



# RAPISARDI ipnews



No 3 - JULY 2012

In questo numero:

1. Le novità del “decreto liberalizzazioni” in materia IP in Italia
2. Contributi alle imprese per la registrazione di marchi comunitari e internazionali
3. Brevetto comunitario e Tribunale dei brevetti unificato: a che punto siamo?

In this issue:

1. Innovations introduced with the ‘liberalisation decree’ in the IP field in Italy
2. Grants to companies for registering Community and international trade marks
3. The Unitary Patent and the Unified Patent Court: soon to see the light of day?

## LE NOVITÀ DEL “DECRETO LIBERALIZZAZIONI” IN MATERIA IP IN ITALIA

Il “decreto liberalizzazioni” (d.l. 24 gennaio 2012 n. 1), coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012 n. 27 e recante “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”, ha introdotto importanti novità in materia di proprietà intellettuale.

In primo luogo, l’art. 2 del testo coordinato del decreto-legge, rubricato “*Tribunale delle Imprese*”, istituisce le “*sezioni specializzate in materia di impresa*” che sostituiranno le “*sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale*” (istituite con il d.lgs. 27 giugno 2003 n. 168) e ciò al fine di fornire una risposta adeguata alle esigenze delle imprese.

Nuove sezioni specializzate in materia di impresa verranno istituite presso i Tribunali e le Corti d’Appello aventi sede nei capoluoghi di regione, che vanno ad aggiungersi a quelle già esistenti (nelle città di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia). Per il territorio compreso nella regione Valle d’Aosta, sono però competenti le sezioni specializzate presso il Tribunale e la Corte d’Appello di Torino. È inoltre istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale e la Corte d’Appello di Brescia. Le sezioni specializzate verranno così portate da 12 a 20.

La modifica apportata dall’art. 2 del decreto non comporta soltanto un cambio di denominazione e di numero delle sezioni specializzate, ma anche delle loro competenze che vengono considerevolmente aumentate. Alle materie già attribuite alle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, vengono difatti aggiunte le controversie relative alla violazione della normativa *antitrust* dell’Unione Europea, nonché diverse attribuzioni in materia societaria.

## INNOVATIONS INTRODUCED WITH THE ‘LIBERALISATION DECREE’ IN THE IP FIELD IN ITALY

The ‘Liberalisation Decree’ (Decree Law No 1 of 24 January 2012), coordinated with the Conversion Law No 27 of 24 March 2012 on ‘*Urgent measures for competition, infrastructure development, and competitiveness*’, has introduced important innovations in the intellectual property field.

Firstly, Article 2, entitled ‘*Companies Court*’ of the coordinated text (i.e. decree text plus amendments specified in the act) of the Decree Law provides for ‘*special companies sections*’ to replace the ‘*industrial and intellectual property special sections*’ (set up under Legislative Decree No 168 of 27 June 2003) and thus meet the needs of companies in an appropriate manner.

The special companies sections will be set up at the Courts and Courts of Appeals located in the regional capitals, supplementing the existing sections (in the cities of Bari, Bologna, Catania, Florence, Genoa, Milan, Naples, Palermo, Rome, Turin, Trieste and Venice). The special sections at the Court and Court of Appeal of Turin will have competency for areas inside the Valle d’Aosta region. There will also be a special companies section at the Court and Court of Appeal of Brescia. The overall number of special sections will thus rise from 12 to 20.

The change brought about by Article 2 of the Decree affects not only the name and number of the special sections, but also their competencies, which are considerably increased. In addition to the established competencies of the industrial and intellectual property special sections, these new sections will now also deal with cases of breach of EU *antitrust* rules, and a range of new matters in the companies area.

Le nuove norme di cui all'articolo 2 del nuovo testo coordinato del decreto-legge trovano applicazione per tutti i giudizi instaurati successivamente al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (25 marzo 2012). A partire da tale data il contributo unificato necessario per instaurare un giudizio di competenza delle sezioni specializzate sarà raddoppiato.

Sono state introdotte novità anche in materia brevettuale ed in particolare in materia farmaceutica.

L'articolo 83 del testo coordinato del decreto-legge, infatti, ha abrogato il comma 1-bis dell'art. 68, rubricato *"Limitazioni del diritto di brevetto"*, del Codice della Proprietà Industriale (C.P.I.). Come noto, il comma adesso abrogato prevedeva che le aziende che intendessero produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale (i genericisti) potessero avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura complementare o, in mancanza, della copertura brevettuale del principio attivo.

A seguito della modifica apportata dall'art. 83 del testo coordinato del decreto-legge, i genericisti potranno invece fare domanda di AIC (autorizzazione all'immissione in commercio) anche ben prima dell'ultimo anno di copertura brevettuale sul farmaco originale di riferimento, per essere pronti ad entrare sul mercato sin dal giorno successivo alla scadenza brevettuale. Resta ovviamente illecita la commercializzazione del generico in data anteriore alla scadenza del brevetto sul farmaco originale.

