 e ss. UPCA : procedura per la compensazione dei costi

### Rules on Court Fees and Recoverable Costs

7. pluralità di convenuti → una sola tassa

8. **Le SME pagano solamente il 60% delle tasse**

9a. Le parti possono accordarsi per avere il processo gestito e deciso da un singolo Giudice, che avrà formazione giuridica → rimborso del 25% delle tasse

9b. In caso di rinuncia all'azione (principale o riconv.) o di transazione → rimborso del 60/40/20 % delle tasse → incentivo alla conciliazione

## Fase di appello

### Luxembourg



Court of Appeal: [Nouvel Hémicycle, 1, rue du Fort Thüngen, L-1499 Luxembourg](#)

Sono appellabili le sentenze di primo grado entro 2 mesi dalla data di notifica, e alcuni provvedimenti emessi in primo grado (ad es. su uso della lingua, su mezzi di prova, su blocco dei beni e altre misure provvisorie) entro 15 giorni da notifica

Appello contro sentenze: memoria con motivi entro 2 mesi da presentazione appello; memoria di replica entro 3 mesi da motivi; anche qui fase scritta, intermedia e orale

Possibili esiti di appello: conferma sentenza di 1° grado; sostituzione (totale o parziale) della sentenza di 1° grado; in casi eccezionali può rinviare il procedimento al giudice di prima istanza (che dovrà attenersi agli eventuali principi stabiliti nella fase di appello)

## TUB: pros & cons / 1

Rispetto alla situazione attuale si potranno colpire eventuali contraffattori con un unico procedimento che terminerà con una sentenza avente effetto in tutti gli Stati membri coperti dal BE (ad effetto unitario o classico), senza bisogno di passaggi successivi

Sarà anche più semplice convenire in giudizio una pluralità di soggetti aventi sede in Stati diversi (basterà infatti l'esistenza di una connessione commerciale e che la contraffazione sia la stessa)

I convenuti potranno essere svantaggiati sia sotto il profilo del luogo di svolgimento della causa (specie se si passa alla Divisione Centrale) sia sotto il profilo linguistico, oltre alla possibilità di annullamento di un brevetto in un'unica procedura



## TUB: pros & cons / 2

Sede del TUB (specie per Divisione Centrale): sarà fondamentale una presenza locale dei professionisti? Probabilmente no, giudici provenienti da diversi Stati che non risiederanno nel luogo in cui ha sede la Divisione

**Attenzione a opt-out (non possibile per brevetti unitari): valutare strategia nel caso in cui siano già in vista azioni (in attacco o in difesa)**

Tasse: sono sensibilmente più alte di quelle italiane, e vanno versate anche per domande riconvenzionali

Rappresentanza delle parti: c'è più flessibilità rispetto all'attuale situazione italiana (su questo punto, come su altri, c'è stata sintesi tra regole di diversi Stati contraenti)





**Grazie per l'attenzione!**

**Avv. Vieri Canepele, LL. M.**

**[vieri.canepele@bugnion.eu](mailto:vieri.canepele@bugnion.eu)**