

Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

INDICAM

13 dicembre 2022

IL NUOVO BREVETTO EUROPEO «UNITARIO»

Ing. Lucia Vittorangeli



COOPERAZIONE RAFFORZATA

1 - Regolamento (UE) n. 1257/2012 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria

2 - Regolamento (UE) n. 1260/2012 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile

COOPERAZIONE RAFFORZATA

semplificare il sistema brevettuale UE, ridurre i costi, uniformare la protezione e la gestione delle controversie



25 EU member states (2012) + IT (2015) - GB (2020)

=

25 EU member states

COOPERAZIONE RAFFORZATA

25 Stati UE (membri partecipanti):

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia

2 Stati UE NON partecipanti: Croazia, Spagna



- Regulation (EU) No 1257/2012
- Regulation (EU) No 1260/2012

«Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea» => gennaio 2013

MA

«Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014 o dalla data di entrata in vigore dell'accordo su un tribunale unificato dei brevetti («accordo»), se successiva».



IL «PACCHETTO» UNITARIO

IL «PACCHETTO» UNITARIO

1 - Regolamento (UE) n. 1257/2012 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria

2 - Regolamento (UE) n. 1260/2012 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile

3 – Accordo su un tribunale unificato dei brevetti (UPCA)

IL «PACCHETTO» UNITARIO

UPCA = accordo internazionale firmato da 25 Stati membri dell'Unione Europea (di cui 16 lo hanno finora ratificato)



25 EU member states (2013) - GB (withdrawal of ratification effective as from 2020)

=

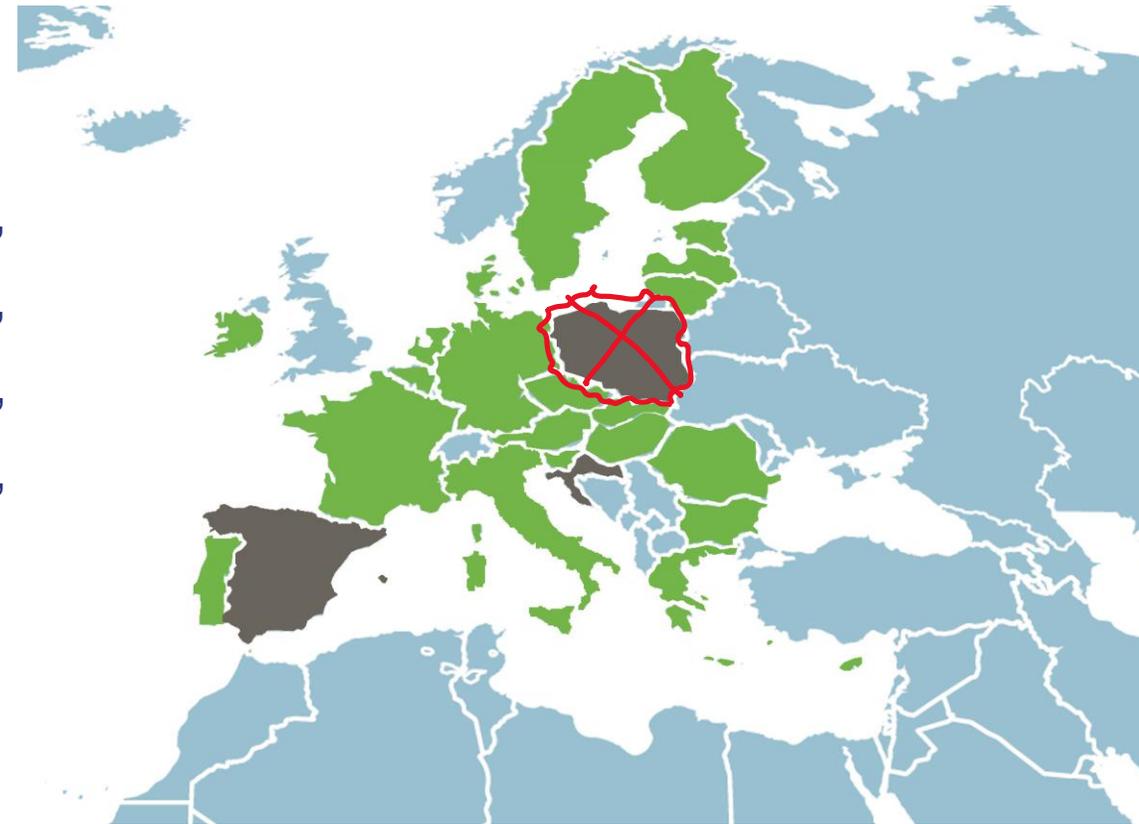
24 EU Member States

IL «PACCHETTO» UNITARIO - firme UPCA

24 Stati UE (membri contraenti):

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia

3 Stati UE NON contraenti: Croazia, Spagna, Polonia



IL «PACCHETTO» UNITARIO

UPCA «*entra in vigore il 1 gennaio 2014 o il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del **tredicesimo** strumento di ratifica o di adesione conformemente all'articolo 84, inclusi i tre Stati nei quali il maggior numero di brevetti europei aveva effetto nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la firma dell'accordo, o ...*»



