

Il nuovo sistema UPC si avvicina ai 100 casi, qual è la situazione? Alcune osservazioni

*Trend, statistiche e considerazioni generali
dopo i primi cinque mesi di attività*

AUTHORS



Daniele G. PETRAZ
Co-Managing Partner



Davide Pilati
European Patent Attorney

1. Introduzione

Nel dinamico mondo del diritto brevettuale europeo, il Tribunale unificato dei brevetti (UPC) è emerso come una forza trasformativa, con il potenziale di rimodellare il modo in cui l'applicazione dei brevetti e le controversie si svolgono negli Stati membri dell'UE. Questo documento raccoglie le ultime notizie e gli aggiornamenti sull'UPC dall'inizio del nuovo sistema UP/UPC il 1° giugno 2023.

2. Informazioni sull'UPC

L'UPC rappresenta una pietra miliare nell'armonizzazione del diritto dei brevetti all'interno dell'Unione europea. Nato dall'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti (UPCA), rappresenta una convergenza di sforzi per semplificare l'applicazione dei brevetti e la risoluzione delle controversie negli Stati membri dell'UE partecipanti. Diciassette Stati, tra cui Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Svezia, hanno ratificato l'UPCA, tracciando un percorso verso l'unificazione delle controversie in materia di brevetti. L'UPC è composto da un Tribunale di primo grado, una Corte d'appello e una cancelleria. Il Tribunale di primo grado ha una divisione centrale (con sede a Parigi e una filiale a Monaco di Baviera e una futura filiale a Milano) e diverse divisioni locali (tra cui una divisione locale a Milano) e regionali. La Corte d'appello ha sede a Lussemburgo.

3. Entrata in vigore del nuovo sistema UP/UPC

Il 1° giugno 2023, il panorama brevettuale europeo è entrato in una nuova era con l'entrata in vigore del nuovo sistema UP/UPC, che mira a un approccio più semplice all'applicazione dei brevetti negli Stati

membri partecipanti. La caratteristica del sistema è una decisione giudiziaria unificata in grado di estendersi a numerosi Paesi, fornendo un'alternativa snella alle intricate procedure nazionali preesistenti. Ciò significa che i titolari di brevetti non dovranno più adire più tribunali nazionali per far valere o difendere i propri brevetti in Europa. Il sistema UPC consente inoltre ai titolari di brevetti di escludere i loro brevetti europei dalla giurisdizione esclusiva dell'UPC per l'intera durata del brevetto. Tuttavia, una volta che un brevetto europeo è stato escluso, può essere reinserito (una sola volta) a condizione che non vi siano controversie in corso presso un tribunale nazionale.

4. Tipi di azioni disponibili nell'ambito del sistema UPC

Il sistema UPC introduce una serie di azioni accessibili alle parti che intendono utilizzare il nuovo sistema. Queste azioni comprendono non solo le azioni di contraffazione e di revoca dei titoli brevettuali, ma anche misure provvisorie, ingiunzioni, risarcimenti, dichiarazioni di non violazione e risarcimenti per le licenze. Questo spettro completo consente agli utenti del nuovo sistema di affrontare i vari aspetti della protezione e dell'applicazione dei brevetti senza soluzione di continuità.

5. Statistiche e tendenze

Veniamo ora all'analisi dei dati disponibili online a fine ottobre, notando che il numero di 100 cause depositate presso l'UPC sarà raggiunto molto presto, considerando anche il ritardo di alcuni giorni con cui i database disponibili online vengono aggiornati con le nuove cause depositate.

Ecco le suddivisioni dei casi pendenti:

- 46 procedimenti di contraffazione,
- 23 azioni di revoca,
- 12 misure preliminari, tra cui alcune richieste di descrizione e di ispezione volte a reperire evidenze per dimostrare l'atto contraffattivo.

Le misure preliminari, così come la descrizione giudiziale, sono procedimenti urgenti finalizzati alla raccolta di prove o indizi della presunta contraffazione che dovranno essere seguiti da un successivo procedimento di contraffazione nel merito.

