



MASSIMO BARBIERI
LICENSING MANAGER @TECHNOLOGY TRANSFER OFFICE
POLITECNICO DI MILANO
MASSIMO.BARBIERI@POLIMI.IT

IL BREVETTO UNITARIO: QUALE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE?

Viene presentato uno studio comparativo sul brevetto europeo con effetto unitario. Si tratta di un sistema alternativo per la tutela delle invenzioni in Europa che si affiancherà all'attuale sistema di convalide nazionali. Il brevetto europeo con effetto unitario non sarà più un fascio di brevetti nazionali ma un unico titolo valido negli Stati che avranno ratificato l'accordo sul tribunale unificato.

Introduzione

Un brevetto unitario è un brevetto europeo con effetto unitario, ovvero un brevetto europeo e quindi concesso dall'Ufficio Europeo Brevetti (UEB), secondo il regolamento e le procedure stabilite dalla Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE), a cui è attribuito un effetto unitario su formale richiesta del titolare della privativa [1].

Il sistema del brevetto unitario è basato sulla CBE: questo significa che la fase che precede la concessione è la stessa dei classici brevetti europei. La domanda viene esaminata secondo i criteri della CBE e se tutti i requisiti formali e sostanziali sono soddisfatti, sarà concessa. Le varie fasi sono schematizzate in Fig. 1.

Ciò che cambia è la procedura successiva alla concessione, che attualmente prevede la convalida del titolo in uno o più Paesi membri della CBE (il brevetto europeo è ora un "fascio di brevetti nazionali", nel senso che genera tanti brevetti nazionali quanti sono gli Stati contraenti designati

dal richiedente, brevetti la cui validità e ambito di tutela sono disciplinati dai vari ordinamenti nazionali e giudicati da giudici nazionali in merito alla contraffazione) ma che sarà più semplice dal punto di vista amministrativo e più conveniente economicamente dell'attuale sistema di convalide nazionali perché si tratta di un titolo unico e fornirà una tutela uniforme, con la stessa efficacia in tutti i Paesi membri dell'Unione Europea (UE) che avranno ratificato l'accordo TUB.

Lo scopo principale della riforma è proprio quello di fornire alle imprese un'alternativa più semplice e meno costosa al sistema esistente, centralizzando la procedura successiva alla concessione: questo farà

risparmiare soldi ai richiedenti (sulle traduzioni ma anche sulle tasse annuali di mantenimento e di pubblicazione e sugli onorari dei consulenti in proprietà industriale incaricati) e ridurrà la complessità dell'intero processo.

Uno scopo ulteriore è quello di centralizzare anche le dispute legali: per questo

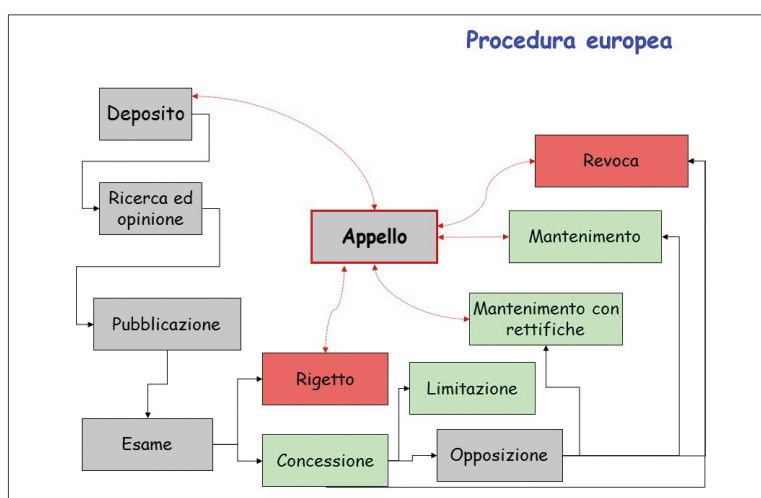


Fig. 1 - Principali fasi della procedura europea



motivo è stato creato il tribunale unificato dei brevetti (TUB) con uno specifico accordo.

Un brevetto unitario potrà essere limitato, trasferito, revocato oppure decadere rispetto a tutti i Paesi membri della UE e potrà essere concesso in licenza in tutti o in parte di essi. I trasferimenti, le licenze e gli altri diritti in capo al titolare non dovranno più essere registrati in ogni singolo Paese ma sarà sufficiente annotare la richiesta per l'ottenimento dell'effetto unitario nel corrispondente Registro dei brevetti unitari, amministrato centralmente dall'UEB.

