



Fondazione  
Politecnico  
di Milano

Supported by:



**EUIPO**  
EUROPEAN UNION  
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE



ideas  
powered  
for business



# Proprietà Intellettuale & Brevetto Unitario

## Il Tribunale Unificato dei Brevetti

[www.praxi-ip.praxi](http://www.praxi-ip.praxi)

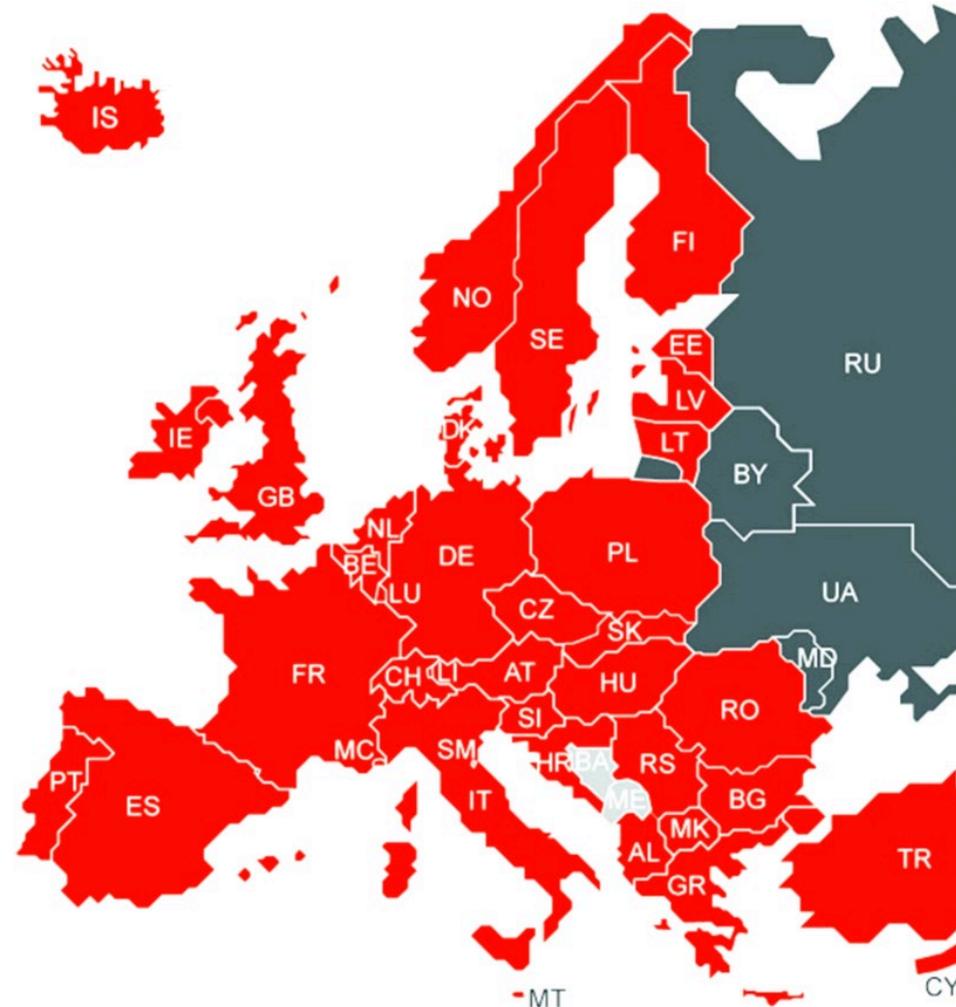
# Situazione prima del Tribunale Unificato (prima del 1 giugno 2023)

## Brevetti nazionali

Azioni di nullità e di contraffazione presso i  
Tribunali nazionali (paese per paese)

## Convalide nazionali di Brevetti Europei

Azioni di nullità e di contraffazione presso i  
Tribunali nazionali (paese per paese)





# Doppia competenza e opt-out nel periodo transitorio

Durante un periodo transitorio di 7 anni (+7?) dall'entrata in vigore dell'Agreement azioni di contraffazione o revoca di un brevetto europeo convalidato in paesi aderenti all'UPC (non brevetto unitario) possono essere proposte anche di fronte a un Tribunale nazionale