La modifica apportata all'art. 68 del C.P.I. dall'art. 83 del testo coordinato del decreto-legge è in linea con la procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia in relazione alle procedure per il rilascio delle AIC dei farmaci generici. La Commissione Europea, con un comunicato stampa del 26 gennaio 2012, aveva infatti evidenziato come l'Italia fosse venuta meno all'obbligo comunitario di tutelare in modo più adeguato i produttori di farmaci generici in quanto il nostro ordinamento vietava loro di presentare la domanda di AIC prima del penultimo anno di validità del brevetto. In tal modo i genericisti non facevano in tempo ad ottenere l'AIC entro la scadenza del brevetto e potevano quindi entrare sul mercato solo nei mesi successivi a tale scadenza anziché immediatamente dopo, come è invece adesso possibile a seguito della modifica apportata dall'art. 83 qui in commento.

Un'ulteriore novità in materia di proprietà intellettuale introdotta dal "decreto liberalizzazioni" concerne il diritto d'autore.

In particolare l'art. 39, rubricato *"Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore"*, ai commi 2 e 3 stabilisce che, al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, l'attività di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, è libera in qualunque forma attuata. Si ricorda che per diritti connessi si intendono quei diritti che appartengono a soggetti (artisti, produttori, organismi emittenti) che con la loro attività intervengono in qualche

The new rules contained in Article 2 of the coordinated text of the Decree Law will apply to all actions brought after 180 days as of the coming into effect of the Conversion Law (25 March 2012), after which date the consolidated fee payable for bringing an action before the special sections will also double.

Innovations have also been introduced in the patents area, particularly in regard to pharmaceuticals.

Article 83 of the coordinated text of the Decree Law in fact abolishes Paragraph 1-bis of Article 68, entitled *'Limitations on patent rights'*, of the Intellectual Property Code (C.P.I.). As is well-known, the abolished paragraph allowed companies intending to manufacture pharmaceutical products without patent protection (generic drugs) to submit requests for registration of the product containing the active ingredient one year in advance of the expiry of supplementary protection or, in its absence, expiry of patent protection for the active ingredient.

Following the change introduced by Article 83 of the coordinated text of the Decree Law, those manufacturing generic drugs may apply for a marketing authorisation well in advance of the last year of patent protection on the original pharmaceutical product in question, in order to be ready to enter the market as of the day following expiry. It will obviously still be illegal to place the generic drug on the market on any date prior to expiry of the patent for the original pharmaceutical product.

The amendment of Article 68 of the C.P.I. by Article 83 of the coordinated text of the Decree Law comes in response to the infringement proceedings brought against Italy by the European Commission in regard to procedures for issuing marketing authorisations for generic drugs. In a press release on the 26 January 2012, the European Commission had in fact underlined how Italy was in noncompliance with its obligation under EU law to provide better protection of manufacturers of generic drugs under its system since they were prevented from applying for marketing authorisation before the penultimate year of the lifetime of the patent. In this way manufacturers of generic products were unable to obtain authorisation before the end of patent lifetime and were thus only able to place their products on the market in the months following expiry instead of immediately thereafter; the amendment introduced by Article 83, as we have seen, will now allow them to achieve this latter goal.

Another innovation in the intellectual property area introduced by the 'Liberalisation Decree' has to do with copyright.

Specifically, Paragraphs 2 and 3 of Article 39 on *'Liberalisation of the system of sale of press dailies and periodicals and measures on rights related to copyright'*, provide for liberalisation of management and brokerage, regardless of form, of rights related to copyright in accordance with Law No 633 of 22 April 1941, in order to encourage the setting up of new companies in the area of IPR protection for performing artists. It is worth remembering that 'rights related to copyright' are held by those such as artists, producers, or broadcasters whose contribution has an effect on the work itself, through for example phonograms, radio and TV broadcasts and

modo sull'opera, come ad esempio con fonogrammi, emissioni radiofoniche o televisive e opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento.

Pertanto, a seguito della liberalizzazione del mercato dei diritti connessi, apportata con l'art. 39 del testo coordinato del decreto-legge, il Nuovo Istituto per la tutela degli Artisti, Interpreti ed Esecutori (cd Nuovo Imaie – precedentemente istituito nel luglio 2010) non sarà più l'addetto esclusivo alla raccolta dei diritti connessi. I requisiti minimi necessari ad un corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi saranno individuati con decreto del presidente del Consiglio da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge e previo parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Restano invece ferme le competenze e funzioni assegnate in materia alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE).

