



**ASPETTI RILEVANTI
DEL BREVETTO
EUROPEO CON
EFFETTO UNITARIO**

DEFINITION

Definizione

Il Brevetto Europeo con effetto unitario, cosiddetto Brevetto Unitario (UP), è un Brevetto Europeo concesso dall'Ufficio Brevetti Europeo (EPO) secondo la procedura della Convenzione sul Brevetto Europeo al quale, dopo la concessione, viene attribuito un «effetto unitario» nel territorio degli Stati UE facenti parte del «Pacchetto» del Brevetto Unitario



La geografia del Brevetto Unitario

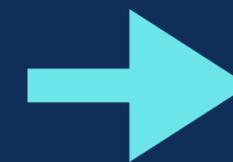
1. Regolamento (UE) n. 1257/2012 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria



BREVETTO UNITARIO (UP)

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)



TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (UPC)



La geografia del Brevetto Unitario

Nel dicembre 2012 sono stati adottati dal Consiglio dell'UE e dal Parlamento europeo il [Regolamento \(UE\) n. 1257/2012](#) e il [Regolamento \(UE\) n. 1260/2012](#) relativi alla creazione della tutela brevettuale unitaria nell'ambito di una cooperazione rafforzata tra 25 Stati membri dell'UE denominati «Stati membri partecipanti» (SMP)



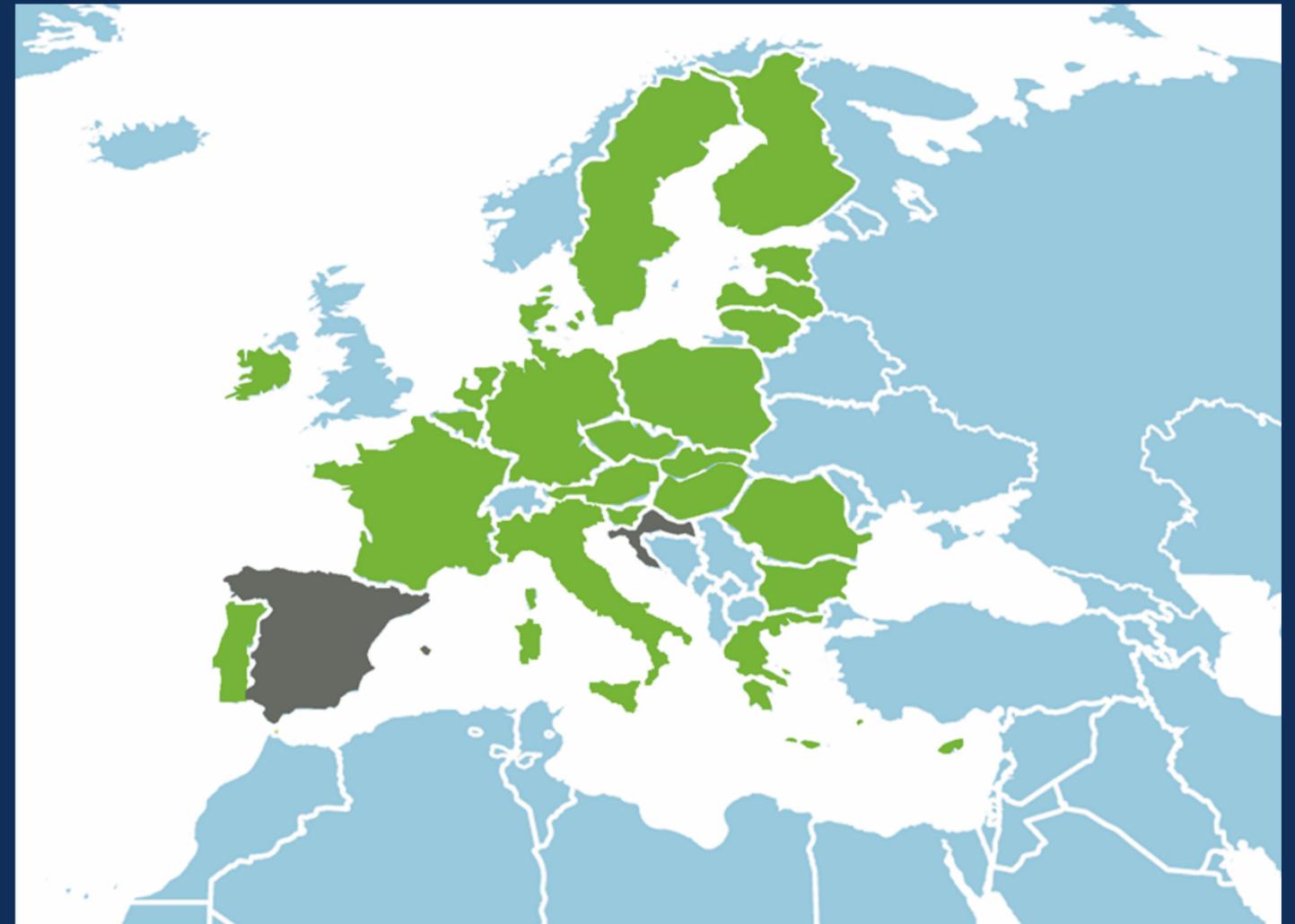
$$25 \text{ Statimembri UE (2012) + IT (2015) - GB (2020)} \\ = \\ 25 \text{ Statimembri UE}$$