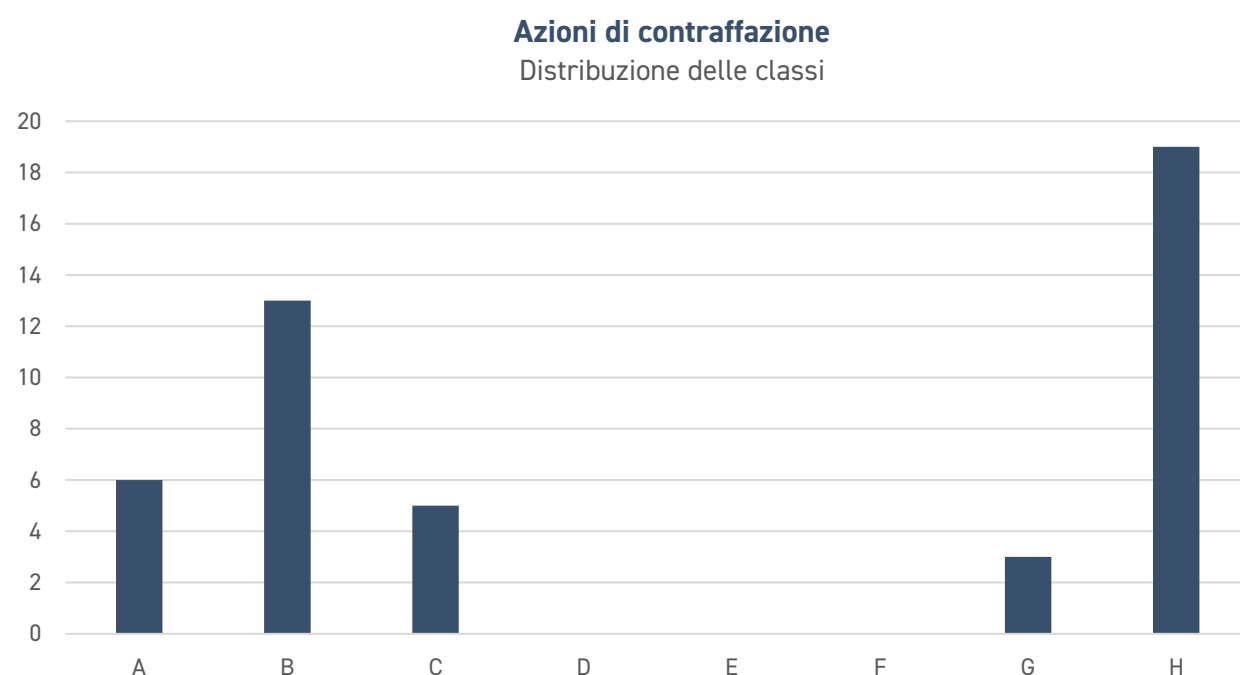
Alcune descrizioni sono state efficacemente utilizzate per raccogliere prove di contraffazione durante una fiera temporanea. In questi casi, il tribunale UPC si è rivelato molto efficiente e tempestivo, tanto che le misure sono state eseguite prima della conclusione delle rispettive fiere.

5.1 Il settore tecnologico di riferimento

Entrando nel merito delle cause pendenti, è interessante vedere il settore tecnologico brevettuale su cui si basano i procedimenti davanti ai tribunali UPC.

Per quanto riguarda i procedimenti di contraffazione, l'istogramma sottostante mostra la distribuzione dei casi attraverso le classi della classificazione internazionale dei brevetti.

Nel caso in cui più classi siano associate allo stesso brevetto, solo la prima è stata considerata per la visualizzazione del grafico sottostante.



Legenda

A: bisogni umani; B: esecuzione di operazioni, trasporti; C: chimica, metallurgia; D: tessile, carta; E: costruzioni fisse; F: ingegneria meccanica, illuminazione, riscaldamento; G: fisica e H: elettricità.

La maggior parte dei procedimenti riguarda il settore elettrico/elettronico/IT o delle telecomunicazioni (classi G e H).

I restanti casi si basano su brevetti meccanici (classe B) o chimico-farmaceutici (classi A o C).

Per quanto riguarda le azioni di revoca, va notato che molti procedimenti riguardano lo stesso brevetto che è stato fatto valere dai titolari in un'azione di contraffazione parallela. Solo alcuni casi sono stati depositati come domande riconvenzionali, mentre altri sono stati depositati come procedimenti di revoca separati e indipendenti.