Purché un'azione non sia già stata proposta di fronte all'UPC

Il titolare di un brevetto europeo classico (non brevetto unitario) o il richiedente di una domanda europea possono chiedere l'opt out dalla competenza esclusiva della Corte

→ azioni di nullità e di contraffazione solo presso i Tribunali nazionali (periodo transitorio)

Se un'azione non è già stata proposta davanti a una corte nazionale possibile ritirare l'opt out

# Struttura dell'UPC

## Corte di primo grado

Divisione Centrale (sedi a Parigi, Monaco, Londra, ~~Milano~~)

Divisioni Locali (varie sedi tra cui Milano)

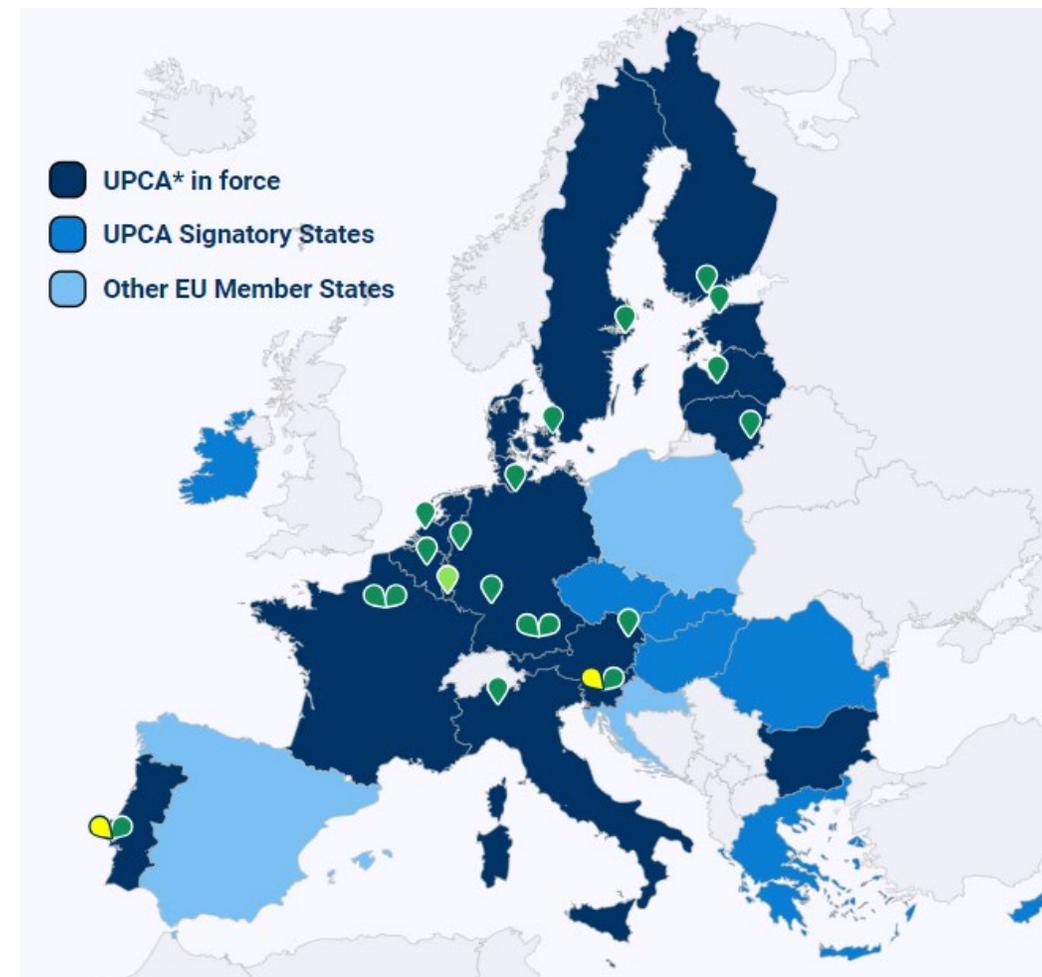
Divisioni Regionali (Paesi Baltici e Scandinavi)