Regolamenti UE e l'accordo sul tribunale unificato

Il "pacchetto del brevetto unitario" consiste in due regolamenti dell'Unione Europea (n. 1257/2012 e n. 1260/2012) e un accordo internazionale sul tribunale unificato dei brevetti (TUB).

I due regolamenti derivano dalla cooperazione rafforzata nell'ambito della creazione della tutela brevettuale unitaria da parte degli Stati membri della UE (tranne Spagna e Croazia) e sono già in vigore dal 20 gennaio 2013 ma saranno attuati solo dopo l'attivazione dell'accordo TUB.

L'accordo TUB è stato sottoscritto da 25 Stati membri nel febbraio 2013 (ovvero tutti tranne Spagna, Polonia e Croazia).

Un brevetto con effetto unitario potrà, tuttavia, essere richiesto solo dopo l'attuazione dei summenzionati regolamenti comunitari e avrà efficacia solo in quei Paesi che avranno ratificato l'accordo TUB alla data di registrazione dell'effetto unitario da parte dell'UEB.

Questo significa che, sebbene siano 26 gli Stati membri della UE, i brevetti unitari registrati non copriranno tutti e 26 i territori, dal momento che alcuni di essi non avranno ancora ratificato l'accordo TUB. Le ratifiche non avverranno tutte insieme ma gradualmente. Ciò significa che ci saranno generazioni di brevetti unitari eterogenei con differenti coperture territoriali.

La copertura territoriale di una specifica generazione di brevetti unitari sarà la stessa per tutta la loro durata, indipendentemente dalle successive ratifiche che avverranno dopo la data di registrazione dell'effetto unitario. Quindi la copertura territoriale di un brevetto unitario non potrà essere estesa agli Stati mem-

bri che avranno ratificato l'accordo dopo che l'UEB ha registrato il suo effetto unitario.

L'elenco degli Stati membri coperti da un dato brevetto unitario sarà pubblicato nel Registro dei brevetti unitari e sarà menzionato nella comunicazione dell'UEB che informerà il richiedente sulla data di registrazione dell'effetto unitario [Regola 7(1) - UPR **[2]**].

L'ambito territoriale di ciascun brevetto unitario sarà quindi definito in modo certo e non ambiguo.

Strategie brevettuali

Il brevetto unitario si prospetta come un'opzione aggiuntiva a quelle attualmente vigenti per l'ottenimento della tutela della proprietà industriale in Europa.

Un brevetto unitario potrà convivere ed essere affiancato al classico brevetto europeo: sarà possibile ottenere una tutela unitaria in quegli Stati che avranno ratificato l'accordo TUB e convalidare, invece, il brevetto europeo in quegli Stati non coperti dalla tutela unitaria, perché non sono Stati membri della UE (Svizzera, Norvegia, Turchia, Islanda e i Paesi dell'ex Jugoslavia), oppure sono Stati membri ma che non partecipano alla cooperazione rafforzata (Spagna, Croazia) oppure Stati membri che non hanno ancora ratificato l'accordo TUB **[3]**.

Per poter tutelare un'invenzione in Europa, un'impresa potrà:

- estendere la domanda di brevetto prioritaria negli Stati in cui intende commercializzare un prodotto o in cui hanno la sede i principali concorrenti;
- depositare una domanda di brevetto europeo e dopo la concessione decidere se applicare una delle seguenti opzioni:
 - convalidare il brevetto solo in alcuni Stati, usufruendo se necessario dell'opzione di "opt-out" **[4]**;
 - richiedere l'effetto unitario;
 - utilizzare entrambe le soluzioni, utilizzando il sistema di convalide in quei Paesi dove non è possibile conseguire l'effetto unitario.

Sui brevetti europei che un'impresa ha già in portafoglio, dovrà, inoltre, decidere se esercitare o meno l'opzione di "opt-out".

Il tribunale unificato

Il tribunale unificato avrà la competenza esclusiva per i brevetti unitari e i classici brevetti europei con-