Resterà quindi da vedere come tali novità verranno recepite ed applicate nell'ordinamento e nel mercato italiano, soprattutto per quanto riguarda la riorganizzazione dei Tribunali ai fini dell'istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa.

**Chiara Morbidi**  
Avvocato

cinematographic or audiovisual works or those involving sequences of moving images.

Therefore, and following liberalisation of the market for such related rights brought about by Article 39 of the coordinated text of the Decree Law, the New Institute for the Protection of Performing Artists' Rights (the so-called New IMAIE – set up in July 2010) will no longer be the exclusive collector of fees on related rights. The necessary minimum requirements for the proper development of a market for related rights brokerage will be established in a Presidential Decree to be issued within three months of the coming into force of the law, subject to an opinion from the Italian Competition and Market Authority (AGCM). There will however be no change in the competencies and duties of the Italian Society of Authors and Publishers (SIAE).

It now remains to be seen how these innovations will be transposed and applied in the Italian legal system and market, especially in regard to the re-organisation of the courts for the setting up of the special companies sections.

**Chiara Morbidi**  
Attorney-at-law

## CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA REGISTRAZIONE DI MARCHI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Il Ministero dello Sviluppo Economico, ancora una volta, ha inteso promuovere l'utilizzo dei diritti di Proprietà Industriale in quanto strumento privilegiato per valorizzare e sostenere la capacità innovativa e competitiva delle imprese.

A tale scopo, il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con Unioncamere, ha messo a disposizione la somma di Euro 4,5 milioni per la concessione, a fondo perduto, di agevolazioni a favore delle imprese che intendono ottenere la tutela dei propri marchi all'estero.

Il bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 Maggio 2012, è rivolto alle micro, piccole e medie imprese che decideranno di registrare il proprio marchio a livello comunitario o internazionale e prevede:

- a. un'agevolazione pari all'80% delle spese sostenute fino ad un massimo di 4.000,00 Euro per ciascuna domanda di marchio comunitario depositata e fino ad un massimo di 15.000,00 Euro per impresa, destinata alle imprese che abbiano depositato, successivamente alla pubblicazione del bando, istanza di registrazione di un marchio comunitario presso l'UAMI. Per accedere all'agevolazione è necessario avere effettuato almeno una delle seguenti attività:
  - deposito di una domanda di registrazione presso l'UAMI di un nuovo marchio;

## GRANTS TO COMPANIES FOR REGISTERING COMMUNITY AND INTERNATIONAL TRADE MARKS

The Italian Ministry for Economic Development has once again moved to promote use of Industrial Property Rights as a major tool for exploiting and sustaining the innovative and competitive capacity of companies.

To this end the Ministry for Economic Development, cooperating with Unioncamere (Italian Chambers of Commerce), has made EUR 4.5 million available in the form of non-returnable grants to companies aiming to obtain protection for their own trade marks abroad.

The call for grant applications was published in the Italian Official Journal No 105 of 7 May 2012, and is aimed at micro, small and medium enterprises which wish to register their trade marks at Community or international level and provides for:

- a. a grant of 80% of costs incurred up to a maximum of EUR 4,000 per CTM application filed, up to a maximum grant per company of EUR 15,000 for applications filed for registration of CTMs with the OHIM after the publication of the call. In order to access the grants companies need to have carried out at least one of the following activities:
  - filed an application for registration with the OHIM for a new trade mark;
  - filed an application for registration with the OHIM for an

- deposito di una domanda di registrazione presso l'UAMI di un marchio registrato o depositato a livello nazionale di cui si abbia la titolarità;
  - deposito di una domanda di registrazione presso l'UAMI di un marchio acquisito da un terzo, già registrato o depositato a livello nazionale.
- b.** un'agevolazione pari all'80% delle spese sostenute fino ad un massimo di 4.000,00 Euro (5.000,00 Euro con agevolazione pari al 90% se è designata la Cina o la Russia) per ciascuna domanda di registrazione di marchio internazionale che designi un solo Paese, e di 5.000,00 Euro (6.000,00 Euro con agevolazione pari al 90% se è designata la Cina o la Russia) se designati sono due o più Paesi. L'agevolazione è concessa fino ad un limite massimo per impresa di 15.000,00 Euro. Possono accedere alla misura b) le imprese che alla data di presentazione della domanda sono titolari di un marchio registrato a livello nazionale o comunitario, anche a seguito di un'acquisizione da terzi, o abbiano già depositato domanda di registrazione nazionale o comunitaria: l'agevolazione viene concessa per l'estensione dei predetti marchi tramite la procedura OMPI, anche con designazioni successive.

Le risorse, per ambedue le misure, saranno assegnate con procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande (protocollo attribuito al momento della compilazione del Form online) e sino a esaurimento delle stesse. Possono essere oggetto di agevolazione solo le spese sostenute a partire dal 07/05/2012 e fino alla data di presentazione della domanda. Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dal 4 settembre 2012.

