



# LA RICHIESTA DI EFFETTO UNITARIO

---

 **bugnion**  
*The way to*



# La richiesta di effetto unitario

QUANDO: entro 1 mese dalla pubblicazione della menzione di concessione del Brevetto europeo nel Bollettino dei Brevetti Europei

DOVE: presso l'Ufficio Europeo Brevetti

COME: con una richiesta scritta, nella lingua della procedura, usando preferibilmente il deposito online (eOLF o Online Filing 2.0, Form 7000)



## La richiesta di effetto unitario

CHI: si applicano tutte le disposizioni relative alla [rappresentanza](#) ai sensi della CBE (art. 133 e art. 134 (1), (5) e (8) CBE - "Stati contraenti" significa Stati contraenti della CBE).



## La richiesta di effetto unitario rappresentanza

Nessuno può essere obbligato a farsi rappresentare da un mandatario abilitato. Le persone fisiche o giuridiche che **non** hanno la **residenza** o la **sede principale** in uno Stato contraente devono farsi rappresentare da un mandatario abilitato e agire per suo tramite ANCHE PER il deposito della richiesta di effetto unitario. Le persone fisiche o giuridiche che hanno la residenza o la sede principale in uno Stato contraente possono farsi rappresentare da un dipendente.



# La richiesta di effetto unitario rappresentanza

La Decisione del Presidente dell'EPO datata 12 luglio 2007 riguardante il deposito delle lettere di incarico – Special edition No. 3, OJ EPO 2007, L.1 – non è limitata alla rappresentanza secondo la CBE e il PCT quindi i mandatarî abilitati sono generalmente esentati dal depositare la lettera di incarico.

Le lettere d'incarico già depositate non coprono le procedure relative al Brevetto Europeo con effetto unitario. I seguenti moduli sono stati aggiornati:

- Lettera d'incarico specifica (Form 1003)
- Lettera d'incarico generale (Form 1004)

# La richiesta di effetto unitario rappresentanza

Form 1003 aggiornato



Europäisches  
Patentamt  
European  
Patent Office  
Office européen  
des brevets

**Vollmacht  
Authorisation  
Pouvoir**

- 6  Diese Vollmacht gilt auch für Verfahren nach Artikel 9 (1) der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 in Verbindung mit der Durchführungsordnung zum einheitlichen Patentschutz. / This authorisation also applies to any proceedings established by Article 9(1) Regulation (EU) No 1257/2012 in conjunction with the Rules relating to Unitary Patent Protection. / Le présent pouvoir s'applique également à toute procédure instituée par le règlement (UE) n° 1257/2012 ensemble le règlement d'application relatif à la protection unitaire conférée par un brevet.

# La richiesta di effetto unitario rappresentanza

Form 1004 aggiornato



**Allgemeine Vollmacht**  
**General authorisation**  
**Pouvoir général**

Bitte übermitteln Sie das **Original** an die Rechtsabteilung und Abteilung für einheitliche Patente des EPA (Dir. 5.2.3) in München. / Please forward the **original** directly to the EPO, Legal and Unitary Patent Division (Dir. 5.2.3) in Munich. / Prière de faire parvenir l'**original** directement à la division juridique et du brevet unitaire (Dir. 5.2.3) de l'OEB à Munich.

- 5  Diese Vollmacht gilt auch für Verfahren nach Artikel 9 (1) der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 in Verbindung mit der Durchführungsordnung zum einheitlichen Patentschutz. / This authorisation also applies to any proceedings established by Article 9(1) Regulation (EU) No 1257/2012 in conjunction with the Rules relating to Unitary Patent Protection. / Le présent pouvoir s'applique également à toute procédure instituée par le règlement (UE) n° 1257/2012 ensemble le règlement d'application relatif à la protection unitaire conférée par un brevet.