Per quanto riguarda l'ambito tecnologico, la maggior parte delle azioni di revoca (17 su 23) riguarda brevetti classificati nella classe "A", mentre i pochissimi casi rimanenti riguardano brevetti delle classi B, C, G e H.

È interessante notare che ad oggi non sono stati registrati casi relativi a brevetti appartenenti alle classi D, E ed F, né in procedure di contraffazione né di revoca.



5.2 Procedimenti in corso

Si nota che le parti coinvolte sono soprattutto medie e grandi imprese. Ciò conferma le aspettative secondo cui il sistema è complesso e costoso da affrontare per una micro o piccola impresa, che non ha né la struttura né le risorse che le permetterebbero di affrontare le spese di una simile procedura. Nel settore elettrico/elettronico/informatico o delle telecomunicazioni, Panasonic si è dimostrata molto attiva, avviando 12 procedimenti per contraffazione e facendo valere 6 diversi brevetti europei. Anche le controparti dei suddetti procedimenti sono giganti del calibro di Xiaomi e Oppo. Anche le grandi multinazionali attive nei settori più diversi sono parte degli altri procedimenti pendenti; tra i più noti vale la pena di citare Huawei, Netgear, Philips, Belkin, Tesla, Gucci, Fujifilm, Kodak. Anche nei procedimenti basati su brevetti appartenenti al settore chimico-farmaceutico sono coinvolte grandi aziende, magari meno note al grande pubblico, e in alcuni casi anche prestigiose università o centri di ricerca, come quelli di Harvard e Osaka.

Nella Tabella 1 sono elencati i nomi degli attori e dei convenuti coinvolti nelle cause pendenti. Quando le stesse parti sono coinvolte in più di un procedimento, ad esempio perché sono pendenti diversi procedimenti relativi ciascuno a un diverso brevetto, sono elencate una sola volta nella tabella. Tra parentesi sono indicati i numeri di riferimento del brevetto europeo che i ricorrenti hanno fatto valere.

Per la maggior parte di questi procedimenti, che dovrebbero durare circa dieci-tredici mesi dal deposito, non sono disponibili informazioni sulla loro prosecuzione. Solo in alcuni casi sono state emesse decisioni/ordinanze interlocutorie relative soprattutto a obiezioni preliminari formali.

Va notato che per i procedimenti più recenti, come quelli depositati negli ultimi 2-3 mesi, i difensori possono ancora presentare un'azione di revoca, oppure questa azione può essere già stata depositata molto recentemente ma questa informazione non è ancora disponibile nel

database online, a causa del ritardo di alcuni giorni/settimane necessario per il suo aggiornamento.

Tabella 1 – Azioni di contraffazione		
Parte attrice/Titolare del brevetto	Parte convenuta	Note
Ocado Innovation Limited (EP3653540, EP4101791, EP3795501)	Autostore	W
Amgen Inc. (EP3666797)	Sanofi-Aventis et al	X
10x Genomics Inc. (EP4108782)	Vizgen Inc.	
10x Genomics Inc., Harvard univ (EP2794928, EP4108782)	Nanostring Technologies	X, PI
Philips (EP2867997, EP2372863, EP2628233)	Belkin et al	
Avago technologies (EP1838002, EP1612910)	Tesla Germany et al	X
Edwards Lifescience corp. (EP3646825, EP2628464)	Meril	X
Franz Kaldewei (EP3375337)	Bette GmbH	X
KraussMaffei Extrusion GmbH (EP3221117)	Troester GmbH	
N.V. Nutricia (EP2359858)	Nestlé Health Science	X
Huawei (EP3611989)	Netgear	
Aim sport Vision (EP3295663)	Supponor	PI
Dexcom Inc. (EP3797685, EP3435866, EP3831282)	Abbott et al	
Oerlikon Textile GmbH (EP2145848)	Himson Engineering	PI
Oerlikon Textile GmbH (EP2145848)	Bhagat Group	PI
myStromer (EP2546134)	Revolt Cycling	PI
Plant-e BV (EP2137782)	Arkyne Technologies	
Panasonic holding corp. (EP2584854, EP3024163, EP2197132, EP2207270, EP3096315, EP2568724)	Guangdong Oppo mobile et. Al.	sep
Panasonic holding corp. (EP3024163, EP2584854, EP2197132, EP2207270, EP2568724, EP3096315)	Xiaomi et. Al	sep
Agfa nv (EP3388490)	Gucci Spa	
MSG Maschinenbau (EP3225320)	EJP Maschinen GmbH	
SodaStream Industries (EP1793917)	Aarke	
Fujifilm corporation (EP3511174, EP3476616, EP3594009)	Kodak GmbH	
Seoul Viosys Co., Ltd. (EP3223320, EP3926698)	expert e-Commerce GmbH	
Hewlett-Packard (EP2089230, EP1737669)	Lama France	

