



# Il ruolo del giudice tecnicamente qualificato (TQJ) nel quadro del TUB

ACCADEMIA UIBM  
WEBINAR

Andrea SCILLETTA

Le opinioni, i punti di vista e le altre dichiarazioni espresse dall'autore sono esclusivamente personali e non del Tribunale Unificato dei Brevetti.



## Il contenzioso brevettuale: un intreccio tecnico-giuridico

---

Gli aspetti tecnici e legali sono sempre compenetrati nella redazione di una domanda di brevetto o di un parere sulla validità o sulla contraffazione del brevetto

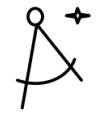
Un consulente in brevetti non è mai un mero esperto tecnico

Un contenzioso brevettuale deve trattare sia gli aspetti tecnici che quelli legali di tale intreccio compenetrato

Un avvocato industrialista non è mai un avvocato generalista

Sebbene l'elevata competenza di ciascuno sia di fondamentale importanza, il consulente in brevetti e l'avvocato non possono fare a meno l'uno dell'altro

Una parte è meglio rappresentata e difesa quanto migliore è la sinergia tra avvocato e consulente



## Il TUB si avvale di tale sinergia di competenze

---

Le procedure del Tribunale Unificato dei Brevetti prevedono

- Il diritto di tribuna dei consulenti in brevetti \*
- numerosi casi in cui giudici tecnicamente qualificati (TQJ) vengono allocati ai collegi giudicanti

\* attualmente ammesso in Italia soltanto di fronte alla commissione dei ricorsi dell'ufficio italiano brevetti e marchi

cont'd



## Il TUB si avvale di tale sinergia di competenze

---

Ciò è in linea con i procedimenti giudiziari di più alta qualità in Europa, dove avvocati e consulenti in brevetti sono sempre fianco a fianco in un processo brevettuale, e giudici tecnicamente qualificati fanno parte dei collegi giudicanti (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania per la revoca, Svezia e Svizzera)\*

\* In Italia, il giudice può nominare, e di fatto nomina sempre nelle controversie brevettuali, un esperto del Tribunale che di solito è un consulente brevettuale



## Giudici TUB: criteri di eleggibilità (art. 15 UPCA)

---

Il tribunale si compone di giudici qualificati sotto il profilo giuridico e di giudici qualificati sotto il profilo tecnico. I giudici garantiscono i massimi livelli di competenza e comprovata esperienza nel settore delle controversie brevettuali

I giudici qualificati sotto il profilo tecnico sono in possesso di un titolo universitario e di comprovata esperienza in un settore tecnologico. Essi hanno anche una comprovata conoscenza del diritto e della procedura civili in materia di controversie brevettuali

Un TQJ non è un mero esperto tecnico



## Composizione dei collegi di primo grado (art. 8 UPCA)

---

Divisioni locali e regionali:

riconvenzionale di revoca:

- tre giudici legalmente qualificati (LQJ)
- un giudice tecnicamente qualificato (TQJ)

in tutti gli altri casi in cui le divisioni locali/regionali sono competenti:

tre giudici legalmente qualificati

Su richiesta di una delle parti or del collegio, un giudice tecnicamente qualificato ulteriore (cfr. Regole 33, 34, 37, 57, 72 Rules of Procedure of the UPC)

Divisione centrale (escludendo le azioni concernenti le decisioni dell'EPO):

- due giudici legalmente qualificati (LQJ)
- un giudice tecnicamente qualificato (TQJ)



## Composizione della Corte d'appello (art. 9 UPCA)

---

(escludendo le azioni concernenti le decisioni dell'EPO):

- tre giudici legalmente qualificati (LQJ)
- due giudici tecnicamente qualificati (TQJ)

La giurisprudenza dell'UPC “contesta” questo articolo dell'UPCA quando si tratta solo di aspetti giuridici



## Rappresentanza (art. 48 UPCA)

---

Le parti sono rappresentate da avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro contraente

Le parti possono in alternativa essere rappresentate dai consulenti in brevetti europei abilitati ad agire in qualità di rappresentanti professionali dinanzi all'EPOa norma dell'articolo 134 della CBE e che sono in possesso di adeguate qualifiche come un certificato europeo per le controversie brevettuali

Tuttavia, un avvocato ed un consulente in brevetti non possono fare a meno l'uno dell'altro.



Uno degli aspetti di maggior valore del TUB è il coinvolgimento dei TQJ nei collegi giudicanti

Una richiesta tempestiva di un TQJ nella procedura scritta migliora lo svolgimento e la qualità dei procedimenti di primo grado, assicurando una corretta focalizzazione degli eventuali appelli

Grazie per l'attenzione!

**ANDREA SCILLETTA**

SEXTANT

**a.scilletta@ipsestante.eu**

**[www.ipsextant.eu](http://www.ipsextant.eu)**