# Requirements

## La richiesta di effetto unitario

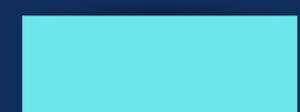
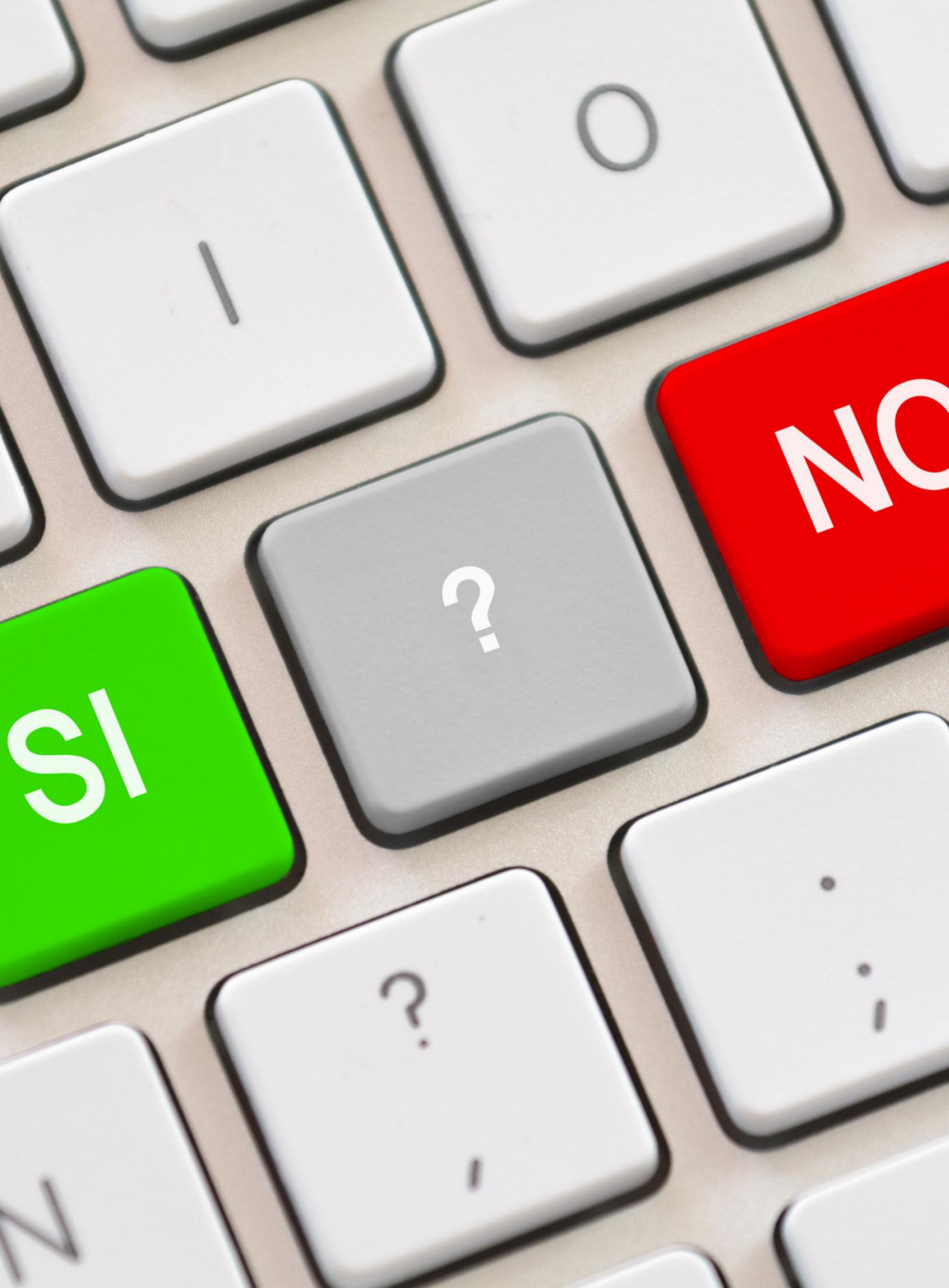
### REQUISITO «SOSTANZIALE»:

il Brevetto Europeo è stato concesso con lo stesso set di rivendicazioni per tutti gli Stati Membri partecipanti