Legenda delle note alla Tabella 1

w = azione ritirata. Sembra che le parti abbiano raggiunto un accordo che risolve tutti i procedimenti pendenti, anche quelli pendenti davanti ad altre giurisdizioni nazionali straniere.

X = il convenuto ha presentato un'azione di revoca per contestare la validità del brevetto azionato, indipendentemente dal fatto che l'azione di revoca sia stata presentata come domanda riconvenzionale nello stesso procedimento o come azione separata.

Sep = sembra che alcuni di questi brevetti si riferiscano a brevetti sep che sono già oggetto di un più ampio contenzioso mondiale tra le stesse parti.

PI = prima o durante il procedimento principale è stata presentata una richiesta di ingiunzione preliminare; per i dettagli si veda la Tabella 3 e i relativi commenti.

Nella seguente Tabella 2 sono elencate le azioni di revoca avviate senza che sia stata depositata una precedente azione di contraffazione relativa allo stesso brevetto. Tra parentesi è indicato il numero del brevetto europeo oggetto dell'azione.

Tabella 2 – Azioni di revoca	
Parte attrice	Parte convenuta/Titolare del brevetto
Astellas Institute for Regenerative Medicine	Healios KK, Osaka University (EP3056563, EP3056564)
Bitzer Electronics	Carrier Corporation (EP3414708)
Njoy Netherlands	VMR Products (EP2875740, EP3456214, EP3613453, EP3626092)
Njoy Netherlands	Juul Labs (EP3498115, EP3504989, EP3504990, EP3504991, EP3430921)
Hanshow Germany	SES-imagotag (EP3883277)
Advanced Bionics	MED-EL Elektromedizinische Geräte (EP4074373)
Walter	Iscar (EP3195963)

La seguente Tabella 3 contiene l'elenco delle richieste di misure provvisorie presentate e disponibili sui database online.

Tabella 3 – Richiesta per misure provvisorie			
Parte ricorrente/Titolare del brevetto	Parte resistente	RoP	Divisione
myStromer (EP2546134)	Revolt Zycling	206	Düsseldorf
Aim sport Vision (EP3295663)	Supponor	206	Helsinki
Edwards Lifescience corp. (EP3763331)	Meril	206	Munich
Progress Maschinen & Automation AG (EP2726230, EP4108782)	Schnell SpA, Awm srl	192, 199	Milan
SES-imagotag (EP3883277)	Hanshow Germany	206	Munich
Josef Nelissen (EP2331036)	OrthoApnea SL	192	Brussels

Steindl Krantechnik Gesellschaft (EP3287315)	Beha Bau- und Forstgreiftechnik et al	206	Munich
10x Genomics Inc., Harvard univ (EP2794928, EP4108782)	Nanostring Technologies	206	Munich
Oerlikon Textile Gmbh (EP2145848)	Himson Engineering	192	Milan
Oerlikon Textile Gmbh (EP2145848)	Bhagat Group	192	Milan

A causa della natura temporanea delle misure provvisorie, queste domande sono state seguite da un rispettivo procedimento principale. Per questo motivo, la maggior parte dei casi della Tabella 3 sono elencati anche nella Tabella 1, poiché il ricorrente, dopo aver presentato tali richieste, ha avviato anche un'azione di merito per contraffazione. Per le richieste di misure provvisorie presentate più di recente è possibile che il procedimento principale non sia ancora stato avviato, oppure che i casi siano già stati depositati ma i database online non siano ancora stati aggiornati.

