



Tub a **Milano**: la città, centro europeo dell'innovazione

A 12 mesi dall'avvio del nuovo sistema di corti specializzate in contenzioso brevettuale, gli **avvocati** sono per gran parte soddisfatti. Il primo luglio apre la sede nel capoluogo

di giuseppe salemme

MAG 216

È fissata per il primo luglio l'inaugurazione della sede **milanese** della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti (in breve Tub o Upc), la nuova giurisdizione brevettuale comune a 17 Paesi europei, in cui si concentrerà il contenzioso sui nuovi brevetti europei unitari (e progressivamente anche quello sui brevetti europei "tradizionali").

Da quel giorno, **Milano** raccoglierà una parte delle competenze originariamente previste dagli accordi costitutivi della nuova giurisdizione per la sede di Londra, poi venuta meno per Brexit, e affiancherà Parigi e Monaco come hub centrale del Tub. Tradotto in pratica: **Milano** diventerà il centro europeo delle azioni di nullità e di accertamento negativo della contraffazione per i brevetti relativi alle *human necessities* (tra le altre: prodotti alimentari, dispositivi medici e articoli sanitari, entertainment, abbigliamento, gioielleria e arredamento), purché privi dei certificati di protezione complementare (Cpc) necessari ad allungare la durata di alcuni brevetti (come quelli farmaceutici).

La divisione locale del Tub è già operativa a **Milano** dal giugno 2023 (con Parigi a "coprire" provvisoriamente le suddette competenze di **Milano** per il primo anno). Quella centrale sorgerà negli stessi spazi: situati in via San Barnaba 50, subito dietro il **Palazzo di Giustizia**, gli 870 metri quadrati e i 16 uffici della divisione centrale costeranno all'Italia circa 2,3 milioni di euro nei prossimi 5 anni. Un investimento tutto sommato esiguo, per un'iniziativa che promette un indotto notevole per **Milano**, nonché di certificare l'importanza del ruolo dell'Italia e del capoluogo lombardo nel panorama dell'innovazione e della valorizzazione degli asset immateriali.

È di questa idea **Stefania Bergia**, avvocatessa partner del dipartimento Ip della sede **milanese** di Simmons & Simmons: «Pur essendo una corte basata su un'infrastruttura telematica, sarà importante per noi **avvocati** essere fisicamente più vicini al processo decisionale. Da alcune stime, poi, sembra che i due terzi dei casi presentati davanti agli uffici della sede centrale di Parigi sarebbero stati di competenza di quella **milanese**: un indice di quanto siano importanti le competenze assegnate alla nuova divisione» spiega l'avvocatessa a MAG. Anche **Laura Orlando**, managing partner italiana e global head of Ip di Herbert Smith Freehills



STEFANIA BERGIA

(nonché membra della commissione Ip dell'**Ordine degli avvocati di Milano**), è soddisfatta: «Ho già sentito meraviglie in merito alla gestione operativa del Tub **milanese** in questo primo anno: dalla qualità delle decisioni, alle attività di cancelleria, tutto sembra in linea con i migliori standard internazionali. Trattandosi di procedure nuove, e ancora da interpretare, lo spirito collaborativo da parte di tutti è essenziale».

Le due avvocatesse fanno il punto su com'è andato il primo anno di operatività non solo del Tub, ma anche del brevetto europeo con effetto unitario, che garantisce protezione nei 17 Paesi che hanno ratificato il relativo trattato tramite una singola registrazione (a differenza del brevetto europeo tradizionale, che consiste in un "fascio" di diversi brevetti nazionali). «Un grande segnale di fiducia è arrivato dall'Italia, con 1212 domande di brevetto unitario presentate: siamo quarti dietro Francia, Germania e Svizzera». Tra i pro del brevetto unitario c'è l'abbattimento dei costi: invece di gestire tanti procedimenti quanti i Paesi in cui si richiede tutela, il procedimento è unico, e anche la fee.

Per quanto riguarda il Tub nello specifico, i numeri al 30 aprile parlano di 341 procedimenti gestiti, di cui solo 8 a **Milano** (ma la cifra aumenterà di molto con l'avvio della divisione centrale). A fare la parte del leone sono state finora le sedi tedesche (Monaco, Düsseldorf, Mannheim e Amburgo), che hanno attratto 241 casi (il 70% del totale). Un "germanocentrismo" che preoccupa un po': «Le rules of procedure del Tub sono state scritte per essere un *melting pot* delle tradizioni giuridiche di