FR, IT, **DE**

IL «PACCHETTO» UNITARIO - ratifiche UPCA

16 Stati UE hanno ratificato il TUB

Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Italia, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo, Slovenia,
Svezia + **Germania pronta a ratificare = 17**

Chi manca ?

- Croazia, Spagna, Polonia (3 Stati NON contraenti)
- Cipro, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Irlanda, Romania, Slovacchia (7 Stati NON hanno ancora ratificato)



IL «PACCHETTO» UNITARIO

COOPERAZIONE RAFFORZATA

- Regulation (EU) No 1257/2012
- Regulation (EU) No 1260/2012



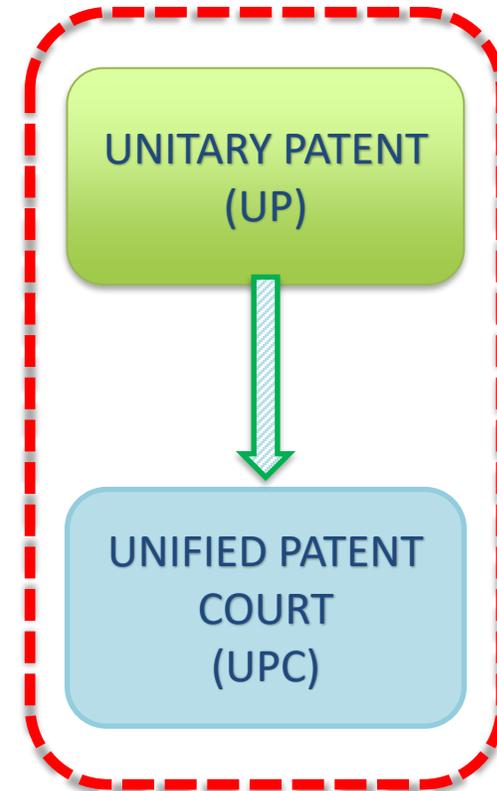
UNITARY PATENT
(UP)

UNIFIED PATENT
COURT
(UPC)

UPCA

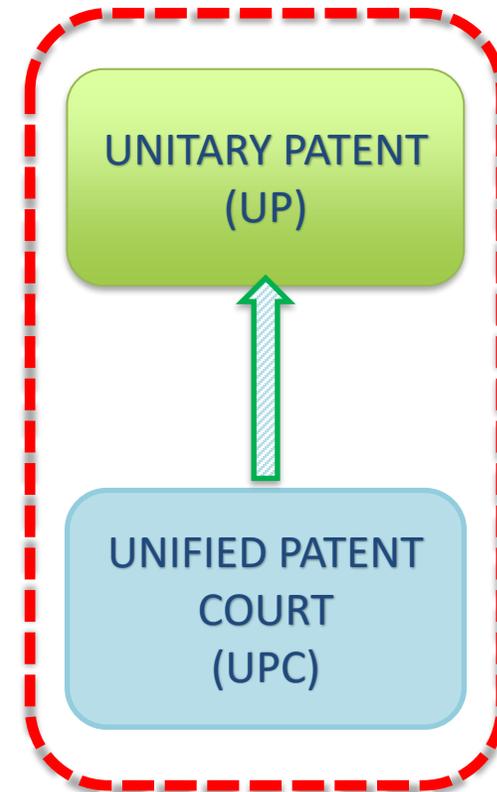
IL «PACCHETTO» UNITARIO

Il Tribunale Unificato ha competenza esclusiva sulle azioni di contraffazione e revoca in materia di BREVETTI UNITARI



IL «PACCHETTO» UNITARIO

I BREVETTI UNITARI hanno effetto unitario solo in quegli Stati membri partecipanti in cui il Tribunale Unificato ha giurisdizione esclusiva alla data di registrazione dell' «effetto unitario»



BREVETTO CON «EFFETTO UNITARIO» - definizione

É un brevetto europeo concesso dall'**EPO** secondo la procedura della Convenzione sul Brevetto Europeo al quale, dopo la concessione, viene attribuito un «effetto unitario» nel territorio degli Stati facenti parte del «pacchetto»



NULLA CAMBIA FINO ALLA CONCESSIONE DEL BREVETTO EP !