### REQUISITI «FORMALI»:

- la richiesta di effetto unitario deve contenere: i dati del titolare (requester); i dati del brevetto; i dati del mandatario, se nominato
- durante un periodo transitorio (minimo 6 anni - massimo 12 anni), la richiesta di effetto unitario deve contenere una traduzione del Brevetto Europeo in:
  - INGLESE se il brevetto è stato concesso in francese o in tedesco;
  - una qualsiasi lingua dell'UE, se il brevetto è stato concesso in inglese.

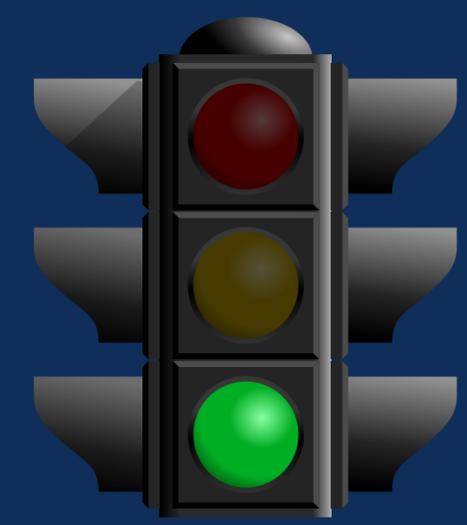
La traduzione è solo per scopi informativi (no valore legale) e non deve essere una «machine translation»

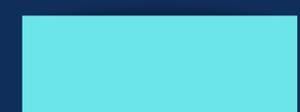
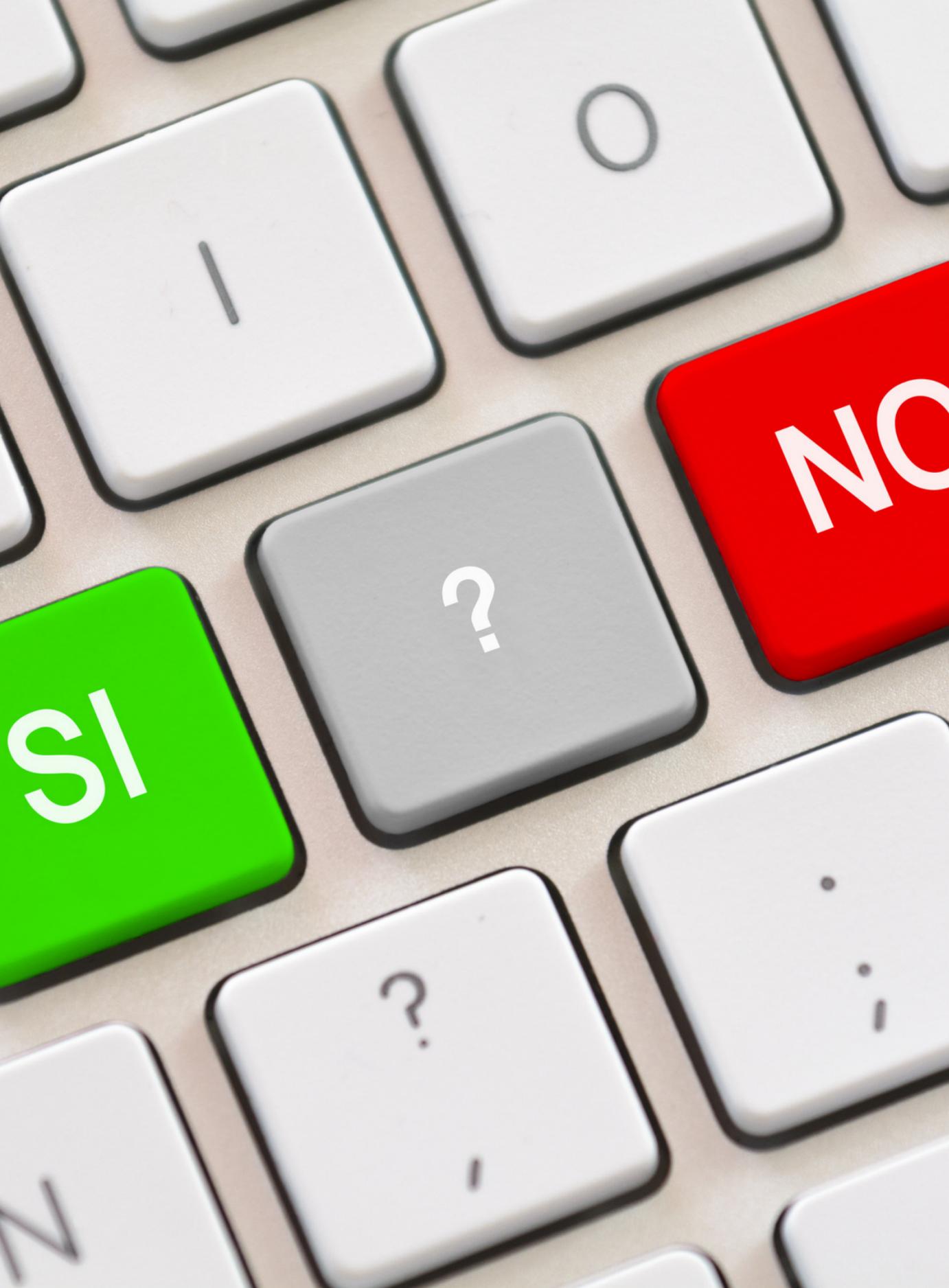