## Corte di appello e Registry

Lussemburgo

## Centri di mediazione e arbitrato

Lisbona e Lubiana



# Regole di competenza della corte di primo grado (1)

## Divisioni Locali/Regionali

### Cause di contraffazione dirette:

nel Paese che ospita la divisione locale dove la contraffazione ha luogo

nel Paese che partecipa a una divisione regionale

Oppure

Nel Paese/Regione dove almeno uno dei convenuti ha residenza/luogo di business

## Divisione Centrale

### Cause di contraffazione dirette:

Solo se non esiste una divisione locale/regionale nel Paese/regione in cui avviene la contraffazione o almeno un convenuto ha residenza/luogo di business

### Cause di nullità o di non-contraffazione dirette

# Regole di competenza della corte di primo grado (2)

## Riconvenzionale di nullità

A discrezione della Divisione Locale/Regionale si procede presso la stessa Divisione Locale/Regionale dove è instaurata la causa di contraffazione

oppure

si trasferisce alla Divisione Centrale → la Divisione Locale/Regionale sospende la causa di contraffazione

Con accordo tra le parti si può richiedere di trasferire la causa di nullità alla Divisione Centrale

## Accordo tra le parti

In caso di accordo tra le parti, la causa (di qualunque tipo) può essere portata davanti alla divisione concordata

# Materie di competenza della Divisione Centrale



## Londra-Milano (da 26 giugno 2024)

(A) human necessities without SPC

~~(C) chemistry / metallurgy~~

## Monaco

(C) chemistry / metallurgy without SPC

(F) Mechanical engineering, lighting,  
heating, weapons, blasting

## Parigi

(B) performing operations and transporting

(D) textiles and paper

(E) fixed constructions

(G) physics

(H) Electricity

SPC

# Dettaglio competenze Divisione Centrale di Milano

## AGRICULTURE

**A01** AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING

## FOODSTUFFS; TOBACCO

**A21** BAKING; EDIBLE DOUGHS

**A22** BUTCHERING; MEAT TREATMENT; PROCESSING POULTRY OR FISH

**A23** FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES

**A24** TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES

## PERSONAL OR DOMESTIC ARTICLES

**A41** WEARING APPAREL

**A42** HEADWEAR

**A43** FOOTWEAR

**A44** HABERDASHERY; JEWELLERY

**A45** HAND OR TRAVELLING ARTICLES

**A46** BRUSHWARE

**A47** FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL

## HEALTH; AMUSEMENT

**A61** MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE

**A62** LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING

**A63** SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS

# Competenze Corte d'Appello

Appelli contro le decisioni della Corte di primo grado

«Rehearing» (3° grado)

In caso di elementi nuovi fondamentali

In caso di violazioni procedurali



# Regime linguistico

## Divisione Centrale

Lingua di concessione del brevetto europeo  
(EN,DE,FR)

## Divisione Locale/Regionale

Lingua ufficiale del Paese dove ha sede la  
Divisione Locale/Regionale

Lo Stato che ospita la Divisione  
Locale/Regionale può inoltre designare una  
lingua ufficiale EPO (EN,DE,FR)

## Eccezioni Divisione Locale/Regionale

Lingua di concessione del brevetto EP

- se le parti concordano e il Panel approva
- su decisione del Panel
- su richiesta di una delle parti, avendo sentito le  
altre parti, su decisione del Presidente della  
Corte di primo grado

## Corte d'appello

Lingua usata nel primo grado

In casi eccezionali la lingua del brevetto EP

# Composizione dei panel di giudici



## Giudici legali

Selezionati tra i giudici dei paesi membri

## Giudici tecnici

Selezionati tra i mandatari brevettuali dei paesi membri

## (Esperti tecnici)

Nominati di volta in volta se necessario

# Rappresentanza



## Avvocati

Avvocati autorizzati ad operare davanti ai Tribunali dei Paesi membri

## Consulenti brevettuali europei

Purché abbiano ottenuto una certificazione aggiuntiva (e.g. European Patent Litigation Certificate)