L'articolo 192 del Regolamento regola l'applicazione della conservazione delle prove.

Nei due casi presentati da Oerlikon Textile Gmbh in qualità di ricorrente, le richieste sono state accolte in pochissimi giorni, giusto in tempo per eseguire la conservazione delle prove della presunta contraffazione prima della fine dell'esposizione in cui i due convenuti hanno mostrato le presunte macchine in violazione.

L'articolo 199 del Regolamento disciplina l'ordine di ispezione.

Il ricorso presentato da Progress Maschinen & Automation AG richiedeva sia la conservazione delle prove che un'ordinanza di ispezione. Le richieste sono state accolte ex-parte in poche settimane dalla Divisione, ordinando di eseguire la decisione durante un accesso contemporaneo ai locali dei due convenuti. Nella decisione sono stati nominati due esperti giudiziari per raccogliere le prove ed effettuare l'ispezione. Per salvaguardare il know-how dei convenuti sono state previste alcune limitazioni alle persone autorizzate ad assistere durante l'operazione a nome del ricorrente. Il ricorrente ha dovuto pagare una cauzione per l'esecuzione della decisione.

L'articolo 206 del Regolamento disciplina le misure provvisorie, insieme all'articolo 60 dell'Accordo UPC, che possono essere richieste all'UPC in via d'urgenza per far cessare la violazione ed evitare effetti dannosi o irreparabili dovuti alla contraffazione.

In generale, quando sono state concesse le ingiunzioni preliminari, le Divisioni competenti erano convinte che la validità del brevetto fosse dimostrata con un sufficiente grado di certezza, ad esempio sulla base dell'esito di altri procedimenti nazionali. Per questi motivi è stata concessa un'ingiunzione preliminare *inter partes* in relazione al brevetto EP4108782 e un'ingiunzione preliminare ex parte in relazione al brevetto EP2546134.

In generale, si osserva che prima di concedere un'ingiunzione preliminare richiesta invocando la Regola 206, ogni Divisione di solito ordina di ascoltare i convenuti, indipendentemente dal fatto che sia stata depositata o meno una lettera di protezione.

Nel caso basato su EP3295663 l'ingiunzione preliminare è stata negata per motivi formali, in quanto il brevetto era stato oggetto di opt-out al momento del deposito dell'azione e quindi la Divisione ha deciso che mancava la competenza per trattare il caso.

I restanti casi sono ancora pendenti e non sono ancora disponibili decisioni/ordini.

È interessante notare che l'azione di revoca presentata da Hanshow Germany ha seguito come reazione la richiesta di misure provvisorie precedentemente presentata da SES-imagotag.

5.3 Sedi dei procedimenti in corso

Per quanto riguarda i procedimenti di revoca, la maggior parte è stata attribuita alla sede di Parigi e solo quattro casi alla sede di Monaco. La sede di Milano della divisione centrale non gestisce ancora alcun caso, poiché diventerà operativa solo a partire da giugno 2024. Nei casi in cui l'azione di revoca è stata presentata come domanda riconvenzionale nel contesto di una precedente azione di contraffazione, sembra che la stessa divisione locale abbia deciso di rimanere competente anche per la causa di revoca. Pertanto, la tendenza dei primi casi non sembra essere quella di biforcare i due procedimenti in tribunali diversi, ma di mantenerli entrambi davanti alla stessa divisione.

Per quanto riguarda i procedimenti di contraffazione, è possibile raggruppare le varie divisioni nei seguenti quattro diversi gruppi in base al numero di casi gestiti.

- Gruppo 1: Divisioni locali tedesche (Monaco, Mannheim, Düsseldorf e Amburgo), Milano e Parigi, che sono le preferite dai ricorrenti. Ciascuna di queste divisioni gestisce diversi procedimenti, in genere più di cinque. La divisione locale di Monaco è quella che gestisce il maggior numero di procedimenti.
- Gruppo 2: divisione regionale nordico-baltica e divisione locale di Helsinki, che gestiscono ciascuna alcuni casi, in genere da 2 a 5 procedimenti basati in ciascuna di esse.
- Gruppo 3: le divisioni locali di Bruxelles, L'Aia e Vienna sembrano gestire uno o due procedimenti ciascuna.
- Gruppo 4: Non sono stati avviati procedimenti nelle divisioni locali di Copenaghen, Lubiana e Lisbona.