# La richiesta di effetto unitario possibili scenari

**SCENARIO 1:** la richiesta di effetto unitario è presentata in tempo e tutti i requisiti sono soddisfatti

L'EPO registra l'effetto unitario nel «Register for Unitary Patent Protection» e comunica al titolare la data di registrazione dell'effetto unitario (Rule 7(1) UPR).

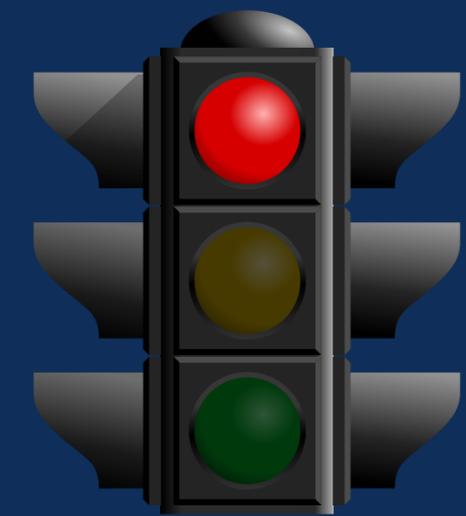


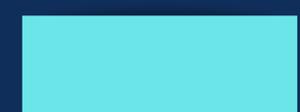


## La richiesta di effetto unitario possibili scenari

**SCENARIO 2:** la richiesta di effetto unitario è presentata in tempo, ma il Brevetto Europeo è stato concesso con set di rivendicazioni diversi per differenti stati membri partecipanti (requisito sostanziale non soddisfatto)

L'EPO rifiuta la richiesta di registrazione dell'effetto unitario. Il titolare ha la possibilità di commentare.



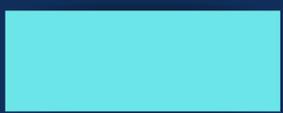


## La richiesta di effetto unitario possibili scenari

**SCENARIO 3:** la richiesta di effetto unitario è depositata oltre 1 mese dalla pubblicazione della menzione di concessione del Brevetto europeo nel Bollettino dei Brevetti Europei

L'EPO rifiuta la richiesta di registrazione dell'effetto unitario. Il titolare può depositare una richiesta di reintegrazione entro 2 mesi dalla scadenza del termine di 1 mese. L'EPO concede / rifiuta la richiesta di reintegrazione.