La geografia del Brevetto Unitario

25 Stati membri partecipanti SMP:

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

2 Stati UE NON partecipanti: Croazia e Spagna





La geografia del Brevetto Unitario

Nel febbraio 2013 l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti (UPCA) è stato firmato da 25 Stati membri dell'UE denominati «Stati membri contraenti» (SMC)



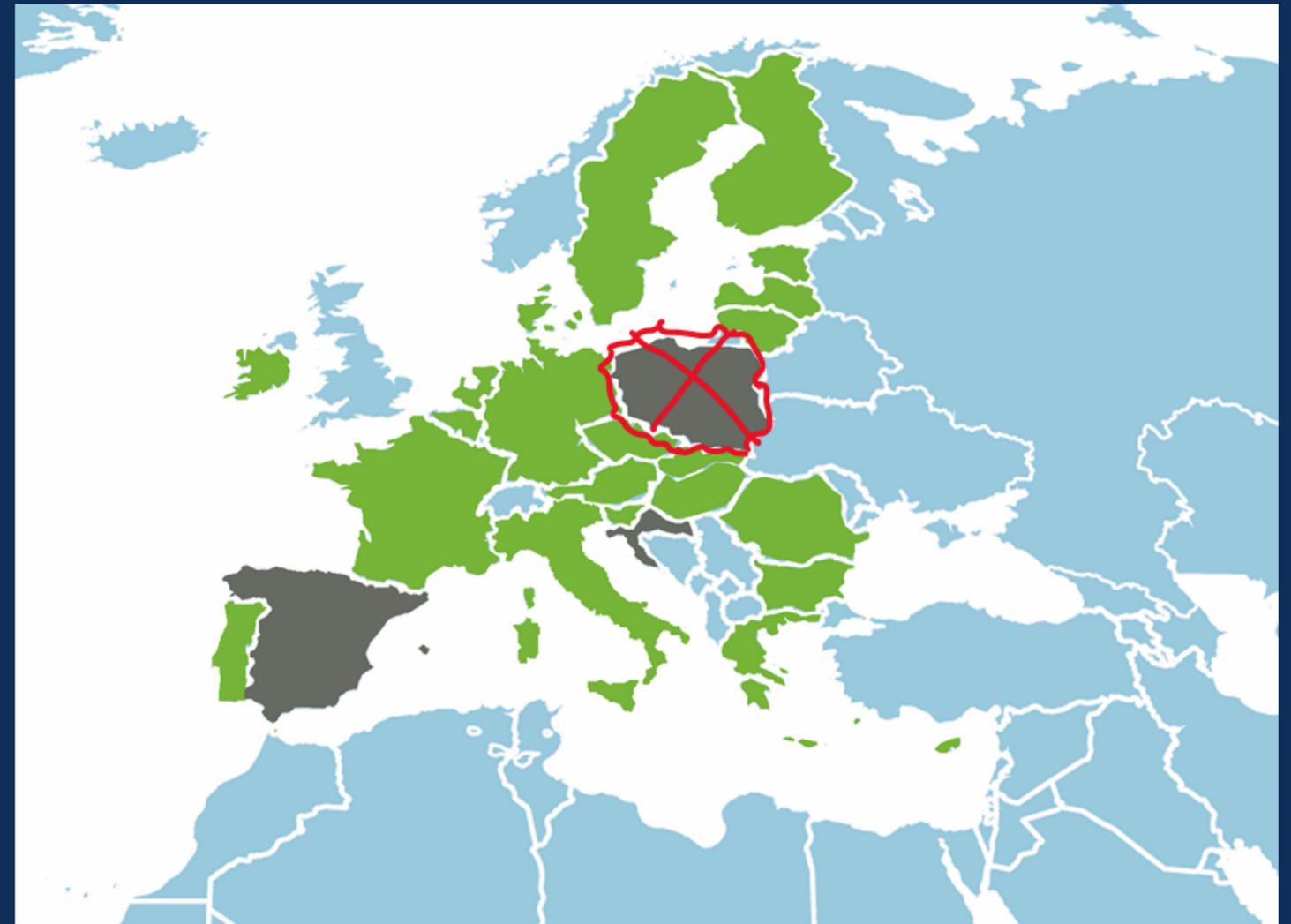
25 Stati membri UE (2013) - GB (2020)
=
24 Stati membri UE