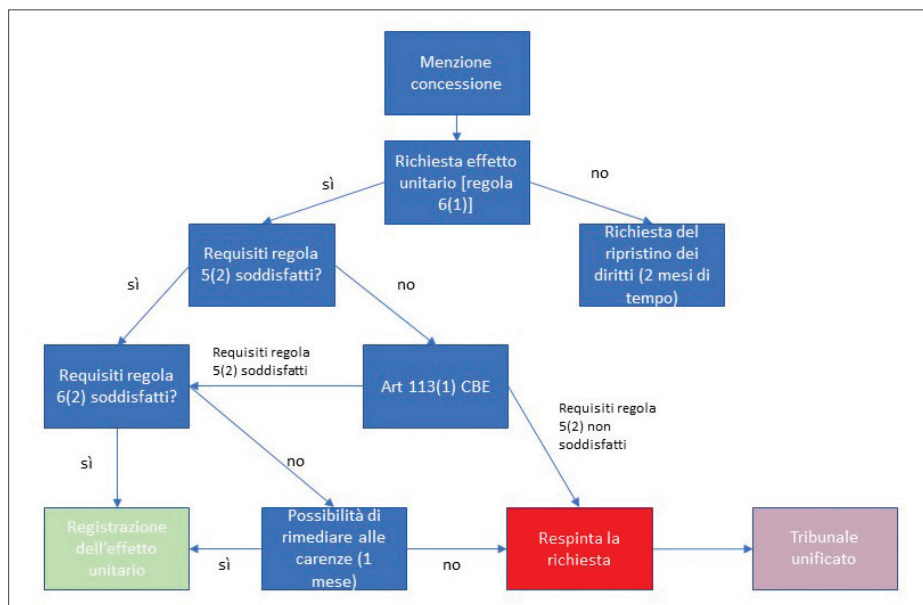


Fig. 2 - Schema delle fasi per la registrazione di un brevetto unitario

validati in uno o più Stati su eventuali azioni di nullità, non contraffazione, revoca e sulle decisioni prese dall'UEB dei brevetti unitari. Se un brevetto unitario sarà giudicato nullo, perderà efficacia in tutti i Paesi in cui era stato registrato l'effetto unitario.

Per quanto riguarda i classici brevetti europei, tuttavia, la competenza esclusiva è soggetta a un'eccezione ("opt-out") per un periodo transitorio di sette anni, che può essere prolungato per altri sette anni. Durante questo lasso di tempo, le azioni legali potranno essere intraprese nei tribunali nazionali. Inoltre, i titolari di brevetti europei concessi prima di questo periodo di transizione potranno comunque esercitare l'opzione di "opt-out" annotandola nel Registro del tribunale unificato, a meno che non sia già stata intrapresa un'azione legale. L'opzione di "opt-out" può essere ritirata in qualsiasi momento. Il tribunale unificato non avrà alcuna competenza riguardo i brevetti nazionali e i certificati di protezione complementare.

Il tribunale unificato sarà costituito da una Corte di Prima Istanza con diverse divisioni (una centrale e alcune locali e regionali), una Corte d'Appello (per i ricorsi contro le decisioni della Corte di prima Istanza) e un Registro. La sede della divisione centrale sarà a Parigi, con due sezioni a Londra (da confermare per la decisione della Gran Bretagna di uscire dalla UE) e a Monaco. Sono stati istituiti anche un centro

di mediazione e arbitrato con sede a Lubiana e Lisbona e uno di formazione per i giudici a Budapest.

Le azioni di contraffazione, le misure cautelari (descrizione, inibitoria e sequestro) e le richieste di risarcimento danni potranno essere avviate presso le sezioni locali/regionali del luogo in cui è avvenuta la contraffazione o dove il convenuto ha la residenza o il domicilio o la sede legale. La scelta dipende dalla convenienza della sede e dalla lingua della procedura della divisione. In termini di efficienza, rapidità, qualità delle sentenze e dell'interpretazione della legge, non ci dovrebbero essere differenze tra le varie sezioni.

I vantaggi di avere un tribunale unificato possono essere così riassunti:

Il principale svantaggio per il titolare è la perdita dei diritti in tutti i Paesi nel caso in cui il brevetto sia giudicato nullo.

- giurisprudenza unificata;
- sentenze con efficacia in tutti gli Stati membri della UE;
- procedimenti più rapidi rispetto a quelli nazionali.

La procedura del brevetto unitario

Per ottenere un brevetto unitario, il titolare della privativa deve inviare una richiesta formale [Regola 5(1) - UPR] all'UEB entro un mese dal ricevimento della menzione di concessione del brevetto europeo pubblicata nel corrispondente Bollettino [Regola 6(1) - UPR]. Si tratta di una scadenza obbligatoria e che non può essere prorogata. Qualora non possa essere rispettata questa scadenza, è possibile richiedere il ripristino dei diritti entro due mesi, pagando la tassa prescritta.

La richiesta, che può essere effettuata gratuitamente *on-line* secondo tre modalità (eOLF, CMS oppure tramite modulo web), deve contenere la traduzione del brevetto europeo in:

- inglese, se la procedura è stata eseguita in francese o tedesco;



- una qualsiasi lingua della UE, se la procedura è stata attuata in inglese.

La traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell'UEB è già stata depositata all'atto della concessione del brevetto europeo e può essere riutilizzata. Quindi, in pratica, solo la traduzione della descrizione deve essere espletata.

Il brevetto con effetto unitario avrà efficacia dalla data della pubblicazione della concessione del brevetto europeo sul corrispondente Bollettino.

Se i requisiti formali richiesti dalla Regola 6(2) [5] UPR non sono soddisfatti, l'UEB può concedere una proroga di un mese per poter rimediare alle carenze riscontrate [senza possibilità di ripristino dei diritti - Regola 7(3) UPR].

Se sono assolti i requisiti delle Regole 5(2) [6] e 6(2) UPR, l'effetto unitario sarà registrato. In caso contrario, al titolare sarà concessa la possibilità di porre rimedio alle mancanze. In caso di rifiu-

to, sarà possibile appellarsi al tribunale unificato. Nella Fig. 2 sono schematizzate le varie fasi che portano alla registrazione dell'effetto unitario.

Si paga una singola tassa di rinnovo direttamente all'UEB che gestisce tutta la parte amministrativa.

L'importo delle tasse annuali, riportato in Tab. 1, sarà suddiviso al 50% con gli Stati membri.

Se il pagamento sarà effettuato in ritardo rispetto alla scadenza, potrà essere effettuato nei sei mesi successivi e sarà applicata una maggiorazione pari al 50% dell'importo della corrispondente tassa. Se l'annualità sarà corrisposta entro i tre mesi [7] successivi alla scadenza, non sarà applicata alcuna sovrattassa.

Uno sconto del 15% sarà praticato qualora il titolare della privativa dichiari la propria disponibilità a concedere una licenza d'uso sul brevetto.

Le PMI, le persone fisiche, le organizzazioni no-profit, le università e gli enti pubblici di ricerca potranno ottenere una riduzione dei costi di traduzione di 500 euro. Questa richiesta dovrà essere depositata insieme a quella dell'effetto unitario.

Nella Fig. 3 è riportato un grafico di confronto tra le tasse annuali dovute per il mantenimento di un brevetto unitario e quelle di un brevetto europeo convalidato in quattro Paesi (Italia, Francia, Germania e Regno Unito), si possono trarre le seguenti considerazioni:

- la somma dei primi dieci rinnovi non raggiunge i 5.000 euro;
- solo apparentemente la convalida in quattro Stati è economicamente conveniente (nel computo è stata selezionata l'Italia e non l'Olanda, che invece era stata presa dall'UEB come il quarto Paese di riferimento e non sono stati considerati gli onorari dei consulenti incaricati al pagamento delle annualità);
- la procedura europea non è vantaggiosa se si decide di convalidare il brevetto europeo solo in due Stati; ma per un numero maggiore lo è.

Conclusioni

Il brevetto con effetto unitario fornirà alle imprese, alle università e agli enti pubblici di ricerca un sistema complementare per la tutela delle invenzioni in Europa rispetto a quello attuale che prevede di effettuare le convalide nazionali dopo la concessione del titolo.

Anno di rinnovo	Importo della tassa annuale (euro)
2°	35
3°	105
4°	145
5°	315
6°	475
7°	630
8°	815
9°	990
10°	1.175
11°	1.460
12°	1.775
13°	2.105
14°	2.455
15°	2.830
16°	3.240
17°	3.640
18°	4.055
19°	4.455
20°	4.855