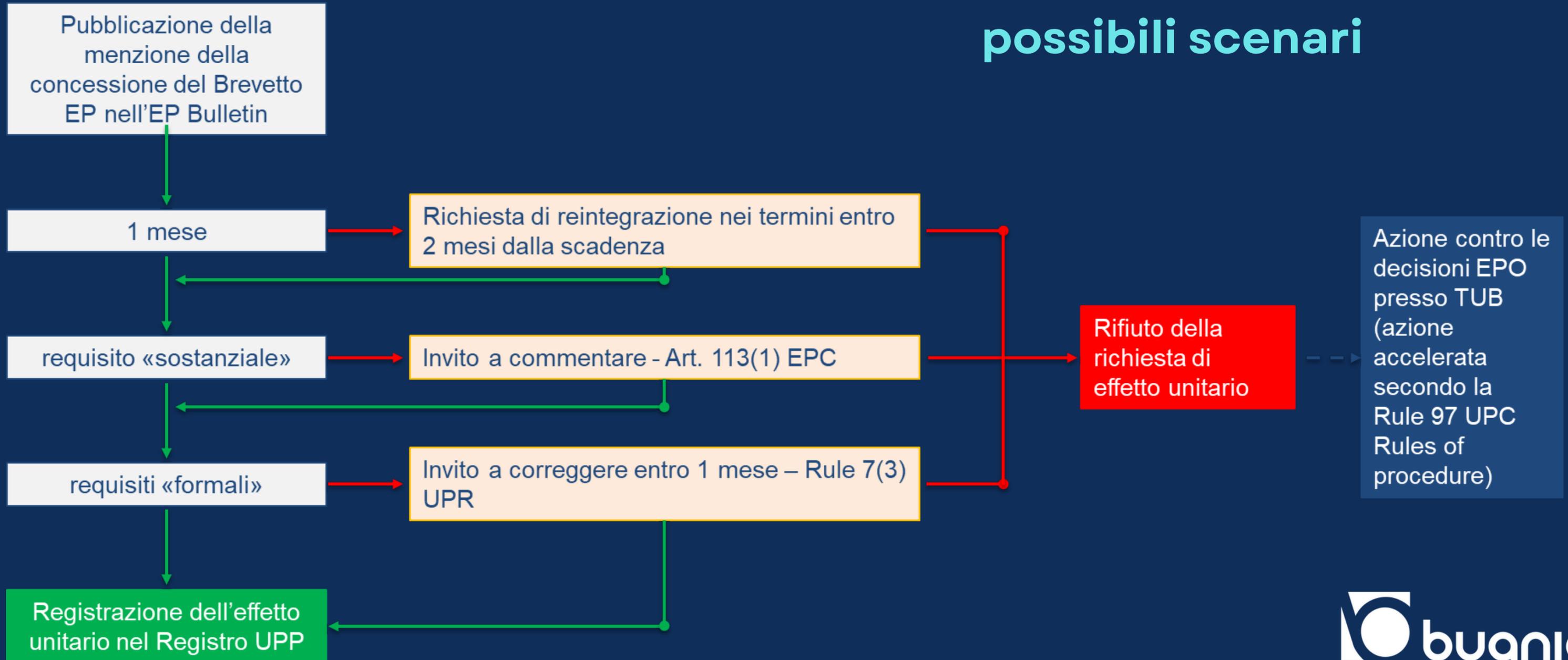
## La richiesta di effetto unitario possibili scenari

