



Rivista

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

In questo numero

— I NOSTRI PRIMI 40 ANNI

— Ampiezza delle rivendicazioni: nuove tecnologie, vecchie regole

— Le indagini demoscopiche nell'ambito dei procedimenti in materia di marchi

— La Mediazione come strumento efficace (che in Italia ora siamo tenuti a utilizzare) per risolvere controversie nei contratti d'opera e franchising

I mandatarî abilitati di fronte al TUB, chi sono e quanti sono

Il 1° giugno 2023 è entrato in vigore il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB).

Le parti in giudizio davanti al TUB sono rappresentate da avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro contraente, secondo l'Articolo 48.1 dell'Accordo sul TUB.

In alternativa, secondo l'Articolo 48.2 dell'Accordo, le parti possono essere rappresentate dai mandatarî in brevetti abilitati ad agire in qualità di rappresentanti professionali dinanzi all'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), a norma dell'Articolo 134 della Convenzione sul Brevetto Europeo; la rappresentanza dei mandatarî EPO di fronte al TUB è subordinata al possesso di ulteriori "adequate qualifiche", come ad esempio un *European Patent Litigation Certificate* (EPLC), definito dal Regolamento EPLC sottoscritto dal Comitato Amministrativo del TUB in Lussemburgo nel 22 febbraio 2022.

In breve, il Regolamento EPLC consta di 5 Capitoli e 22 Rules.

L'EPLC si può ottenere secondo le regole stabilite dal Capitolo 1 di questo Regolamento, Rule 1, pertanto un European Patent Attorney può ottenere l'EPLC seguendo uno dei corsi che stanno iniziando e che devono rispondere alle norme del Capitolo 1.

Il Capitolo 1 quindi definisce le istituzioni che possono erogare i corsi e rilasciare tale EPLC, quali le Università, o altri Organismi di istruzione superiore o professionale senza scopo di lucro, stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea, o anche il Centro di formazione del Tribunale unificato dei brevetti di Budapest, Rule 2.

Vengono inoltre indicati i contenuti dei corsi abilitanti all'ottenimento dell'EPLC; tali corsi devono prevedere nozioni base di diritto privato, societario, penale e contrattualistica, oltreché una solida conoscenza di diritto brevettuale europeo ed internazionale e del nuovo diritto procedurale davanti al TUB, con esercitazioni pratiche di "litigation" e "negotiation", Rule 3.

La durata minima dei corsi è stabilita in 120 ore tra letture ed esercitazioni pratiche, con prove finali scritte e orali, Rule 4.

La lingua dei corsi può essere una qualsiasi lingua di uno Stato Membro dell'Unione Europea, Rule 5. Gli

eventuali accreditamenti per accedere ai corsi sono regolati in modo dettagliato, per quanto riguarda il contenuto della richiesta da parte del soggetto richiedente e l'esame di tale richiesta da parte del Comitato Amministrativo, sulla base di una opinione del Comitato Consultivo, Rules 8 e 9. Inoltre, viene richiesto un report annuale ad ogni istituzione che eroga questi corsi, Rule 9, ed il Training Center dell'UPC si rende disponibile a supportare con infrastrutture e asset organizzativi, Rule 10.

Il Capitolo 2 del Regolamento EPLC definisce le altre "qualifiche appropriate" per ottenere l'EPLC e quindi la rappresentanza di fronte al TUB.

In particolare, la rappresentanza può essere ottenuta anche da un European Patent Attorney che abbia conseguito un bachelor o master degree in legge riconosciuto a livello nazionale oppure che abbia superato un esame di stato in legge di uno Stato Membro dell'Unione Europea, Rule 11.

Inoltre, vengono elencate le 13 Università o Enti formativi che possono erogare corsi per l'ottenimento di un valido EPLC durante il periodo di transizione di 1 anno dall'entrata in forza del TUB, cioè dal 1° giugno 2023 fino al 1° giugno 2024, Rule 12(a).

"Da notare che possono rappresentare di fronte al TUB anche gli European Patent Attorney che abbiano rappresentato una parte per conto proprio, senza l'assistenza di un avvocato ammesso al tribunale competente, o abbiano agito in qualità di giudice in almeno tre azioni per contraffazione di brevetto avviate dinanzi a un giudice nazionale di uno Stato membro contraente, nei 5 anni precedenti la domanda di registrazione, secondo la Rule 12(b).

"Il Capitolo 3 del Regolamento EPLC disciplina il processo di iscrizione nel Registro dei mandatarî abilitati di fronte al TUB, Rule 13, con l'obbligo di inserire nel Registro i documenti relativi agli eventuali certificati di abilitazione ottenuti in precedenza, quale quello da European Patent Attorney, Rule 14; descrive inoltre le procedure dettagliate che deve intraprendere la Cancelleria per verificare la correttezza della documentazione depositata, Rule 15; e gli effetti di tale registrazione, Rule 16. Si noti che un European Patent Attorney che viene cancellato dal Registro EPO verrà cancellato anche dal Registro UPC ex-officio oppure su richiesta; nel caso in cui lo stesso venga re-inserito

successivamente nel Registro EPO, potrà richiedere la propria re-iscrizione anche al Registro UPC.