Tab. 1 - Tasse annuali del brevetto unitario

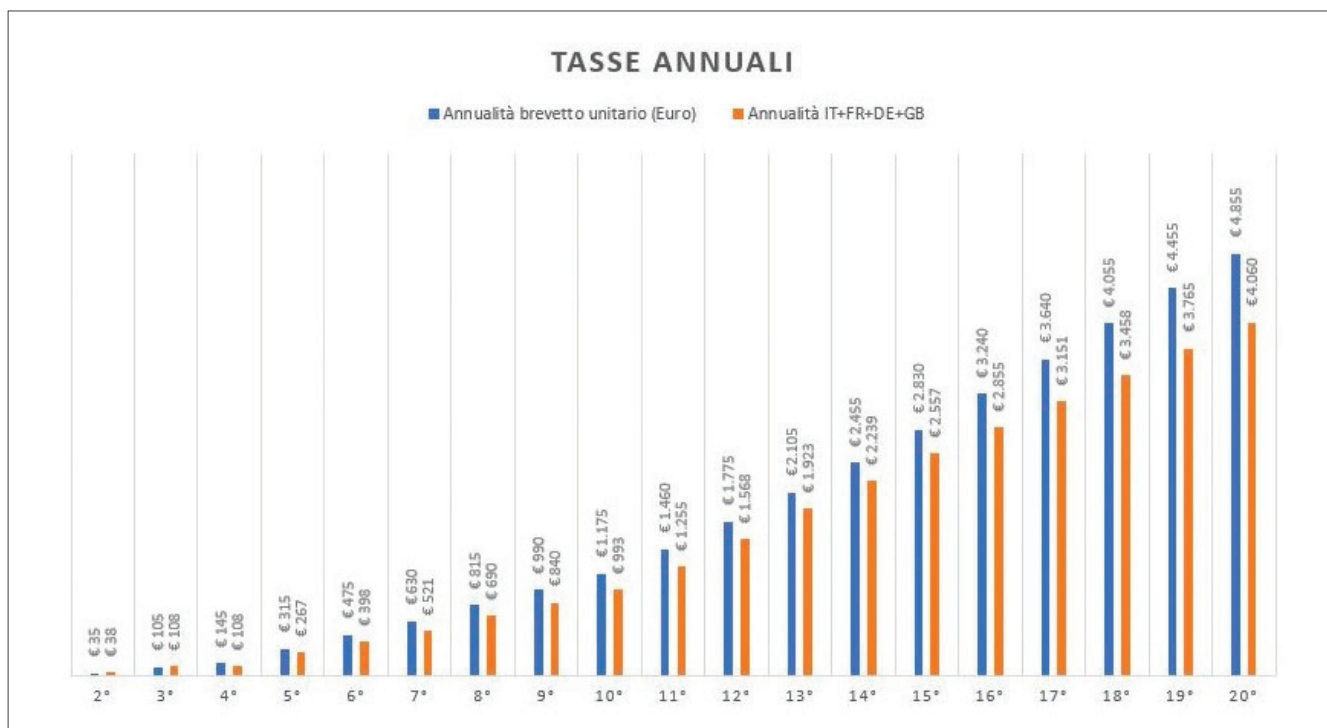


Fig. 3 - Confronto delle tasse annuali dovute per un brevetto unitario e un brevetto europeo convalidato in Italia, Francia, Germania e Regno Unito

Il brevetto unitario sarà più facilmente gestibile rispetto alle convalide nazionali, più conveniente economicamente (sia per le tasse annuali di mantenimento sia perché non saranno più necessarie le traduzioni) e soprattutto consentirà di godere di una tutela uniforme, con la stessa efficacia per tutti i Paesi membri dell'Unione Europea che avranno ratificato l'accordo sul tribunale unificato.

BIBLIOGRAFIA E NOTE

- [1] Unitary Patent Guide - Obtaining, maintaining and managing Unitary Patents, 1st edition August 2017 - <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/upg/e/index.html>
- [2] "UPR": Rules relating to Unitary Patent Protection http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/upg/e/uppg_a_vi_1.html
- [3] O. Joshi, A. Roy, M. Janodia, *Journal of Intellectual Property Rights*, 2017, **22**, 188.
- [4] Con la procedura di "opt-out" i brevetti europei concessi non saranno sotto la giurisdizione del tribunale unificato ma dei tribunali dei Paesi in cui sono state effettuate le convalide.
- [5] La richiesta dell'effetto unitario deve essere presentata in forma scritta e nella lingua della procedura e dovrà contenere: a) le informazioni sul titolare della privativa; b) il numero del

brevetto europeo a cui sarà conferito l'effetto unitario; c) eventuali informazioni sul mandatario incaricato dal titolare; d) una traduzione del brevetto europeo come richiesto dall'articolo 6 (1) del Regolamento UE n. 1260/2012 (se la lingua della procedura è francese o tedesco, una traduzione del testo in inglese; se la lingua della procedura è l'inglese, una traduzione in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea).

- [6] L'effetto unitario sarà registrato solo se il brevetto europeo è stato concesso con rivendicazioni che hanno lo stesso ambito di tutela in tutti gli Stati membri.
- [7] I tre mesi decorrono dalla data di notifica della registrazione dell'effetto unitario.

The Unitary Patent: Which Business Opportunities?

A comparative study on the European patent with unitary effect is presented. This is an alternative system for the protection of inventions in Europe that will be added to the current system of national validations. The European patent with unitary effect will no longer be a bundle of national patents but a single title valid in the States that have ratified the Agreement on the Unified Patent Court (UPCA).