# Tasse Ufficiali UPC: causa contraffazione

<b>Procedures/actions</b>	<b>Fixed fee</b>
Infringement action [R. 15]	11,000 €
Counterclaim for infringement [R. 53]	11,000 €

<b>Value of action</b>	<b>additional value-based fee</b>
Up to and including 500,000 €	0 €
Up to and including 750,000 €	2,500 €
Up to and including 50,000,000 €	250,000 €
more than 50,000,000 €	325,000 €

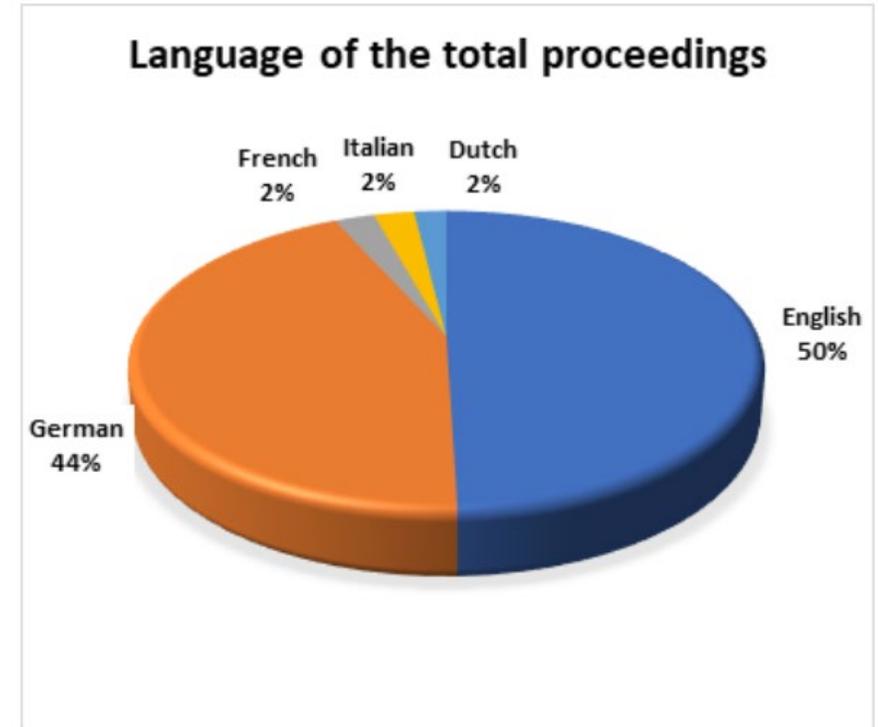
# Tasse Ufficiali UPC: causa nullità

Procedures/actions	Fixed Fee
Revocation action [R. 46]	20,000 €
Counterclaim for revocation [R. 26]	same fee as the infringement action subject to a fee limit of 20,000 €

... ma sconto del 40% per SME e micro-impres

# Qualche statistica (fine maggio 2024)

	Infringement	Counterclaim for revocation	Revocation	Appl for provisional measures	Appl. for preserving evidence	Appl. for Order for inspection	Request for damages	Declaration of non-infringement
Paris CD	1	2	35					1
Paris LD	10	16			1			
Munich CD		1	4					
Munich LD	54	74		13	1			1
Düsseldorf	27	18		5				
Mannheim	16	27						
Hamburg	7	12		4			1*	
Nordic-Baltic RD	6	11						
Milan LD	4	1			2	1		
The Hague	4	3		3				
Brussels	2				1			
Helsinki	1							
Copenhagen	1							
Lisbon								
Ljubljana								
Vienna	1			1				
<b>Total</b>	<b>134</b>	<b>165</b>	<b>39</b>	<b>26</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>



**Ci sono  
domande?**





# Grazie dell'attenzione!

Ing. Luca Fiorentino  
Italian and European Patent and Design Attorney  
UPC Representative  
T +39 02 4980733 | [luca.fiorentino@praxi-ip.praxi](mailto:luca.fiorentino@praxi-ip.praxi)

PRAXI Intellectual Property S.p.A.  
20145 Milano | Via Mario Pagano, 69/A