In definitiva, il diritto di rappresentanza di fronte al TUB è definito nelle seguenti 5 tipologie:

- 1) avvocato abilitato a rappresentare in uno degli Stati aderenti al TUB, secondo l'Articolo 48.1 dell'Accordo;
- 2) European Patent Attorney secondo l'Articolo 48.2 dell'Accordo con un EPLC ottenuto seguendo un corso, rispondente alla Rule 1 del Capitolo 1 del Regolamento EPLC;
- 3) European Patent Attorney secondo l'Articolo 48.2 dell'Accordo con diploma in legge o equivalente esame in legge nazionale, secondo la Rule 11 del Capitolo 2 del Regolamento EPLC;
- 4) European Patent Attorney secondo l'Articolo 48.2 dell'Accordo con EPLC ottenuto durante il periodo transitorio di 1 anno seguendo un corso realizzato da una delle 13 Università o Enti formativi abilitati, rispondente alla Rule 12.1(a) del Capitolo 2 del Regolamento EPLC;
- 5) European Patent Attorney secondo l'Articolo 48.2 dell'Accordo che abbia rappresentato dinanzi a un giudice nazionale di uno Stato membro contraente nei 5 anni precedenti, a norma della Rule 12.1(b) del Regolamento EPLC.

L'elenco dei mandatarî abilitati a rappresentare le parti dinanzi al TUB è tenuto dalla Cancelleria e tutti i mandatarî sono tenuti a registrarsi online nel Case Management System del TUB, dove tale elenco è reso pubblico ed i rappresentanti sono suddivisi per indirizzo e per diritto di rappresentanza, secondo le succitate cinque categorie.

Ad oggi, agosto 2023, il totale dei mandatarî dal registro risulta essere **4.877** suddivisi per Paese secondo la Figura 1. In particolare, risultano iscritti **2.181** mandatarî residenti in Germania, **871** residenti nel Regno Unito, **469** in Francia e **425** in Italia. Dai paesi non aderenti al TUB risultano iscritti nel registro un totale di **1.104** mandatarî, si veda Figura 2, di cui **872** dal Regno Unito, **122** dalla Svizzera, **87** dalla Svezia, **8** dalla Norvegia, **8** dalla Turchia, **3** dal Liechtenstein e rispettivamente dalla Slovacchia e **1** da Jersey.

Per quanto riguarda il diritto di rappresentanza, dal registro pubblico si nota come la maggioranza dei mandatarî sia abilitata secondo la Rule 12.1(a), pari al 77% (3.736 unità), si veda Figura 3. A seguire risultano i mandatarî abilitati secondo l'Art.48(1), pari al 16% (762), quelli abilitati secondo la Rule 11, pari al 5% (252), quelli abilitati secondo la Rule 1, pari al 2% (100), ed infine quelli abilitati secondo la Rule 12.1(b), pari a 27 unità. Da notare che, molto probabilmente, i 100 mandatarî registrati finora secondo la Rule 1 avrebbero dovuto iscriversi con una delle altre opzioni, ovvero la Rule 11, Rule 12(a) o 12(b). A mio avviso tale situazione verrà corretta nel prossimo futuro.

Simone Billi

Figura 1: Rappresentanti di fronte al TUB per paese di residenza

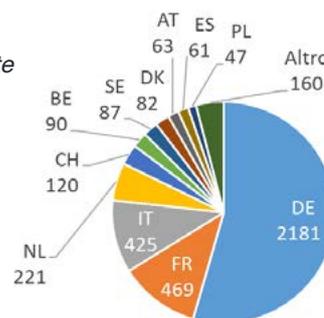


Figura 2: Rappresentanti di fronte al TUB dei Paesi non aderenti

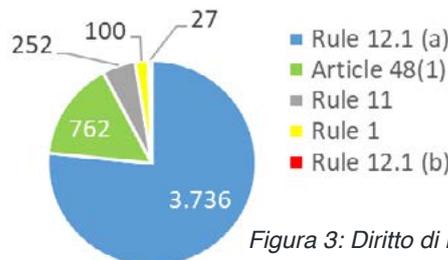
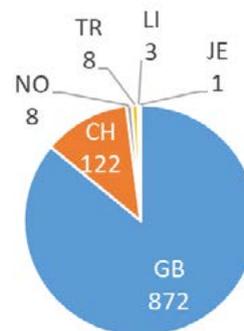


Figura 3: Diritto di rappresentanza

Representation	DE	GB	FR	IT	NL	CH	BE	SE	DK	AT	ES	PL	FI	IE	HU	PT	NO	TR	LU	CZ	RO	SK	EE	BG	GR	LI	SI	SW	LT	CY	JE	LV	MT	Grand Total
Article 48(1)	369	7	88	119	60	2	20	25	12	10	8	2	4	15	3	10					1	2	1	2	1									762
Rule 12.1 (b)	4	3	1		1						1	16																						27
Rule 1	21	10	4	19	2	7	6	5	11	2	5		5							2	1													100
Rule 11	133	2	48	3	16	8	4	3	2	5	2	14		1	5												2	1				1		252
Rule 12.1 (a)	1.659	850	329	284	142	105	60	54	57	31	46	31	31	15	5	2	8	7	5	2	2		2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	3.736	
TOT	2.186	872	470	425	221	122	90	87	83	64	61	47	40	31	13	12	8	8	7	4	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	4.877	

Figura 4: mandatarî suddivisi per Paese e diritto di rappresentanza



***Organo dell'Ordine dei Consulenti
in Proprietà Industriale***

Via Napo Torriani, 29 – 20124 Milano
Registrazione del Tribunale di Milano
n. 2 del 5.1.1985
ISSN 2421-3535

Direttore Responsabile:

Carmela Rotundo

Comitato di Redazione:

Mariella Caramelli, Marianna Colella, Marco De Biase, Angela
Gagliolo, Giampaolo Lillo, Gian Tomaso Masala,
Giulia Mugnaini, Natale Rampazzo,
Claudio Tamburrino, Marinella Valle, Mauro Delluniversità.

Le opinioni espresse dai singoli articolisti non rappresentano
necessariamente le posizioni del Consiglio dell'Ordine.

Art direction, progetto grafico e impaginazione esecutiva:

www.afterpixel.com