Sono rimborsabili le spese relative alla progettazione del nuovo marchio; alle ricerche di anteriorità e assistenza per il deposito; all'assistenza per l'acquisizione del marchio depositato o registrato a livello nazionale; all'assistenza per la concessione in licenza del marchio; alle tasse di deposito.

Il Bando, la modulistica e tutte le ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet <http://www.progetto-tpi.it/>.

**Sonia Fodale**  
*Mandatario Marchi*

## **BREVETTO COMUNITARIO E TRIBUNALE DEI BREVETTI UNIFICATO: A CHE PUNTO SIAMO?**

Sin dalla ratifica della Convenzione sul Brevetto Europeo negli anni 70, si è discusso in merito alla possibilità di istituire un brevetto che produca uguali effetti e diritti in tutti i paesi dell'Unione Europea, ma nonostante i numerosi tentativi, gli stati membri non sono stati in grado di raggiungere un accordo in merito a molti dei principi fondamentali alla base della proposta. Negli ultimi 18 mesi, tuttavia, le discussioni in

owned trade mark registered or filed nationally;

- filed an application for registration with the OHIM for a trade mark acquired from a third party that was already registered or filed nationally.
- b.** a grant of 80% of costs incurred up to maximum of EUR 4,000 (EUR 5,000 with a 90% grant if designating China or Russia) for each application for an international trade mark designating a single country, and EUR 5,000 (EUR 6,000 with a 90% grant if designating China or Russia) for applications designating two or more countries. The maximum grant per company is EUR 15,000. Measure b) is available to companies that on the date of filing of the application own a trade mark registered at Community or national level, including those who have acquired such marks from third parties, or who have already filed an application for a national or Community trade mark: grants are available for extension of the said marks by means of the WIPO procedure and are also available for subsequent designations.

Resources for both measures will be assigned on a first-come, first-served basis in accordance with the chronological order of applications made (considered filed as of the moment of submission of the online form) while funds last. Only costs incurred between 7 May 2012 and the date of filing of the application will be eligible. Grant applications may be made as of 4 September 2012.

The following expenses are eligible for reimbursement: design of the new trade mark; prior art searches and assistance in the application process; assistance for purchasing of trade marks filed or registered at national level; assistance for the licensing of the trade mark; filing fees.

The published text of the call, forms and further information are all available at <http://www.progetto-tpi.it/>.

**Sonia Fodale**  
*Trademark Attorney*

## **THE UNITARY PATENT AND THE UNIFIED PATENT COURT: SOON TO SEE THE LIGHT OF DAY?**

The prospect of having one patent with unitary effect and rights throughout the European Union has been discussed ever since the establishment of the European Patent Convention in the 1970's. Despite several attempts, Member States could not reach an agreement on many of the necessary fundamental building blocks. In the last 18 months, however,

materia di brevetto comunitario e tribunale dei brevetti unificato si sono fatte più incalzanti e il dibattito è progredito a tal punto da far ritenere a molti di essere a un passo dal raggiungimento di un accordo finale. Di seguito analizzeremo in dettaglio il pacchetto proposto, i vantaggi che potrebbe portare e le questioni irrisolte da affrontare.

## STRUTTURA

Il brevetto comunitario, denominato anche brevetto unitario europeo, intende essere un brevetto che abbia gli stessi effetti in tutti i paesi dell'Unione Europea che hanno approvato il sistema brevettuale comunitario. Per quanto riguarda le fasi di domanda e di esame, la procedura resterà invariata rispetto a quella dell'attuale sistema brevettuale europeo definito dalla Convenzione sul Brevetto Europeo. In seguito alla concessione, il proprietario del brevetto potrà scegliere una delle seguenti soluzioni:

- brevetto europeo che garantisce la protezione nei paesi europei di interesse (ossia quelli nei quali il proprietario avvia le pratiche di convalida nazionale): si tratta dell'attuale sistema brevettuale europeo ad oggi adottato dai 38 paesi che hanno sottoscritto la Convenzione sul Brevetto Europeo, 27 dei quali fanno parte dell'Unione Europea; o
- brevetto comunitario avente gli stessi effetti in tutti gli stati membri dell'Unione Europea che hanno approvato il sistema di brevetto comunitario: attualmente, dei 27 paesi dell'Unione Europea, 25 hanno accettato la proposta, ad eccezione di Italia e Spagna; o
- una combinazione delle due soluzioni, in altre parole un brevetto comunitario in aggiunta a un brevetto europeo per i paesi di interesse che non hanno aderito al sistema di brevetto comunitario proposto.

La differenza fondamentale tra un brevetto europeo e un brevetto comunitario è data dal fatto che il brevetto europeo è un raggruppamento di diritti separati applicabili a livello nazionale, mentre il brevetto comunitario è un unico brevetto che garantisce gli stessi diritti in tutti gli stati membri.