La geografia del Brevetto Unitario

24 Stati membri contraenti SMC:

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 e Polonia





La geografia del Brevetto Unitario

Un Brevetto Europeo con effetto unitario copre solo gli Stati membri dell'UE che, alla data della registrazione dell'effetto unitario, sono contemporaneamente

Stati membri partecipanti (SMP) alla cooperazione rafforzata
e

Stati membri contraenti (SMC) in cui è in vigore l'UPCA



La geografia del Brevetto Unitario

L'UPCA finora è stato ratificato da 17 Stati membri contraenti ed entrerà in vigore il 1 giugno 2023

La geografia del Brevetto Unitario situazione di partenza

17 Stati membri contraenti (SMC) dove UPCA sarà in vigore
Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda,
Portogallo, Slovenia, Svezia + Germania

Chi manca?

- Croazia, Spagna e Polonia (3 Stati UE NON contraenti)
- Cipro, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Irlanda, Romania, Slovacchia (7 Stati UE contraenti che NON hanno ancora ratificato l'UPCA)



La geografia del Brevetto Unitario situazione di partenza

Il territorio del «Pacchetto» è dinamico: da 17 Stati di partenza, si tenderà a 24 Stati a regime e potenzialmente a 27 (tutti gli Stati UE possono teoricamente aderire)



MA

ogni Brevetto Europeo con effetto unitario avrà una copertura territoriale congelata alla data di registrazione dell'effetto unitario