BREVETTO EUROPEO «TRADIZIONALE»

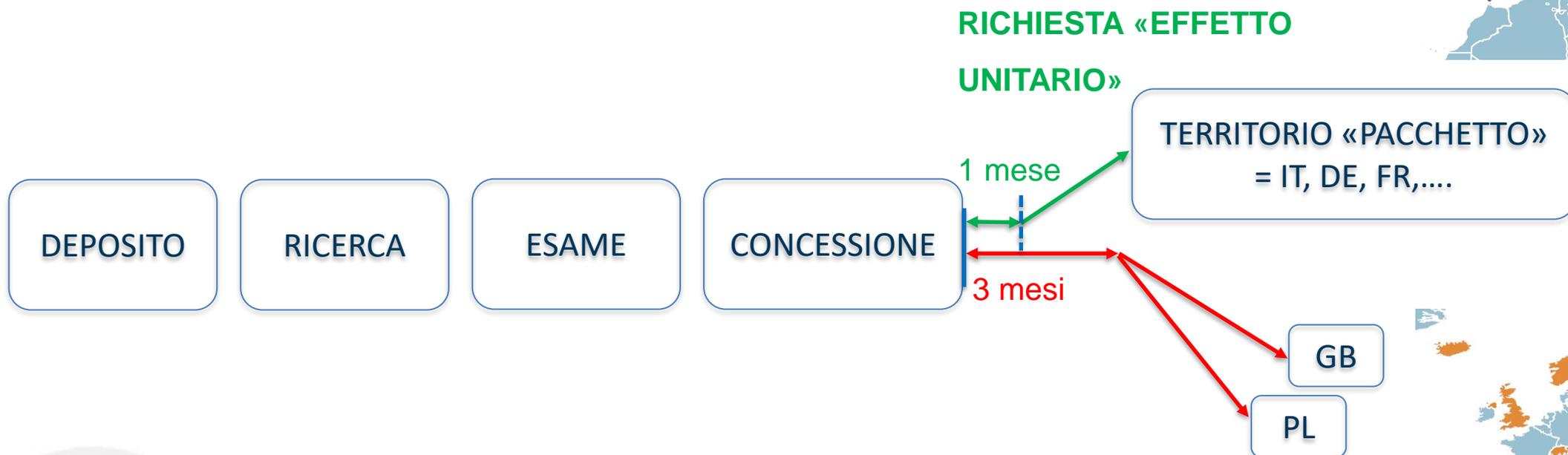
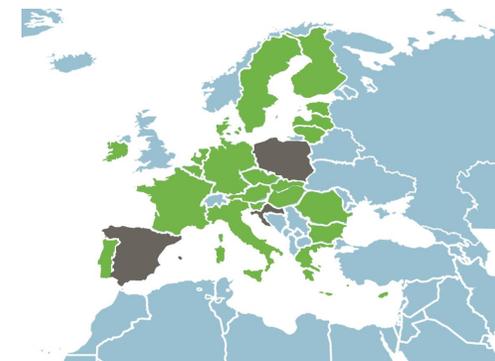


VALIDAZIONI:

39* Stati contraenti della Convenzione sul Brevetto Europeo (27 UE + 12 non-UE)

* dal 1 ottobre 2022 (ingresso del Montenegro)

BREVETTO EUROPEO + opzione «effetto unitario»



