

Tutela del brevetto

Le cause di brevetto nel mondo

di **Mario Franzosi** - *Visiting Professor presso la University of Washington*

I Paesi più industrializzati hanno ridotto considerevolmente il numero delle corti competenti a giudicare le controversie brevettuali, così riducendo le disparità di valutazione nel singolo Paese. Esistono invece significative differenze tra paesi: così le probabilità di successo per il titolare del brevetto sono modeste in Giappone e Regno Unito, e molto più alte in Germania o in Cina o in certi distretti americani (ove tra l'altro l'ammontare dei risarcimenti è ben più elevato).

Cause brevettuali: *one stop*

La violazione di un brevetto esteso in più paesi può essere utilmente perseguita in un solo paese, o in pochi (1). Da un lato, è talora possibile ottenere una decisione *cross border* (2); dall'altro anche una decisione con effetti in un solo paese può rendere la contraffazione non economica, e costringere il contraffattore a cessare la violazione o a ricercare accordi. È perciò opportuno conoscere quale sia l'atteggiamento delle principali Corti circa il riconoscimento della violazione di diritti brevettuali e l'applicazione di misure conseguenti. Mi occupo delle cause di contraffazione, o di validità con riconvenzionale di contraffazione (3). Sottolineo che viene qui considerata *favorevole* la decisione in cui almeno un rivendicazione è ritenuta valida e violata.

Stati Uniti

Il Paese con il maggior numero annuale di controversie era gli Stati Uniti (4), ove vengono iniziate ogni anno circa 3.000 cause di brevetto. Di queste, l'85% viene poi transatto; il 3% giunge alla decisione dopo un processo ordinario; il 12% viene risolto con *summary judgment*. Le Corti più favorevoli sono:

- Eastern District of Texas, 80% di successo per il titolare (5);
- New Jersey, 70%;
- Northern District of California, 66%;
- Central District of California, 64%;
- Northern District Illinois, 62%;
- Massachusetts 57%;
- Delaware 51%;

Le Corti meno favorevoli sono la Southern District of California e la Eastern District of Michigan (6). Delle cause che vanno a decisione, le percentuali di vittoria vengono valutate nel 67% se decise con *Jury*

trial (7), del 59% se senza giuria. Le percentuali di vittoria del titolare sono del 47% all'Ict (8).

Europa

Per l'Europa, le Corti più favorevoli per il titolare del brevetto sono la Germania e l'Olanda; per chi resiste ad un'azione di contraffazione l'Inghilterra.

RFT

Il 40% delle cause tedesche viene proposto a Dusseldorf; seguono Mannheim col 24%, Monaco col 13%; Amburgo con l'11%. Amburgo pare in crescita.

Le cause in Germania hanno un costo più ridotto che negli Stati Uniti o in Inghilterra. Tuttavia la separazione della causa di validità da quella di contraffazione, il ricorso frequente a tutti o a più gradi di giudizio e l'usuale separazione della causa di risarcimento da quella della sussistenza del danno (9), portano a un moltiplicarsi delle cause.

Note:

(1) Un'eccezione notevole è rappresentata dalle cause per farmaci.

(2) Specie con provvedimenti d'urgenza.

(3) Attingo abbondantemente da M. Elmer, *International Litigation Strategies*, Casrip 2011, July 27, 2011.

(4) Ora la Cina, con numeri di poco superiori all'America.

(5) Questo trattamento favorevole determina un ricorso frequente (e da taluno considerato eccessivo) a questa Corte. I casi sono passati da 249 nel 2009 a 522 nel 2010.

(6) Tutti i dati numerici, come è noto, sono materia di opinioni. Vi è una differenza notevole fra i dati di Finnegan, quelli di Lemley 2010 e quelli di PriceWaterhouseCooper Report.

(7) La grandissima maggioranza delle cause è trattata con *Jury trial*.

(8) Giurisdizione amministrativa che colpisce, tra l'altro, le importazioni in America in violazione di brevetto e a danno di un'industria nazionale.

(9) Quando viene promossa. Ma in genere la controversia è transatta dopo una decisione sul *quantum*.

La percentuale di vittoria del titolare per le cause di contraffazione è per tutto il paese del 59%, con variazioni notevoli da Corte a Corte (Mannheim ha percentuali di vittoria più elevate; Braunschweig solo del 30%; Monaco del 50%).

La percentuale di successo per il titolare del brevetto nelle cause di invalidazione è del 57%.

La percentuale di vittorie a Dusseldorf è stata del 55% nel 2006; del 70% nel 2007; del 56% nel 2008; del 62% nel 2009 per le cause ordinarie. Per i provvedimenti d'urgenza (non così numerosi: circa 20 all'anno) le percentuali sono dell'80% nel 2006; del 43% nel 2007; del 46% nel 2008; del 64% nel 2009.

Per le cause di invalidazione (al Bpg: Bundespatentgericht) i numeri sono per: a) *claim* mantenuti senza cambiamento; b) annullati in parte; c) cancellati:

2003: a) 82; b) 16; c) 38;

2004: a) 53; b) 27; c) 34;

2005: a) 83; b) 24; c) 42;

2006: a) 22; b) 33; c) 28;

2007: a) 21; b) 32; c) 39.

La percentuale di vittoria del titolare (*claim* mantenuti integralmente o in forma modificata) è del 57%.

I tempi della causa sono ovviamente variabili. Un valore prevalente sembra essere:

– causa di contraffazione a Dusseldorf: 12 mesi; a Mannheim: 7 mesi.

– causa di invalidazione a Monaco: 13-16 mesi.

Costo per una causa di valore 10M euro: 275/300.000 euro.