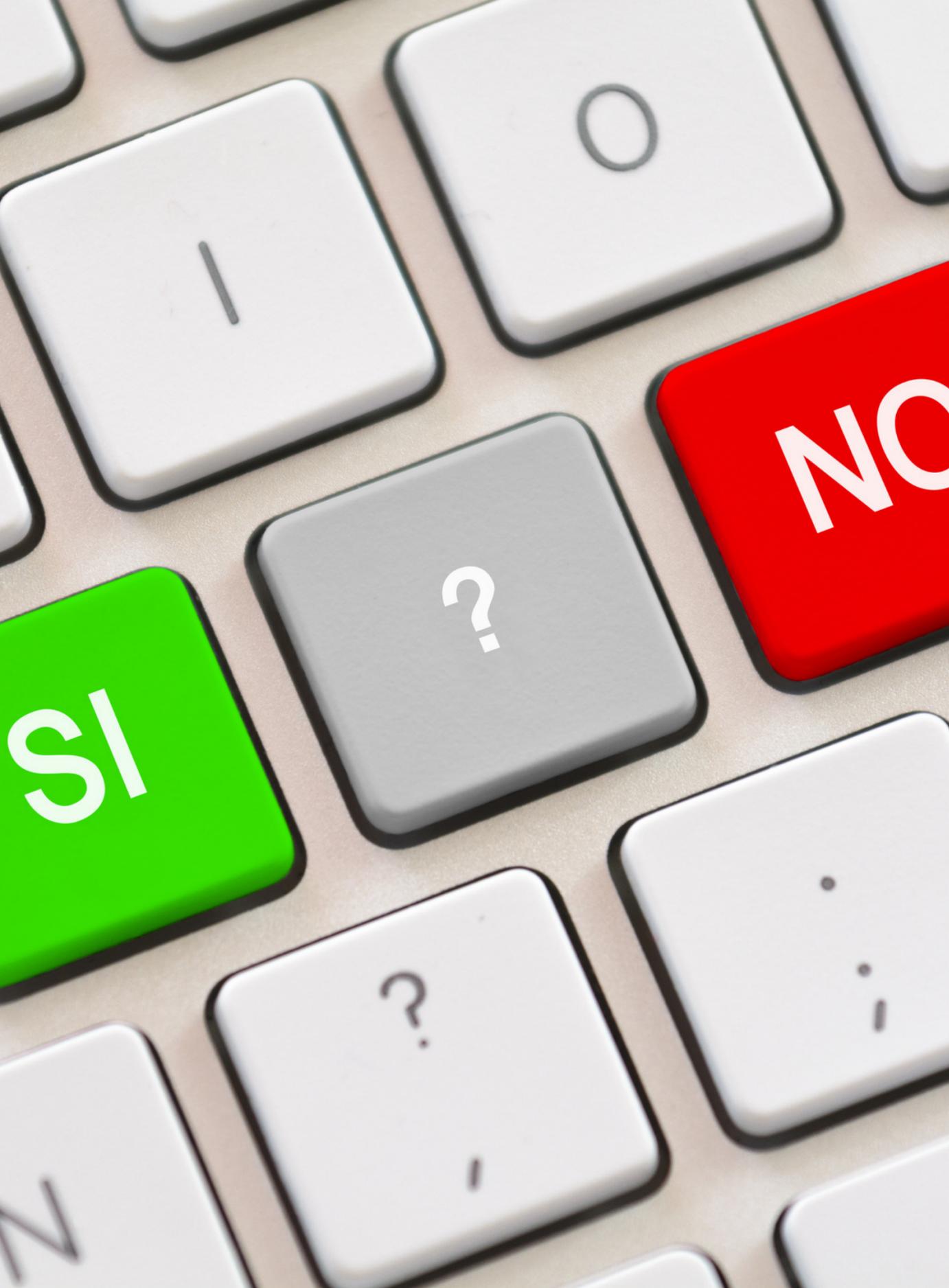
SCENARIO 4: la richiesta di effetto unitario è depositata in tempo, il requisito sostanziale è soddisfatto ma uno o più requisiti formali non sono soddisfatti

L'EPO invita il titolare a correggere i difetti formali entro un termine non estendibile di 1 mese (R. 7(3) UPR). Se i difetti formali non vengono corretti, la richiesta di registrazione dell'effetto unitario è rifiutata. Attenzione: La reintegrazione non è disponibile per il periodo di 1 mese secondo la R. 7(3).