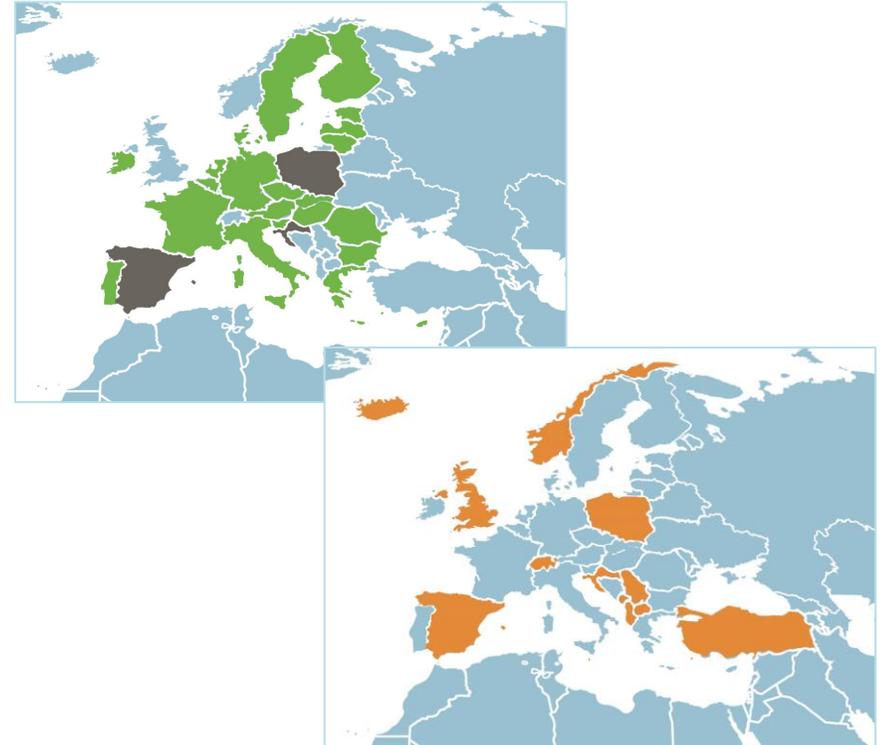
VALIDAZIONI:

12 Stati non-UE + Stati UE
fuori dal «pacchetto»

BREVETTO EUROPEO «TRADIZIONALE»



BREVETTO EUROPEO opzione «effetto unitario»



EFFETTO UNITARIO – peculiarità

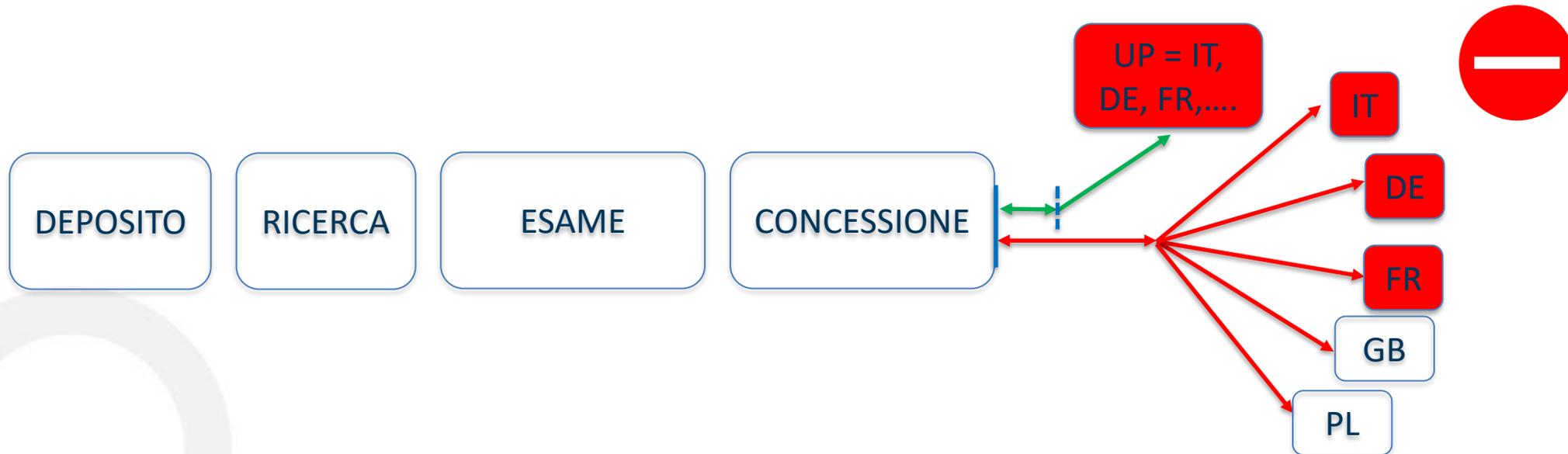
- il territorio del «pacchetto» è dinamico: da 17 Stati di partenza, si tenderà a 24 Stati a regime e potenzialmente a 27 (tutti i Paesi UE possono in futuro aderire!)



