

Il brevetto e l'Europa: nuovi scenari

Modena, 12 aprile 2023



Il sistema brevettuale

leri e oggi ...

Le origini

Magna Grecia - Sybaris, V secolo A.C

Requisiti

“*Se un cuoco inventa un nuovo piatto delizioso,*

Esclusiva

a nessun altro cuoco sarà consentito di preparare tale piatto per un anno.

Limite temporale

Durante tale periodo, solo l'inventore potrà trarre vantaggio dai profitti economici del proprio piatto.

Questo motiverà altri cuochi a competere in questo tipo di invenzioni”

Beneficio

per la comunità

Senato di Venezia, 1474

Requisiti

L'ideatore di un nuovo ed ingegnoso

dispositivo potrà sfruttare l'idea in

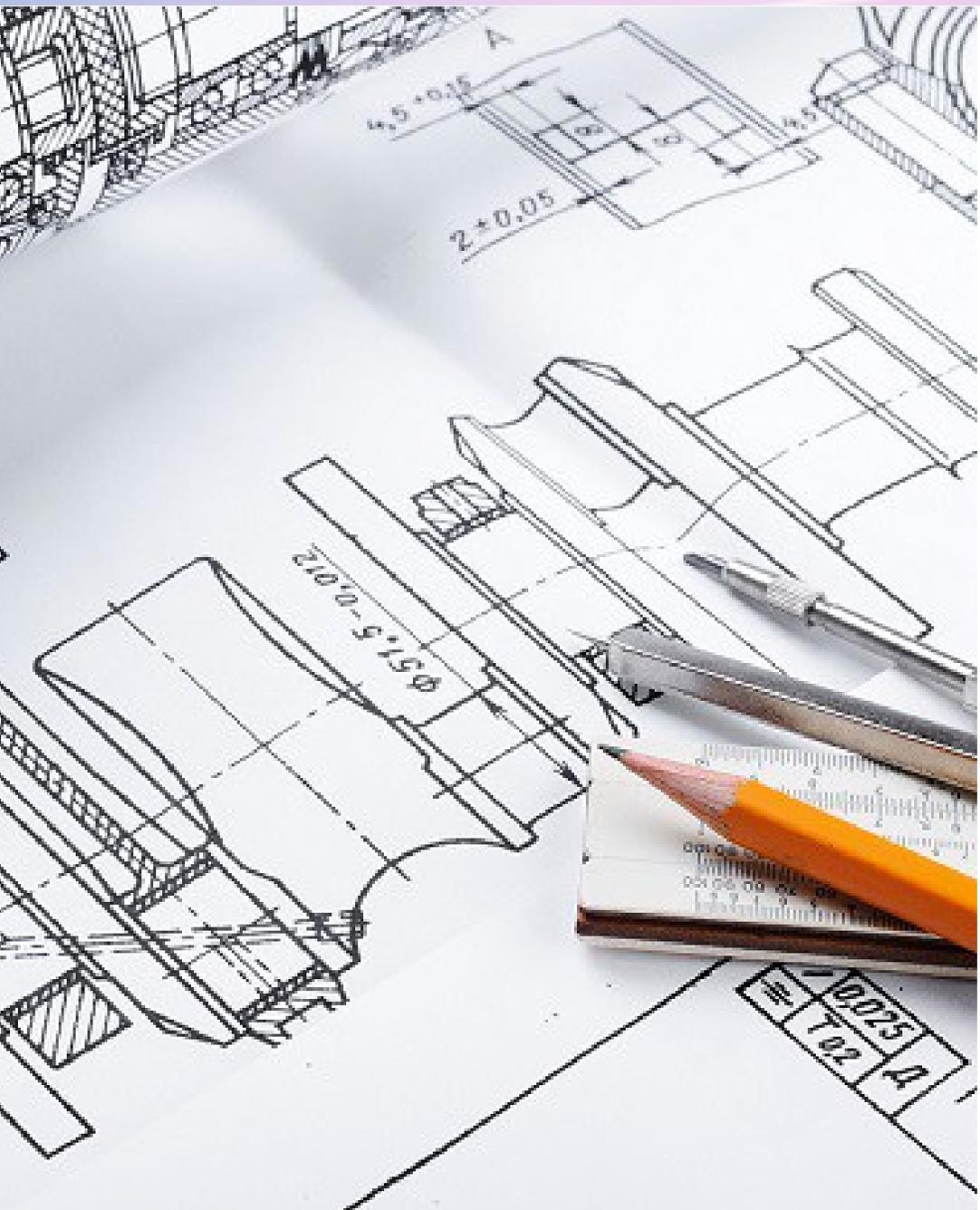
Limite temporale

esclusiva per 10 anni nel dominio della

repubblica.