tutti i principali Paesi europei: soprattutto tedesca e inglese, ma anche italiana e francese. Se poi però l'approccio applicativo sarà prevalentemente "tedesco", lo sforzo di creare un **foro** genuinamente pan-europeo rischia di essere vanificato, almeno in parte» sostiene Orlando. «L'assenza di Londra da un lato ci ha fatto bene, perché ha portato alla riassegnazione all'Italia della divisione centrale; ma, uscendo dal campanilismo, forse con un potere Uk avremmo avuto un quadro più bilanciato». Un altro dibattito molto sentito in questi primi mesi è stato quello sulla trasparenza: «Inizialmente il Tub ha rifiutato di dare pieno accesso alle decisioni e agli atti dei procedimenti, suscitando la preoccupazione di molti. È un sistema giurisdizionale nuovo e in via di sperimentazione, ed è fondamentale che ci sia trasparenza così che tutti possano impararne il funzionamento» prosegue Orlando, la quale comunque riconosce che ultimamente sono stati fatti dei concreti passi avanti.

Nel complesso, e a parte queste (comunque moderate) preoccupazioni, il giudizio della comunità legale sull'operato del Tub finora è ampiamente positivo. «Dalle prime pronunce traspare una grande competenza dei giudici: non solo giuridica, ma anche tecnica» spiega Stefania Bergia, che ha fra l'altro ottenuto i primi due provvedimenti d'urgenza della nuova giurisdizione. «In generale, è un procedimento molto rapido. Nei giudizi ordinari è lasciato molto spazio alle parti per scambiarsi memorie a stretto giro con un intervento limitato dei giudici; poi, in estrema sintesi, i giudici prendono in mano le attività e si fa una discussione finale in forma di trial, all'esito dei quali viene emessa la decisione. È tutto molto veloce, con termini "da cautelare": in Italia ottenere una sentenza di merito in un anno o poco più è impossibile; qui stanno invece effettivamente soddisfacendo le aspettative».

In questi primi mesi si sono ridimensionate anche alcune delle preoccupazioni della vigilia. La prima era quella relativa alla grande quantità di *opt-out* dalla nuova giurisdizione presentata dai titolari dei brevetti europei (a giugno 2023 erano circa mezzo milione), che rischiava secondo alcuni di rendere deserto il nuovo Tub; ma, come prosegue Bergia, «i titolari di brevetti che hanno scelto di non fare l'*opt-out* si sono attivati da subito con infringement



LAURA ORLANDO

action di fronte alle divisioni locali, soprattutto tedesche».

Un altro timore era legato alla lingua dei procedimenti: l'italiano è infatti utilizzabile solo in quelli che iniziano dinanzi alle divisioni locali italiane (essendo lingue ufficiali del Tub solo inglese, francese e tedesco). Finora, solo il 3% delle controversie è trattato in italiano; nella maggior parte dei casi si è usato l'inglese (48%) o il tedesco (45%). Per i moderni *Ip-lawyers*, soprattutto quelli operanti in strutture internazionali, si tratta a ogni modo di un problema relativo.

Anzi, talvolta anche la scelta della lingua in cui litigare può essere strategica: «Magari in qualche caso può essere più vantaggioso partire con una lingua, per poi cambiare strada facendo...» afferma Bergia. È un esempio che spiega bene l'approccio degli **avvocati** verso il Tub: «È uno strumento in più. Dopo un anno iniziamo a sapere come utilizzarlo, e ci consente di arricchire la nostra strategia brevettuale. Le opzioni sono molte: andare nelle divisioni locali o quelle centrali, partire con azioni di contraffazione, o difendersi con riconvenzionali di nullità, chiedere misure d'urgenza... tutte opzioni da valutare e calibrare anche in unione con i sistemi tradizionali di tutela giurisdizionali». Ma solo a patto di avere i giusti collaboratori: «Noi abbiamo la fortuna di lavorare in un team internazionale, composto anche da tecnici, il che è di grandissimo aiuto. Ma in particolare abbiamo riscoperto quanto sia importante avere una squadra coesa: quando i tempi sono stretti non basta sapere che c'è qualcuno nel tuo team con l'expertise che ti serve. Serve anche che sia qualcuno che conosci e con cui c'è intesa». ▣



Agli East Stand Studios di **Milano** si sono svolti **Legalcommunity Tax Awards 2024**. La cerimonia è stata l'occasione per riconoscere e premiare le eccellenze del mercato fiscale italiano.

L'undicesima edizione dell'evento, organizzata da Legalcommunity.it, ha visto il conferimento dei riconoscimenti attribuiti dalla giuria agli studi e ai singoli professionisti che nel corso dell'anno si sono distinti maggiormente per reputazione e attività in campo tax.