- ogni brevetto EP con «effetto unitario» avrà una copertura territoriale congelata alla data di registrazione dell'effetto unitario

EFFETTO UNITARIO – peculiarità

- per uno Stato del territorio dell'Accordo TUB non si può chiedere sia l'«effetto unitario» che la validazione nazionale



EFFETTO UNITARIO – peculiarità

- non sostituisce i brevetti EP tradizionali, ma è una opzione a disposizione dei titolari di brevetti EP

RICHIESTA DI «EFFETTO UNITARIO» – requisiti sostanziali

- rivendicazioni concesse del brevetto EP identiche per tutti gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata (attenzione: non solo all'Accordo!)
- designazione di tutti gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata



RICHIESTA DI «EFFETTO UNITARIO» – requisiti formali

- **DOVE:** all'EPO
- **COME:** richiesta scritta
- **LINGUA:** lingua di procedura del brevetto EP
- **QUANDO:** entro 1 mese dalla concessione del brevetto EP
- **CONTENUTO:** richiesta + richiesta di rimborso per alcune categorie + **traduzione** del testo nel periodo transitorio (minimo 6 anni)

TRADUZIONE

Regulation (EU) No 1260/2012 (12): *«Tali traduzioni non dovrebbero essere effettuate con mezzi automatici e la loro elevata qualità dovrebbe contribuire alla formazione dei motori di traduzione da parte dell'UEB. Esse migliorerebbero inoltre la divulgazione delle informazioni sui brevetti»*

TRADUZIONE

Regulation (EU) No 1260/2012 (8): *«In caso di controversia riguardante un brevetto europeo con effetto unitario, è legittimo esigere che il titolare del brevetto, su richiesta del presunto contraffattore, fornisca una traduzione integrale del brevetto in una lingua ufficiale dello Stato membro partecipante in cui ha avuto luogo la presunta contraffazione o dello Stato membro nel quale è domiciliato il presunto contraffattore. Il titolare del brevetto dovrebbe inoltre fornire, su richiesta del tribunale competente negli Stati membri partecipanti per le controversie riguardanti il brevetto europeo con effetto unitario, una traduzione integrale del brevetto nella lingua utilizzata nel procedimento dinanzi a tale tribunale. Tali traduzioni non dovrebbero essere effettuate mediante mezzi automatici e dovrebbero essere fornite a spese del titolare del brevetto».*

TRADUZIONE

Regulation (EU) No 1260/2012 (9): *«In caso di controversia concernente una domanda di risarcimento, il tribunale adito dovrebbe prendere in considerazione il fatto che, prima di poter disporre di una traduzione nella sua lingua, il presunto contraffattore può aver agito in buona fede, senza sapere o senza aver avuto motivi ragionevoli per sapere che stava violando il brevetto. Il tribunale competente dovrebbe valutare le circostanze del singolo caso e, inter alia, considerare se il presunto contraffattore sia una PMI che opera solamente a livello locale, la lingua del procedimento dinanzi all'UEB e, durante il periodo transitorio, la traduzione trasmessa unitamente alla richiesta di effetto unitario».*

DOVE SIAMO OGGI ?

- La Germania non ha ratificato, quindi il «pacchetto» non è ancora in vigore
- Da gennaio 2022 è in vigore un Protocollo di applicazione provvisoria dell'Accordo
- La (futura) ratifica della Germania determinerà:
 - l'inizio del **periodo di «sunrise» (1 marzo 2023?)**
 - la successiva entrata in vigore del «pacchetto» il 1° giorno del 4° mese successivo alla RATIFICA (1 giugno 2023?)

DOVE SIAMO OGGI ?

Nel periodo di «sunrise» si potrà:

per i Brevetti EP tradizionali e le domande di brevetto EP pubblicate

- notificare *opt-out* al TUB

per le domande EP per cui si è già ricevuta «intention to grant» dal 01.01.2023

- depositare richiesta anticipata di «effetto unitario»
- chiedere all'EPO di posticipare le decisioni di concessione dei brevetti EP per farli rientrare nel «pacchetto» (se si vorrà)

VANTAGGI PER IL TITOLARE (SULLA CARTA)

- riduzione dei costi e semplificazione (unica richiesta di «effetto unitario»)
- rimborso di costi di traduzione per alcune categorie di titolari
- unica lingua (quella di procedura EP)
- unico mandatario
- unica tassa annuale (scontabile se si dichiara di offrire una licenza)
- trascrizioni direttamente all'EPO (trasferimenti, licenze, ecc.)
- unico tribunale competente per controversie di contraffazione e validità (TUB)



decisione «sovra-nazionale», tempi brevi, uniformità di giudizio, costi

POSSIBILI SVANTAGGI PER IL TITOLARE (SULLA CARTA)

- minore flessibilità nella gestione dei costi a lungo termine (unica tassa annuale)
- minore flessibilità nel trasferimento (titolo uniforme non cedibile stato per stato)
- maggiore «prior art»?
- unico tribunale competente per controversie di contraffazione e validità (TUB)



eventuale revoca ha effetto su tutto il territorio del «pacchetto»

costi



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Lucia Vittorangeli

lucia.vittorangeli@bugnion.eu