La geografia del Brevetto Unitario

EPC contracting states

27 EU member states:

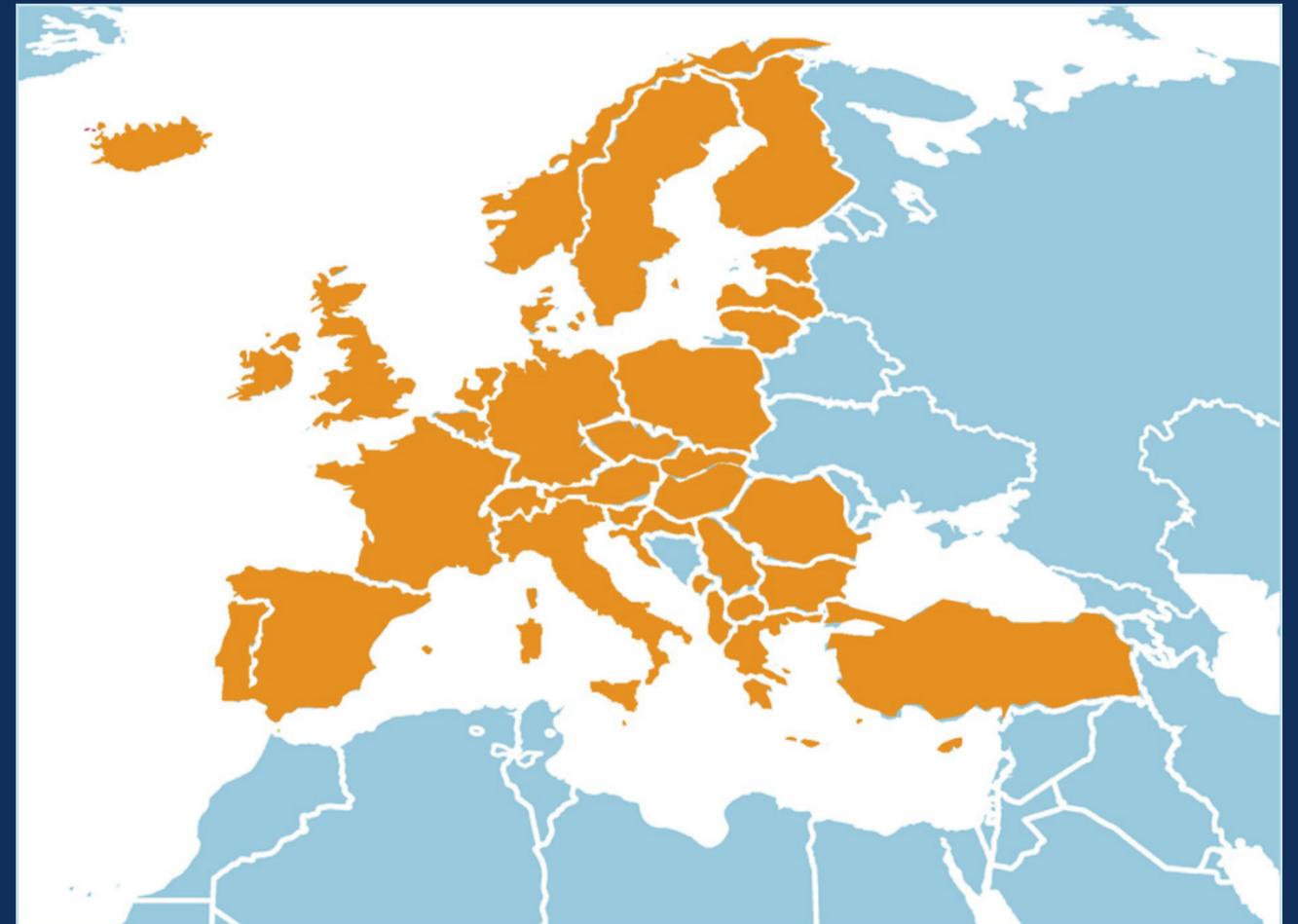
Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta,
Olanda, Portogallo, Slovenia, Svezia (SMC-UPCA in vigore)

Romania, Slovacchia, Cipro, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria,
Irlanda (SMC – UPCA NON in vigore)

Croazia, Spagna, Polonia

12 Extra EU states:

Albania, Svizzera, Macedonia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Il
Montenegro, Norvegia, Serbia, San Marino, Turchia, Regno Unito





