

Brevetto Ue unitario, subito più consulenze in proprietà intellettuale

Dal 1° giugno. Le ricadute sugli studi legali dopo il debutto del nuovo sistema, tra assistenza e informazioni alle imprese e riorganizzazione interna

Massimiliano Carbonaro

Il dibattito che ha accompagnato l'avvio del nuovo sistema del brevetto europeo con effetto unitario, con le polemiche sulla portata effettiva delle competenze attribuite alla sede di **Milano** del Tribunale unificato dei brevetti (Tub), non hanno distratto gli studi legali che si occupano di proprietà intellettuale. Con il 1° giugno il nuovo sistema del brevetto unitario è operativo: alle tutele brevettuali nazionale ed europea si affianca un sistema che consente una protezione brevettuale uniforme negli Stati membri dell'Ue.

Quanto al contenzioso, oggi sono operative le sedi del Tub di Parigi e Monaco di Baviera. Sarà invece avviata da giugno 2024 la sede di **Milano**, dove già esiste una sede locale.

In questa fase iniziale e transitoria il primo impegno degli studi è stato accompagnare i clienti nella comprensione del nuovo sistema. Oltre ai incontri e convegni, gli studi hanno messo in campo interventi su LinkedIn, webinar, pillole video. Un'attività divulgativa che ha visto tra gli interessati non solo le imprese, come sottolinea Mattia Dalla Costa, head Ip per l'Italia di **Cba Studio Legale**: «Le nostre pillole su

LinkedIn stanno avendo successo – spiega – soprattutto all'estero dove c'è un grande interesse dei colleghi non europei. Si sta creando uno strumento con una corte unitaria che rispetto allo specifico caso ha un valore sovraordinato. Si tratta di un passo importante per la proprietà intellettuale, ma anche un progetto diretto a unire sempre di più gli Stati dell'Unione».

Il nuovo Tribunale – che rappresenta un passo avanti sul fronte dell'integrazione europea – dà slancio agli studi legali per rafforzare team dalle forti competenze linguistiche e dal background scientifico. Ma arrivare pronti ha richiesto programmazione.

Herbert Smith Freehills con la Brexit ha riposizionato il baricentro dei team che si occupano di proprietà intellettuale scegliendo proprio **Milano** come fulcro del coordinamento per il contenzioso brevettuale multigiurisdizionale. Per l'avvocato Laura Orlando, managing partner di Herbert,

l'ambito di competenza della sede del Tub di **Milano** non è così ristretto: «L'Italia è già al centro del contenzioso brevettuale – commenta – e resta sempre top priority per quanti guardano alla protezione brevettuale. Pur limitando le competenze, i brevetti che creano più contenzioso sono quelli che sono restati su **Milano**».

È comunque previsto un meccanismo per rivedere le competenze. Nei giorni scorsi il sindaco di **Milano**, Giuseppe Sala, parlando ad Assolombarda, ha affermato che l'assegnazione della terza sede del Tub è un segnale importante per il territorio, che «deve spingerci a chiedere, assieme al Governo, un ampliamento delle deleghe finora assegnate».

Il tema della riorganizzazione ha investito anche **Advant Nctm** che ha creato un team internazionale per il contenzioso. «La sede **milanese** del Tub sarà un volano a vantaggio della competitività dell'Italia», commenta Paolo Lazzarino, partner Advant Nctm e componente della commissione di studio sul Tub istituita dal Consiglio dell'**Ordine degli avvocati di Milano**. «In vista di questa novità – continua – abbiamo trasferito su questo tema un modello collegiale di lavoro sulle con-

Al via da giugno 2024 la sede di Milano del Tribunale unificato: pressing per ottenere maggiori competenze

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato



troverse multigiurisdizionali con un team con sei coordinatori».

Un ruolo importante spetterà ai consulenti tecnici. Su questo fronte è interessante la mossa di **Trevisan & Cuonzo**. Nel febbraio del 2022 la Bianchetti & Minoja, storica società di consulenza nell'ambito della proprietà intellettuale, con la società di consulenza Trevisan & Cuonzo IPS, che operava con lo studio Trevisan in maniera sinergica, ha dato vita alla società consortile Tcbm che affianca lo studio legale con un team di professionisti e paralegal. Per quanto riguarda poi il tema delle competenze, anche l'avvocato Vittorio Cerulli Irelli, socio di Trevisan, sottolinea che «ai fini del contenzioso sulla contraffazione sono ancora più importanti le divisioni locali». Inoltre, per quanto riguarda l'impatto del sistema del brevetto europeo unitario, Cerulli Irelli rimarca che «i nostri concorrenti non sono più italiani, ma c'è una concorrenza tra studi internazionali».

«Ritengo che l'instaurazione del Tub – commenta Mattia Dalla Costa di **Studio Cba** – accelererà la tendenza ad accorparsi sotto lo stesso tetto tutti i servizi di consulenza correlati al contenzioso. Sarà sempre più necessario che tecnici e legali lavorino fianco a fianco».

Inoltre, in questo primo periodo di avvio, il sistema appare complesso e questo induce le imprese ad affidarsi sempre di più ai consulenti. «In questa fase serve l'ausilio di consulenti esperti – spiega l'avvocato Niccolò Ferretti dello studio **Nunziante Magrone** –. Ci sono scelte da fare perché la brevettazione europea ha delle ricadute positive, per esempio in termini di costi, ma anche rischi perché ora con una unica causa può essere invalidato un brevetto».

«C'è già molto interesse da parte dei clienti e nel tempo crescerà», osserva Maria Balestrieri di **Portolano Cavallo**. «Si prevede – prosegue – che la maggior parte delle cause sarà avviata davanti alle sedi locali, mentre quelle centrali hanno competenza sulla nullità di un brevetto. Quindi per **Milano** è molto importante ospitare una sede locale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Farmaceutica. Sarà di competenza della sede del Tribunale unificato dei brevetti di **Milano** (esclusi i brevetti con certificati complementari di protezione)

Le novità in sintesi

1

IL SISTEMA

Avviato il brevetto europeo unitario

Il sistema del brevetto europeo con effetto unitario ha debuttato, dopo una lunga gestazione, il 1° giugno scorso, con l'entrata in vigore dell'Accordo internazionale sul Tribunale unificato dei brevetti. Il brevetto unitario viene rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti (Epo) e consente, pagando un'unica tassa di rinnovo all'Epo, di ottenere la protezione brevettuale nei paesi Ue che hanno ratificato l'Accordo Tub e in quelli che lo ratificheranno. Il brevetto unitario non sostituisce ma si affianca alla tutela brevettuale oggi già esistente a livello nazionale ed europeo.

2

IL CONTENZIOSO

Tribunale a Parigi, Monaco e **Milano**

Il contenzioso sul brevetto unitario è di competenza del Tribunale unificato dei brevetti (Tub), che ha una Corte di prima istanza con sezione centrale a Parigi e sezione distaccata a Monaco di Baviera, già operative. L'altra sede distaccata (dopo il forfait di Londra, causa Brexit) sarà operativa da giugno 2024 a **Milano**, dove già esiste una sede locale. **Milano** deciderà su farmaceutica (esclusi i brevetti con certificati complementari di protezione, i più diffusi), agroalimentare, fitosanitario e moda (abbigliamento e calzature). Le competenze si potranno rivedere nel 2026.