È evidente che il brevetto comunitario non avrebbe alcun senso in mancanza di un corrispondente tribunale preposto alla sua interpretazione. Di pari passo con lo sviluppo del sistema di brevetto comunitario, si è quindi delineato un sistema giuridico basato su un Tribunale dei brevetti unificato ("UPC"). Insieme, questi due elementi compongono il pacchetto in discussione.

Come spiegato di seguito, il sistema basato sul tribunale unificato e alcuni dei principi basilari del brevetto comunitario non sono stati ancora completamente definiti né concordati. Tuttavia, al momento in cui scriviamo, la struttura proposta è la seguente:

- il Tribunale comprende un Tribunale di primo grado, una Corte d'Appello e una Cancelleria.
- La sede della Corte d'Appello sarà probabilmente in Lussemburgo.
- Il Tribunale di primo grado comprende una divisione centrale e divisioni locali/regionali. Parigi è stata recentemente selezionata come sede della divisione centrale, con l'aggiunta di raggruppamenti tematici in due sezioni: una a Londra (chimica, che include farmaceutica, classificazione C, necessità umane, classificazione A) e l'altra a Monaco (ingegneria meccanica, classificazione F). Le divisioni locali/regionali verranno istituite negli stati membri contraenti, a seconda delle necessità e del numero di casi da trattare. Il collegio

discussions regarding the unitary patent and the unified patent court system got on a steam train and progress has been racing ahead to the point where many believe that we are on the brink of finally reaching an agreement. Below we look at what exactly this proposed package is, why it could be advantageous and what challenges still lay ahead.

## STRUCTURE

The unitary patent, also known as the European Union patent, is intended to be a patent with unitary effect in all of the European Union member states that have signed up to the unitary patent scheme. In the application and examination stages, the procedure will be identical to that of the current European patent system that is governed by the European Patent Convention. After grant, the patent proprietor will be able to elect one of the following:

- a European patent, with protection in the European countries of interest (i.e. for which the patent proprietor proceeds with national validation) – this is the current European patent system and currently 38 countries form part of the European Patent Convention, of which 27 of those belong to the European Union; or
- a unitary patent with unitary effect throughout all of the European Union member states that have signed up to the unitary patent scheme – currently 25 of the 27 European Union countries have signed up, with Italy and Spain being the remaining 2; or
- a combination of the above, in other words a unitary patent as above plus a European patent for those countries of interest not belonging to the unitary patent scheme.

The fundamental difference between a European patent and a unitary patent is that a European patent is a bundle of separate, nationally enforceable rights, whereas a unitary patent is one patent with equal right in all of the countries.

Naturally, a unitary patent would have no meaning without a corresponding court to interpret it. Hand in hand with the development of the unitary patent scheme a unified patent court ("UPC") system has therefore been developed. Together, these make up the proposed package.

As discussed below, the UPC system has not yet been finalised as some of the key founding principles have not yet been agreed upon. However, at the time of writing, the proposed structure is as follows:

- The Court comprises a Court of First Instance, a Court of Appeal and a Registry.
- The seat of the Court of Appeal will most likely be in Luxembourg.
- The Court of First Instance comprises a Central Division and local/regional divisions. The location of the Central Division has recently been selected to be Paris, with the addition of thematic clusters in two sections: one in London (chemistry, including pharmaceuticals, classification C, human necessities, classification A) and the other in Munich (mechanical engineering, classification F). The local/regional divisions will be set up in Contracting Member States, upon their request and depending

del Tribunale di primo grado sarà composto da tre giudici di diverse nazionalità. Per la divisione locale/regionale il collegio sarà composto da due giudici qualificati (sotto il profilo giuridico) dello stato ospitante la divisione locale e da un giudice qualificato (sotto il profilo giuridico) di diversa nazionalità, membro del pool di giudici.