6. Conclusioni

Dall'analisi dei dati possiamo trarre le seguenti considerazioni.

- In virtù degli alti costi e della complessità di questi procedimenti, si conferma l'approccio prudente delle micro e piccole imprese, che al momento non sembrano essere coinvolte né come attori né come convenuti nelle cause pendenti. Al contrario, i procedimenti pendenti coinvolgono per lo più grandi gruppi multinazionali o medie imprese.
- Secondo molti osservatori, il numero di procedimenti pendenti presso l'UPC è superiore a quello previsto; l'efficacia e la competenza dei tribunali sembrano essere apprezzate da molti utenti.
- Si osserva che in molti casi più convenuti sono coinvolti nello stesso procedimento. Questo può essere vantaggioso perché evita all'attore di dover avviare numerose cause nazionali parallele e, in questo caso, anche gli alti costi del procedimento davanti all'UPC potrebbero essere paragonabili alla somma dei costi dei diversi procedimenti nazionali, con il vantaggio che - nel caso in cui la contraffazione sia riconosciuta - all'attore potrebbero essere riconosciuti danni considerevoli, dato che possono coprire un territorio geografico più ampio e un mercato molto vasto.
- Il numero ridotto di procedure di revoca potrebbe essere, almeno in parte, la conseguenza del numero di brevetti europei per i quali è stata presentata la richiesta di opt-out, che secondo diversi osservatori è stato molto superiore alle aspettative iniziali.
- I procedimenti per contraffazione sono concentrati soprattutto in alcune divisioni locali, in particolare quelle tedesche (in particolare a Monaco), quella di Milano, Parigi e quella di Helsinki, nonché nella divisione regionale del Baltico; sedi che potrebbero essere scelte dai ricorrenti in quanto considerate le più efficienti e quelle con i giudici più esperti.
- I brevetti oggetto di controversia sono principalmente raggruppati nelle classi internazionali A (soprattutto per i casi di revoca), B e H (soprattutto per i casi di contraffazione), con alcuni casi residui nelle classi C e G. Apparentemente, finora non sono stati depositati procedimenti relativi a brevetti appartenenti alle classi D, E ed F.
- La quasi totalità dei brevetti oggetto di controversia fa parte di una più ampia strategia di contenzioso: molti di essi sono stati oggetto di procedimenti di opposizione presso l'EPO, mentre per diversi casi l'attore e il convenuto sono già coinvolti in numerosi procedimenti giudiziari in diverse giurisdizioni nazionali, avviati prima dell'avvio dell'UPC.
- Sono state presentate diverse richieste urgenti di ingiunzione provvisoria, grazie alla tempestività con cui la Divisione coinvolta tratta le richieste. In alcuni casi, queste richieste sono state accolte in tempi molto brevi (anche in uno-due giorni), in tempo per poter essere eseguite prima della fine dell'esposizione. Va ricordato, tuttavia, che queste richieste hanno effetto provvisorio e quindi devono essere seguite dal deposito, entro poche settimane, dei rispettivi procedimenti di merito, durante i quali si discuterà dell'eventuale contraffazione dei brevetti applicati.

- Concordando con quanto sollevato da diversi osservatori, si pone un tema relativamente alla trasparenza ed alla tempestività nell'aggiornamento del database ufficiale (unified-patent-court.org/en/registry/cases) che raccoglie i dati sui procedimenti pendenti, che non includono tempestivamente tutte le azioni che sarebbero state effettivamente depositate presso l'UPC. Inoltre, molti campi devono essere selezionati o compilati, il che si traduce in un database non facile da usare, in cui le informazioni sono molto frammentate. Oltre a questo database ufficiale, sono disponibili o in fase di sviluppo anche alcuni database messi a disposizione da terze parti, che presentano interfacce più semplici da utilizzare e che potrebbero essere utili per recuperare le informazioni in modo semplice e veloce.