Il Brevetto Europeo fase pre-concessione

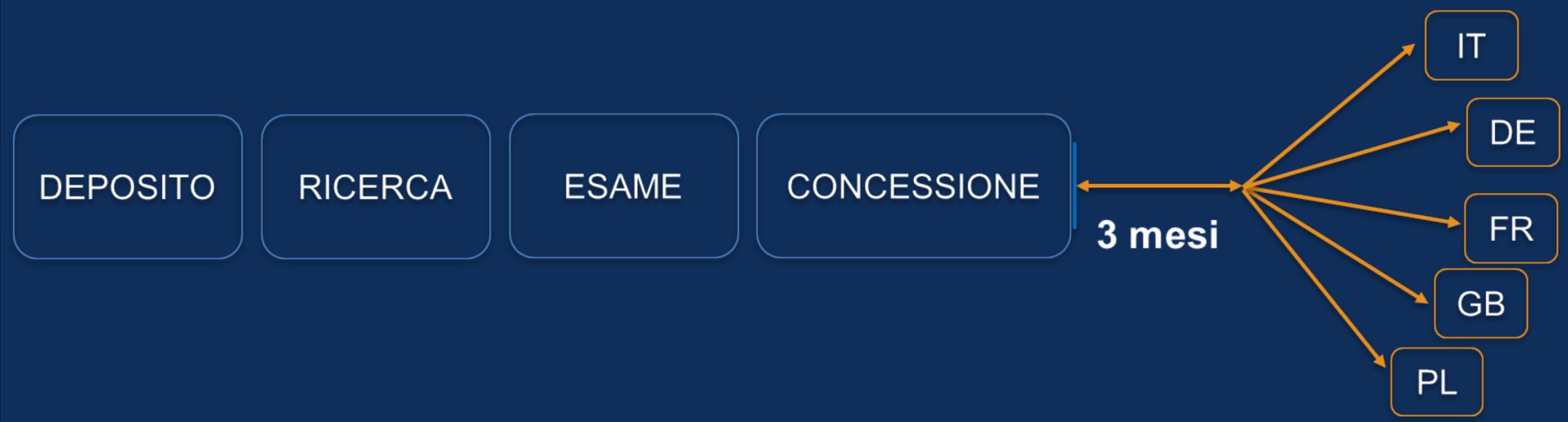


NULLA CAMBIA FINO ALLA CONCESSIONE DEL BREVETTO EP



Il Brevetto Europeo fase post-concessione

Il Brevetto Europeo post-concessione come lo conosciamo:



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

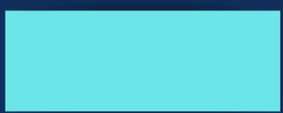


Il Brevetto Europeo fase post-concessione

Ulteriore opzione introdotta dal «Pacchetto»: RICHIESTA EFFETTO UNITARIO



CONVALIDE NAZIONALI:
negli Stati contraenti della Convenzione sul
Brevetto Europeo al di fuori del «Pacchetto»



Il Brevetto Europeo fase post-concessione

Per uno Stato del territorio del «Pacchetto» non si può chiedere sia l'effetto unitario che la convalida nazionale:



Il brevetto unitario

Un brevetto europeo con effetto unitario, cosiddetto Brevetto Unitario:

- possiede un carattere unitario
- fornisce una protezione uniforme
- ha pari efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti
- può essere limitato, trasferito o revocato, o estinguersi unicamente in relazione a tutti gli Stati membri partecipanti
- può essere concesso in licenza in relazione all'intero territorio degli Stati membri partecipanti o ad una parte di esso

Il brevetto unitario

L'UPC ha competenza esclusiva nel contenzioso civile in materia di Brevetti Europei con effetto unitario, in particolare per:

- azioni per violazione o minaccia di violazione
- azioni di accertamento di non violazione
- azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni
- azioni di revoca
- domande riconvenzionali di revoca
- azioni per il risarcimento di danni



TAXX

Il brevetto unitario tasse di mantenimento

Per mantenere un Brevetto Europeo con effetto unitario, il titolare del brevetto dovrà pagare all'EPO tasse annuali di rinnovo.

Le tasse di rinnovo sono state fissate a un livello corrispondente alla somma delle tasse di rinnovo dovute nei quattro paesi in cui i brevetti europei sono stati più spesso convalidati nel 2015.

TAX

Il brevetto unitario tasse di mantenimento

Le tasse di mantenimento:

- sono dovute per gli anni successivi a quello in cui la menzione della concessione del Brevetto Europeo che beneficia di effetto unitario è pubblicata nel Bollettino dei Brevetti Europei
- devono essere pagate in anticipo, entro l'ultimo giorno del mese in cui cade l'anniversario della data di deposito della domanda di Brevetto Europeo
- non possono essere validamente pagate più di tre mesi prima della loro scadenza
- possono comunque essere pagate entro sei mesi dalla scadenza con pagamento di una tassa aggiuntiva

TAX

Il brevetto unitario tasse di mantenimento

Situazioni particolari:

- una tassa di mantenimento per un Brevetto Europeo con effetto unitario in scadenza entro tre mesi dalla notifica della comunicazione della registrazione dell'effetto unitario può essere comunque pagata entro tale termine senza tassa aggiuntiva
- una tassa di mantenimento per un Brevetto Europeo con effetto unitario che sarebbe scaduta nel periodo che decorre dalla data di pubblicazione della menzione della concessione del Brevetto Europeo nel Bollettino dei Brevetti Europei fino alla data di notifica della comunicazione della registrazione dell'effetto unitario è dovuta entro quest'ultima data e potrà comunque essere pagata entro tre mesi da tale data senza tassa aggiuntiva