- Il Tribunale ha competenza giurisdizionale in relazione, tra gli altri, ad azioni di contraffazione, accertamenti di non contraffazione, misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni, nonché azioni e domande riconvenzionali di nullità.
- Le azioni di accertamento di contraffazione e le misure provvisorie o cautelari dovrebbero essere sottoposte al giudizio della divisione locale/regionale dello stato in cui si è verificata la violazione, in alternativa nel paese di domicilio del convenuto. Il convenuto non può però richiedere il trasferimento di un caso di accertamento di contraffazione da una divisione locale/regionale alla divisione centrale se è domiciliato nell'Unione Europea. Se lo stato membro interessato non ospita una divisione locale/regionale, il foro competente è la divisione centrale. Le parti hanno la facoltà di sottoporre un caso di accertamento di contraffazione al giudizio della divisione centrale se il convenuto è domiciliato al di fuori dell'Unione Europea o se un'azione di nullità risulta già pendente presso la divisione centrale.
- Se viene presentata una domanda riconvenzionale di nullità, la divisione locale/regionale ha la facoltà di:
  - a. procedere sia con l'azione per violazione sia con la domanda riconvenzionale di nullità, o
  - b. deferire, ai fini della decisione, la domanda riconvenzionale alla divisione centrale e sospendere o procedere con il procedimento per violazione, o
  - c. deferire l'intera causa alla divisione centrale.
- Un'azione di nullità o un accertamento di non contraffazione sono invece di competenza della divisione centrale.
- In alternativa, le parti possono convenire di sottoporre la causa a una divisione di loro scelta.
- Il Tribunale di primo grado e la Corte d'Appello possono deferire cause alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ("CJEU") quando si presenta un problema di interpretazione della legislazione europea. Tuttavia, recentemente è stato sottolineato come, in realtà, la CJEU non dovrebbe far parte dal sistema; rimane da vedere se questa rettifica verrà accettata.

È altresì interessante sottolineare che l'UPC sarà il foro rilevante per le cause riguardanti non solo il brevetto comunitario, ma anche tutti i brevetti europei futuri, nonché tutte le domande e i brevetti europei presenti a meno che il titolare del brevetto non abbia rinunciato alla proprietà entro un periodo transitorio.

## VANTAGGI

Lo scopo del pacchetto comprendente il brevetto comunitario e il Tribunale unificato è di rendere il sistema brevettuale più semplice, economicamente meno oneroso e giuridicamente sicuro in tutti i paesi dell'Unione Europea, nel rispetto dei principi fondamentali dell'Unione per garantire condizioni di mercato eque nell'ambito del mercato interno.

on the number of cases to be heard. Any panel of the Court of First Instance will have a multinational composition of three judges. For the local/regional division the panel will consist of with two legally qualified judges from the country hosting the local division and one legally qualified judge of a different nationality from a pool of judges.

- The Court has jurisdiction to decide upon, among other, cases for infringement, declarations of non-infringement, provisional and protective measures and injunctions, actions for revocation and counterclaims for revocation.
- Actions for infringement and provisional or protective measures should be brought before the local/regional division where the infringement has occurred, alternatively where the defendant is domiciled. The defendant cannot request transfer of an infringement case from a local/regional division to the Central Division if the defendant is domiciled in the European Union. If there is no local/regional division for the Member State concerned, the relevant forum is the Central Division. The parties have the option of bringing an infringement action before the Central Division if the defendant is domiciled outside the European Union or if a claim for revocation is already pending before the Central Division.
- If a counterclaim for revocation is brought, the local/regional division has the discretion to either:
  - a. proceed with both the infringement action and the counterclaim for revocation, or
  - b. refer the counterclaim for decision to the Central Division and suspend or proceed with the infringement proceedings, or
  - c. refer the entire case to the Central Division.
- A claim for revocation or a declaration of non-infringement should on the other hand be brought before the Central Division.
- Alternatively, the parties may agree to bring an action before the division of their choice.
- The Court of First Instance and the Court of Appeal can refer cases to the Court of Justice of the European Union ("CJEU") when a question on interpretation of European Union law is raised. However, in recent development it was suggested that the CJEU should in fact not be part of the system; whether this amendment is finally accepted remains to be seen.

Interestingly, the UPC is intended to be the forum for disputes involving not only the unitary patent, but also for all future European patents, as well as all current European patents and applications unless the patentee has opted out during a transitional period.

## ADVANTAGES

The aim of the unitary patent and UPC package is to provide a simpler, cheaper and more certain patent right throughout the European Union. This is in accordance with the founding principles of the European Union, namely to provide even market conditions within the Internal Market.

Recentemente un ulteriore impulso a procedere in questa direzione è stato dato dalla necessità di far fronte al periodo di recessione del mercato europeo e dall'intento di rendere la tutela dei diritti brevettuali in Europa economicamente competitiva con il sistema statunitense. Per i proprietari di brevetti interessati a ottenere la protezione dei propri diritti in diversi paesi dell'Unione Europea, il brevetto comunitario rappresenta una soluzione semplice ed economica che permette di eliminare i costi associati alla convalida nazionale e al pagamento delle varie tasse annuali per i singoli paesi di interesse. Il Tribunale unificato garantirà inoltre un meccanismo semplice ed economicamente conveniente per la gestione di contenziosi, con l'ulteriore certezza di ottenere una sentenza che avrà effetto in tutti i paesi firmatari. Un'ingiunzione diverrebbe, ad esempio, uno strumento paneuropeo altamente efficace e con un vasto margine d'azione.