Regno Unito

In Inghilterra questi sono i dati per: a) numero delle cause e b) percentuale di vittoria del titolare:

2000	a) 10	b) 20%
2001	a) 9	b) 11%
2002	a) 5	b) 40%
2003	a) 2	b) 0.
2004	a) 3	b) 0.
2005	a) 6	b) 0.
2007	a) 14	b) 0.
2008	a) 25	b) 0.
2009	a) 27	b) 28% (10).

Vi è una recente significativa tendenza a prestare maggiore rispetto alle decisioni dell'Ufficio brevetto europeo quanto alla validità del titolo.

Per i vari giudici, le percentuali sono state nel 2009: (a) casi trattati; b) decisione a favore del titolare: Arnold: a) 4; b) 2;

Kitchin: a) 5; b) 1;

Floyd: a) 5; b) 3;

Lewis, Mann, Warren (complessivamente): a) 8; b) 0.

Quanto a: a) durata della causa e b) spese sopportate nelle varie fasi, si può indicare:

– da inizio della causa alla fine dello scambio delle memorie scritte: a) 2 mesi; b) 150.000 Lgs;

– *discovery (disclosure); experiments*: a) 8 mesi; b) 450.000 Lgs;

– processo, fino alla decisione: a) 3 mesi; b) 250.000 Lgs;

– decisione: a) 2 mesi; b) 150.000.

Asia

Per l'Asia, le Corti più favorevoli al titolare del brevetto sono quelle cinesi; molto meno favorevoli le giapponesi.

Giappone

In Giappone, a) il numero di cause e b) di queste, quelle decise a favore dell'attore sono state:

2006	a) 39	b) 4
2007	a) 50	b) 16
2009	a) 38	b) 9.

Di queste cause, 7 erano di invalidazione: tutte concluse con la dichiarazione di nullità.

Cina (PRC)

La Cina è ormai il paese col maggior numero di cause brevettuali (11). La percentuale di vittoria del titolare è molto elevata (12).

Rispettivamente per: a) brevetti d'invenzione; b) modelli di utilità; c) design, le percentuali di vittoria per il titolare nelle varie Corti è stata, nel biennio 2007-2008:

– Beijing 1st: a) 50%; b) 50%; c) 60%;

– Beijing 2nd: a) 58%; b) 57%; c) 73%;

– Hunan/Changsha: a) 100%; b) 86%; c) 100%;

– Zhejiang/Hangzhou: a) 57%; b) 90%; c) 81%;

– Shanghai 1st: a) nessun caso; b) 75%; c) 85%;

Note:

(10) Le percentuali di vittoria sono in forte crescita, ma ancora molto basse. Peraltro un pregio delle sentenze è che l'inglese dei giudici inglesi è impeccabile.

(11) Ciò è dovuto sia all'industrializzazione del paese, sia alla scarsa cultura brevettuale, che non suggerisce prudenza ai contraffattori.

(12) Va peraltro osservato che il grado di conoscenza (e quindi di rispetto) delle leggi da parte dei contraffattori (specie di quelli locali, di prima - per così dire - industrializzazione) è assai modesto.

- Shanghai 2nd: a) 83%; b) 25%; c) 100%;
 - Jiangsu/Nanjing: a) 67%; b) 83%; c) 90%.
- La percentuale complessiva di vittoria del titolare del brevetto sembra essere per tutto il paese:
- brevetti, 70%;
 - modelli di utilità, 74%;
 - design, 84%.

Numero delle Corti

Nei paesi più importanti le Corti che si occupano di controversie brevettuali sono in numero ridotto (salvo che in Usa, Cina, e direi in Italia). E cioè:

- Usa, 96;
- Canada: 1 (che si posiziona in 3 sedi);
- Inghilterra, 2;

- Germania, 12;
- Francia, 1;
- Italia, 12;
- Olanda, 1;
- Cina, 71;
- Giappone, 2;
- Australia, 1 (che si posiziona in 3 sedi).

Riassunto

Così Elmer riassume la situazione nei principali paesi (13) (importo del risarcimento in dollari americani):

Nota:

(13) Con ogni prudenza. Trovare dei valori medi spesso richiede di sommare cammelli con conigli.

Paese	Caratteristiche	% successo	Durata	Risarcimento più alto	Forum shopping
Stati Uniti	lento - danni elevati	giuria 67%	30 mos. (14)	\$ 2.000.000.000	Si
Germania	rapido. No danni	60% ca	12 mos	\$ 1.400.000 (15)	si (12 corti)
Francia	lento	40% ca	30 mos.	\$ 12.400.000	solo Parigi
Inghilterra	rapido	scarso	11 mos.	\$ 28.500.000 (16)	no
Giappone	lento, migliora	scarso	25 mos.	\$ 63.000.000 (17)	no (2 corti)
China	rapido, economico	70%	12 mos.	\$ 44.000.000 (18)	si
Corea	-	-25%?	18 mos.	\$ 65.000.000 (19)	no
Taiwan	-	-	-	\$ 66.000.000 (20)	-
Canada	-	-	-	\$ 200.000.000	no

Note:

(14) Trenta mesi pare il valore prevalente. Tuttavia è impossibile fare una media dei tempi delle varie Corti americane: vi sono grandissime differenze da Corte a Corte. ED Va ha una media di 12 mesi (ma non è generoso nel liquidare i danni). WD Wisc è pure rapido. Le grandi differenze danno luogo a un intenso *forum shopping*.

(15) *Rasenwabe*, OLG Muenchen 2002.

(16) *Laboratoires Servier v. Apotex*.

(17) *Pachisuro* 2002.

(18) *Chint v. Schneider* (2007).

(19) *Kimberly Clark v. Ssang Yong*.

(20) *Celanese Far East v. China Petrochemical Corp.*