TAX

Il brevetto unitario tasse di mantenimento

Se le tasse di mantenimento non sono pagate entro il termine aggiuntivo di sei mesi:

- il Brevetto Europeo con effetto unitario decade
- la decadenza si considera avvenuta alla data in cui era dovuta la tassa di mantenimento
- l'EPO invia una comunicazione ai sensi della Rule 112(1) EPC
- è possibile chiedere la reintegrazione se il titolare può dimostrare di avere utilizzato la diligenza richiesta dalle circostanze
- è possibile chiedere una revisione se la conclusione dell'EPO relativamente alla perdita dei diritti è inesatta

TAXX

Il brevetto unitario tasse di mantenimento

Il titolare di un Brevetto Europeo con effetto unitario può depositare presso l'EPO una dichiarazione in cui dichiara di essere disposto a concedere a chiunque l'uso dell'invenzione in qualità di licenziatario dietro adeguato corrispettivo

Le spese di rinnovo dovute dopo il ricevimento della dichiarazione sono ridotte

La riduzione è del 15%

La dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento e il ritiro avrà effetto dopo avere versato l'importo di cui sono state ridotte le tasse di rinnovo

La dichiarazione non può essere depositata se risulta registrata nel Registro per la tutela brevettuale unitaria una licenza esclusiva o se risulti pendente una richiesta di trascrizione di tale licenza



Il brevetto unitario possibili vantaggi

- unica richiesta di effetto unitario: riduzione dei costi e semplificazione
- Compensazione per i costi di traduzione per alcune categorie di titolari
- unica lingua (quella di concessione del Brevetto Europeo)
- unico mandatario
- unica tassa di mantenimento
- cambi relativi alla titolarità registrabili direttamente all'EPO (trasferimenti, licenze, ecc.)
- unico tribunale competente per controversie di contraffazione e validità (TUB): decisione «sovranazionale», tempi brevi, uniformità di giudizio, costi contenuti rispetto ad una pluralità di azioni in più giurisdizioni nazionali



Il brevetto unitario possibili vantaggi

- minore flessibilità nella gestione dei costi a lungo termine (unica tassa annuale pari a circa quattro convalide «tradizionali»)
- minore flessibilità nel trasferimento (titolo uniforme non cedibile stato per stato)
- rilevanza dei cosiddetti «*national priorrights*» e conseguente ampliamento dello stato della tecnica
- unico tribunale competente per controversie di contraffazione e validità (TUB): il Brevetto Unitario è suscettibile di revoca con effetto su tutto il territorio del «Pacchetto», maggiori costi rispetto ad una azione in una singola giurisdizione nazionale o in numero limitato di giurisdizioni nazionali, tempi brevi, rischio di influenze nazionali, incertezza iniziale dovuta a mancanza di giurisprudenza specifica

GUIDLINE

STANDARDS

REGULATION

PROCEDURE

COMPLIANCE

LAW



Il «Pacchetto» del Brevetto Unitario a che punto siamo?

- In considerazione dello stato delle ratifiche, l'UPCA entra in vigore il 1° giorno del 4° mese dopo che la Germania ha depositato il suo strumento di ratifica
- La ratifica della Germania segna l'inizio di un «sunrise period» prima dell'entrata in vigore del «Pacchetto»
- L'entrata in vigore dell'UPCA è prevista per il 1° giugno 2023
- Il «sunrise period» inizia l'1 marzo 2023
- Le misure transitorie introdotte dall'EPO, applicabili alle domande di brevetto europeo giunte alla fase finale della procedura di concessione, sono disponibili dal 1° gennaio 2023

REGULATION

LINE

STANDA

EDURE

COMPLI

LAW

Il «Pacchetto» del Brevetto Unitario a che punto siamo?

2023						
gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio
						
		SUNRISE PERIOD			TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI	
MISURE TRANSITORIE					BREVETTO UNITARIO	

Grazie dell'attenzione