# La richiesta di effetto unitario possibili scenari





## La richiesta di effetto unitario possibili scenari

**SAFETY NET:** se si verificano problemi nella richiesta di effetto unitario, la decisione dell'EPO sulla reintegrazione nei termini oppure un eventuale rifiuto della domanda di registrazione dell'effetto unitario a causa della mancata correzione di difetti formali possono essere emessi quando il termine di 3 mesi dalla concessione per le convalide classiche è già scaduto.

Alcuni stati prevedono una «safety net» per evitare la completa perdita dei diritti. Info su

<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/national-measures-up.html>



## La richiesta di effetto unitario rifiuto

L'UPC ha competenza esclusiva per le azioni concernenti le decisioni dell'EPO nell'espletamento dei compiti di cui all'art. 9 del reg. 1257/2012 [art. 32(1)(i) UPCA].

I ricorsi sono proposti dinanzi alla divisione centrale [art. 33(9) UPCA].

Se l'EPO rifiuta una richiesta di effetto unitario, è prevista un'azione ad alta velocità ai sensi della Rule 97 RoP UPC. Tale procedura non prevede la possibilità di revisione da parte dell'EPO.



## La richiesta di effetto unitario rifiuto

Il titolare di un Brevetto Europeo la cui richiesta di effetto unitario sia stata respinta dall'EPO deve depositare presso la Cancelleria dell'UPC una Domanda di revoca della decisione entro **tre settimane** dalla notifica della decisione dell'EPO.

La Domanda di revoca deve essere nella lingua in cui è stato concesso il Brevetto Europeo.

La rappresentanza non è obbligatoria.

Le parti sosterranno le proprie spese.



## La richiesta di effetto unitario rifiuto

Procedura UPC - Tribunale di primo grado [Regole 85-98 RoP UPC]

- Domanda inoltrata al giudice permanente => decisione entro **tre settimane** dalla data di ricezione => NO riesame da parte dell'EPO
- Ricorso in appello entro **tre settimane** dalla notifica della decisione => ricorso assegnato al giudice di merito della Corte d'Appello => decisione entro **tre settimane** dalla ricezione da parte della Cancelleria
- Azione finalizzata in meno di **3 mesi**

A stack of papers and folders on a desk with a pen. The papers are in various colors (white, purple, yellow, red, blue) and are held together by silver clips. A black pen with a silver tip is lying on a white surface in the foreground. The background is a blurred office setting.

# La richiesta di effetto unitario contenuto facoltativo

La richiesta di effetto unitario può contenere:

- una richiesta di compensazione dei costi di traduzione
- l'indicazione di una sede del richiedente alla data di deposito della domanda di Brevetto Europeo

# La richiesta di effetto unitario compensazione

La richiesta di compensazione deve essere presentata insieme con la richiesta di effetto unitario e sarà concessa se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. la domanda di brevetto europeo (o PCT) è stata depositata in una lingua ufficiale dell'UE diversa da inglese, francese e tedesco
2. il titolare ha residenza o sede principale in uno stato membro dell'UE
3. il titolare appartiene ad una delle seguenti categorie: persone fisiche, PMI, organizzazioni non-profit, università, organizzazioni di ricerca pubblica
4. se il brevetto ha più titolari, ogni titolare deve devono soddisfare i requisiti 2) e 3)
5. in caso di trasferimento della domanda di Brevetto Europeo o in caso di trasferimento del Brevetto Europeo prima della richiesta di effetto unitario, sia il richiedente iniziale che il titolare del brevetto devono soddisfare i requisiti 2) e 3)



## La richiesta di effetto unitario compensazione

La richiesta di compensazione sarà concessa / rigettata **dopo** che l'EPO ha registrato l'effetto unitario.

Una volta concessa, la compensazione non è revocabile, anche se, per mutate circostanze, il titolare non ne abbia più diritto.

L'importo della compensazione è pari a **500 €**.

Se l'EPO ha motivo di dubitare della veridicità della dichiarazione, **invita** il titolare del brevetto a provare che soddisfa i requisiti.