Di seguito i vincitori di tutte le categorie:





Categoria	Vincitore
FIRM OF THE YEAR	Facchini Rossi Michelutti
PROFESSIONAL OF THE YEAR	Andrea Silvestri - Legance
WOMAN OF THE YEAR	Vania Petrella - Cleary Gottlieb
FIRM OF THE YEAR ADVISORY	Maisto e Associati
PROFESSIONAL OF THE YEAR ADVISORY	Andrea Silvestri - Legance
FIRM OF THE YEAR TRANSFER PRICING	EY
PROFESSIONAL OF THE YEAR TRANSFER PRICING	Andrea Tempestini - McDermott Will & Emery
FIRM OF THE YEAR FINANCIAL TAXATION	Gianni & Origoni
PROFESSIONAL OF THE YEAR FINANCIAL TAXATION	Roberto Egori - Linklaters
FIRM OF THE YEAR M&A AND EXTRAORDINARY TRANSACTIONS	Pirola Pennuto Zei & Associati
PROFESSIONAL OF THE YEAR M&A AND EXTRAORDINARY TRANSACTIONS	Giuliano Foglia - Foglia & Partners
FIRM OF THE YEAR LITIGATION	Gatti Pavesi Bianchi Ludovici
PROFESSIONAL OF THE YEAR LITIGATION	Marco Cerrato - Maisto e Associati
FIRM OF THE YEAR VAT AND INDIRECT TAXES	Santacroce & Partners
PROFESSIONAL OF THE YEAR VAT AND INDIRECT TAXES	Roberta De Pirro - Morri Rossetti
FIRM OF THE YEAR PRIVATE CLIENTS & WEALTH MANAGEMENT	Vasapolli & Associati
PROFESSIONAL OF THE YEAR PRIVATE CLIENTS & WEALTH MANAGEMENT	Paolo Ludovici - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici
FIRM OF THE YEAR TAX PRIVATE EQUITY	Russo De Rosa Associati
PROFESSIONAL OF THE YEAR TAX PRIVATE EQUITY	Michele Aprile - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici
FIRM OF THE YEAR TAX RESTRUCTURING	Maisto e Associati
PROFESSIONAL OF THE YEAR TAX RESTRUCTURING	Giulio Andreani - PwC TLS
FIRM OF THE YEAR COOPERATIVE TAX COMPLIANCE	AndPartners
PROFESSIONAL OF THE YEAR COOPERATIVE TAX COMPLIANCE	Marco Lio - PwC TLS
FIRM OF THE YEAR EU TAXATION	Maisto e Associati
PROFESSIONAL OF THE YEAR EU TAXATION	Fabio Chiarenza - Gianni & Origoni
FIRM OF THE YEAR INTERNATIONAL TAXATION	Chiomenti
PROFESSIONAL OF THE YEAR INTERNATIONAL TAXATION	Michele Milanese - Ashurst
FIRM OF THE YEAR TAX CRIMINAL LAW	Perroni e Associati
PROFESSIONAL OF THE YEAR TAX CRIMINAL LAW	Enrico de Castiglione - de Castiglione Ingrassia Zanchi e Associati
FIRM OF THE YEAR REAL ESTATE	FIVELEX
PROFESSIONAL OF THE YEAR REAL ESTATE	Francesco Guelfi - Allen & Overy
FIRM OF THE YEAR ESG	Biscozzi Nobili & Partners
PROFESSIONAL OF THE YEAR ESG	Roberta Moscaroli - Dentons
FIRM OF THE YEAR HIGH TECH	Di Tanno Associati
PROFESSIONAL OF THE YEAR HIGH TECH	Lorena Pellissier - Belluzzo International Partners
BEST PRACTICE BANKING ADVISORY	Studio Rock

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



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



FIRM OF THE YEAR

CHIOMENTI

FACCHINI ROSSI MICHELUTTI

GATTI PAVESI BIANCHI LUDOVICI

LEGANCE

MAISTO E ASSOCIATI



FRANCESCO POLLI, MASSIMILIANO ALTOMARE, LUCA ROSSI, RICCARDO MICHELUTTI
FRANCESCA MARTUSCELLI, FABRIZIO ZECCA, ANDREA VACCA, ANNA ELISA LANDRISCINA
GIACOMO GABRIELE FICAI, FRANCESCO FACCHINI"

PROFESSIONAL OF THE YEAR

PAOLO LUDOVICI
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici

GUGLIELMO MAISTO
Maisto e Associati

VANIA PETRELLA
Cleary Gottlieb

LORENZO PICCARDI
Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati

ANDREA SILVESTRI
Legance



WOMAN OF THE YEAR

VANIA PETRELLA
Cleary Gottlieb



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



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