### QUESTIONI IRRISOLTE

Fino a poco tempo fa, si affermava che l'unico vero ostacolo fosse il raggiungimento di un accordo sulla sede della divisione centrale del Tribunale unificato. Vi erano state, in effetti, forti pressioni politiche su questo punto, dal momento che la sede della divisione centrale avrà indubbiamente una grande influenza sull'interpretazione di disposizioni in materia di validità brevettuale sostanziale e contraffazione, oltre che sulla risultante politica economica di innovazione e sulla competitività commerciale dell'Europa nel mercato mondiale. Ospitare la divisione centrale rappresenta inoltre un vantaggio in termini di introiti per il paese in questione, come del resto si è rivelata per il mercato e l'economia tedesca la presenza in Germania della sede dell'Ufficio Brevetti Europeo. Ora che la decisione su questo punto è stata presa, ci si auspica una implementazione del sistema a partire dal 2014.

Vi sono, comunque, diverse altre questioni importanti da risolvere prima che il pacchetto diventi operativo a tutti gli effetti.

È comprensibile che vi sia una qualche perplessità nel passare da un sistema giudiziario collaudato a un sistema dalla portata molto più vasta e dall'operato tutt'altro che certo.

La potenziale biforcazione dell'azione di contraffazione e della domanda di nullità per uno stesso brevetto deriva dal sistema giudiziario tedesco e rimane uno dei principali motivi di preoccupazione da parte dei paesi con diversi sistemi giudiziari, Regno Unito in primis. Si teme infatti che a causa di un'ingiunzione con effetto sull'intera Unione Europea, vengano impedita la produzione e la vendita di prodotti prima ancora che sia stata decisa la validità del brevetto. In questo modo non si aumenta il grado di certezza, ma al contrario lo si riduce per tutte le parti coinvolte. Il rischio è, quindi, che la produzione possa spostarsi al di fuori dei confini europei andando contro all'obiettivo di rafforzamento dell'economia dell'Unione Europea.

Un'ulteriore preoccupazione riguarda la possibilità del Tribunale di primo grado e della Corte d'Appello di deferire casi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ("CJEU") quando si presenta un problema di interpretazione della legislazione europea. Ci si chiede se la CJEU sia o meno in grado di pronunciarsi in merito a questioni legali di contraffazione nell'ambito di brevetti europei dato che questa corte segue attualmente casi relativi a marchi dell'Unione Europea, ma non ha alcuna esperienza in materia di contenziosi in ambito brevettuale.

La lingua d'utilizzo in sede di giudizio rappresenta un'altra importante questione per molti paesi. Vi è la possibilità che un caso di

A more recent driving force is the need to overcome the European recession and the aim of creating a patent right in Europe that is economically competitive with the US patent right.

For patent proprietors wanting protection in several European Union countries, the unitary patent provides a simple, cost-effective solution, removing the costs associated with national validation and separate annuities payments in the individual countries of interest.

Moreover, the UPC provides a simple, cost-effective mechanism for litigation, coupled with certainty as the decision would have effect in all of the signatory countries. For example, an injunction would be pan-European Union and hence represents a potentially powerful tool with very wide scope.

### REMAINING HURDLES

It had until recently been reported that the only outstanding hurdle is that of reaching agreement on the location of the Central Division of the UPC. Indeed, there had been much political lobbying on this point as the location of the Central Division will undoubtedly have a great influence not only on the interpretation of substantive patent validity and infringement provisions within Europe but also on the resulting economics of innovation and Europe's commercial viability on the world stage. It would also be a revenue-enhancer for the country concerned in the same way that the European Patent Office's seat in Germany has been a revenue-enhancer for the German profession and the German economy as a whole. Now that a decision on this point has been reached, some believe that the system will be implemented by as early as 2014.

However, there are several other important issues that still need to be resolved before package can see the light of day.

Understandably, there is hesitation to move from a tried-and-tested court system to a system where the outcome is less than certain and yet has a much more far-reaching effect.

The potential bifurcation of an infringement action and a revocation action for the same patent is based on the German court system and remains one of the main points of concern for countries with different court systems, primarily the UK. It has the potential of preventing manufacture and sale of items as a result of an injunction throughout the whole of the European Union before the validity of the patent has even been decided. Rather than increasing certainty, this therefore reduces certainty for all parties involved. There is a fear that manufacturing may, as a result, be moved out of Europe thereby defeating the object of strengthening the European economy.

A further concern is the ability of the Court of First Instance and the Court of Appeal to refer cases to the Court of Justice of the European Union ("CJEU") when a question on interpretation of European Union law is raised. Many question whether the CJEU is suited to decide issues of European patent infringement law. The CJEU currently decides on trade mark cases for the European Union, but it has no experience or expertise in patent litigation.