Se l'EPO rileva che la compensazione è stata concessa sulla base di una **falsa dichiarazione**, invita il titolare del brevetto a pagare, unitamente alla successiva tassa di rinnovo in scadenza, una tassa addizionale = 500 € + 250 €.

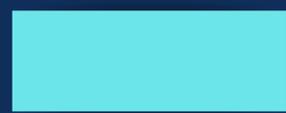
Se tale tassa addizionale non viene pagata in tempo utile, il Brevetto europeo con effetto unitario **decade**.

# La richiesta di effetto unitario compensazione

Differenze fra «compensazione» secondo l'Art. 5 Regolamento 1260/2012 e «riduzione» della tassa di deposito secondo la Rule 6 EPC

	“COMPENSAZIONE”	“RIDUZIONE”
<b>Categorie</b>	persone fisiche, PMI, organizzazioni non-profit, università, organizzazioni di ricerca pubblica	persone fisiche, PMI, organizzazioni non-profit, università, organizzazioni di ricerca pubblica
<b>Requisiti</b>	residenza o sede principale in uno stato membro dell'UE	residenza o sede principale in uno stato Contraente della CBE che ha una lingua ufficiale diversa da inglese, francese e tedesco e nazionali di quello Stato residenti all'estero
<b>Lingua della domanda</b>	una lingua ufficiale dell'UE diversa da inglese, francese e tedesco	lingua ufficiale di quello Stato Contraente
<b>Importo</b>	500 €	30% della tassa di deposito
<b>Tempistica</b>	insieme alla richiesta di effetto unitario	al deposito della domanda di brevetto



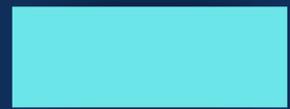


# La richiesta di effetto unitario sede

Secondo l'Art. 7 Regolamento EU 1257/2012, un Brevetto Europeo con effetto unitario come **oggetto di proprietà** deve essere trattato come un brevetto nazionale dello Stato Membro partecipante in cui il brevetto ha effetto unitario e in cui, secondo il Registro dei Brevetti Europei:

- a) il richiedente aveva la **sua residenza o sede principale** alla data di **deposito** della domanda di brevetto europeo (o PCT), o
- b) se il punto a) non si applica, il richiedente aveva una **sede** alla data di **deposito** della domanda di brevetto europeo.

Nel caso in cui nessun richiedente avesse avuto residenza, sede principale o sede in uno Stato Membro partecipante in cui tale brevetto ha effetto unitario, il Brevetto Europeo con effetto unitario, in quanto **oggetto di proprietà**, è trattato come un **brevetto nazionale tedesco**.



# La richiesta di effetto unitario sede

Se due o più persone sono iscritte nel Registro dei Brevetti Europei in qualità di **co-richiedenti**, si applica il punto a) al **co-richiedente indicato per primo**.

Se ciò non è possibile, il punto a) si applica al **co-richiedente successivo** indicato secondo l'ordine di iscrizione.

Se il punto a) non si applica a nessuno dei co-richiedenti, il punto b) si applica al **co-richiedente indicato per primo**.

Se ciò non è possibile, il punto b) si applica al **co-richiedente successivo** indicato secondo l'ordine di iscrizione.

Se il punto b) non si applica a nessuno dei co-richiedenti => **LEGGE TEDESCA**



# La richiesta di effetto unitario sede

Il Registro per la tutela brevettuale unitaria (UPP) contiene le seguenti informazioni:

- informazioni relative a una sede del richiedente alla data di deposito della domanda di Brevetto Europeo che possono essere fornite dal titolare del Brevetto Europeo unitamente alla richiesta di effetto unitario
- informazioni relative alla residenza o alla sede principale del richiedente alla data di deposito della domanda di Brevetto Europeo

L'indicazione della sede nel Registro per la tutela brevettuale unitaria non ha valore legale ed è meramente informativa.

**Grazie dell'attenzione**