The language in which a case is to be heard is another concern for many countries. There is the possibility that a case for infringement and a case for revocation, or even different instances of the

contraffazione e un caso di nullità, o addirittura diverse istanze dello stesso caso, vengano dibattuti in diverse lingue. Partendo dal presupposto che l'interpretazione brevettuale si basa ampiamente sulla precisa terminologia utilizzata nelle rivendicazioni, questo aspetto riveste sicuramente molta importanza. Si è tuttavia suggerito che la questione possa essere risolta grazie all'impegno delle parti interessate a raggiungere un accordo sulla lingua d'utilizzo e al fatto che le udienze della divisione centrale verranno condotte nella lingua di concessione del brevetto in causa.

Ci si domanda inoltre se tale pacchetto risulti vantaggioso per le piccole e medie imprese. La maggior parte dei richiedenti di brevetti europei convalidano un brevetto per non più di quattro paesi. In questo caso, la procedura di ottenimento di un brevetto comunitario risulterebbe comunque più onerosa. Si teme inoltre che i costi derivati da eventuali contenziosi discussi presso il Tribunale unificato UPC possano essere troppo elevati per le PMI. La giurisdizione esclusiva dell'UPC non solo sui brevetti comunitari, ma anche sui brevetti europei limita poi ulteriormente la libertà delle imprese nella scelta del tribunale nazionale più idoneo per la discussione delle proprie cause.

Infine, il fatto che Spagna e Italia abbiano deciso di non aderire alla cooperazione rafforzata per lo sviluppo del pacchetto in questione, ne limita il carattere paneuropeo e ne riduce l'effetto.

### L'ACCORDO È VICINO?

Le questioni sopra elencate sono solo alcune delle problematiche ancora irrisolte, ma chi scrive ritiene che non rappresentino ostacoli insormontabili. Appare di certo evidente che non si raggiungerà un accordo finale così presto come si sperava e che lo sviluppo di un sistema giuridico applicabile richiederà molto più tempo del previsto. Comunque, anche nel caso in cui si raggiunga in breve tempo un accordo, i tempi di implementazione del nuovo sistema saranno sicuramente lunghi.

Tra gli aspetti positivi, la possibilità di avere un modello di brevetto comunitario e un tribunale unificato sulla base del pacchetto in discussione rappresenterebbe indubbiamente un vantaggio per i proprietari di brevetti e un forte impulso per l'innovazione. È nell'interesse di tutti gli stati membri che tale proposta venga infine approvata, e per questo motivo, nonostante vi siano ancora questioni in sospeso da risolvere, si può affermare che l'attuale pacchetto verrà – prima o poi – applicato.

**Catharina Waller**

*Mandatario Brevetti & Marchi*

same case, would be heard in different languages. Considering that patent interpretation is based very heavily on the precise words used in the claims, this is quite rightly a concern. However, it has been suggested that the issue will be mitigated by the parties' ability to agree on a language and the fact that the Central Division proceedings will be in the language in which the patent was granted.

There is also the question as to whether or not the package is suitable for SME's at all. The majority of European patent applicants do not validate the patent in more than 4 countries. At this level, obtaining a unitary patent would still be more expensive. Some are also concerned that the costs associated with litigation before the UPC might be prohibitively high for SME's. Moreover, the UPC's exclusive jurisdiction not only over unitary patents but also over European patents further limits SME's ability to bring actions in more suitable national courts.

Lastly, Spain and Italy's decision not to take part in the enhanced cooperation scheme for establishment of the package still leaves the scheme just short of having true pan-European Union effect.

### SO WILL IT SEE THE LIGHT OF DAY?

The hurdles discussed above are not the only ones still to be overcome. On the other hand they do not, in the opinion of this author, represent insurmountable obstacles. What does seem to be clear is that final agreement will not be reached as soon as had been hoped. It will take significant time before the rules of court procedure have been formulated into a workable solution, and even if an agreement is reached within the near future it will take time to implement the system.

On a more positive front, having the option of a unitary patent with a unified patents court more or less along the lines of the proposed package would undoubtedly be of benefit to patentees and will encourage innovation. It is in the member countries' overall interests to bring it to life. Although it still has some issues to be resolved and it will take some time for this to be done, the current package will – one day – see the light of day.

**Catharina Waller**

*Patent and Trademark Attorney*

IP protection consultancy and full service law firm

**RAPISARDI**  
INTELLECTUAL PROPERTY

rapisardi@rapisardi.com www.rapisardi.com

#### ITALY

Via Serbelloni, 12  
20122 Milano  
T +39 02 763011  
F +39 02 76301300

#### SWITZERLAND

Via Ariosto, 6  
6901 Lugano  
T +41 091 9220585  
F +41 091 9220558

#### UNITED KINGDOM

4 Lincoln's Inn Fields  
London WC2A 3AA  
T +44 (0)20 74302998  
T +44 (0)20 74302999  
F +44 (0)20 74300165