Estensione

territoriale



Il sistema brevettuale: ieri, oggi e ... domani

Principi universali del sistema brevettuale:

- oggetto della tutela (soluzione nuova e inventiva a problema tecnico, sufficientemente descritta, suscettibile di applicazione industriale)
- monopolio concesso dallo Stato
- durata limitata nel tempo, e nello spazio
- possibilità di sindacato giurisdizionale

- principio di territorialità, su base nazionale

Il sistema brevettuale: ieri, oggi e ...

Il principio di territorialità e le procedure:

- brevetti nazionali, con procedure nazionali
- brevetti nazionali, con procedure sovranazionali (CBE, PCT, altre fonti convenzionali)
- giurisdizione su validità e contraffazione affidata a giudici nazionali





Il sistema brevettuale

Domani

Brevetti Europei depositati nel 2021

Per capire di cosa stiamo parlando si deve considerare quanti brevetti europei vengono depositati e quante azioni legali si fanno in Europa ogni anno in materia di brevetti.

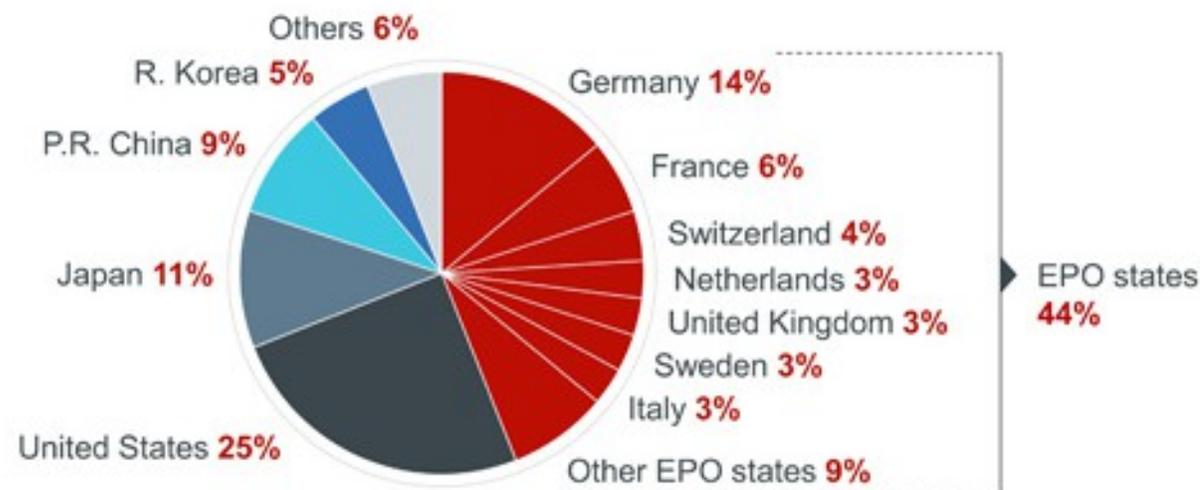
- Ogni anno in Europa vi sono circa 2000 cause di brevetti di cui 1200 in Germania.
- Ogni anno vengono depositati circa 180.000 brevetti europei così distribuiti (fonte EPO).

Top 50 countries for patent applications 2021

TOP 50

	2021	Change									
1	United States	46 533	+5.2%	18	Israel	1 717	+2.0%	35	Czech Republic	203	-1.5%
2	Germany	25 969	+0.3%	19	Chinese Taipei	1 472	+7.7%	36	Greece	198	+46.7%
3	Japan	21 681	-1.2%	20	Australia	1 019	+5.5%	37	Brazil	181	+13.1%
4	P.R. China	16 665	+24.0%	21	Ireland	956	-2.4%	38	Hong Kong SAR (China)	180	+18.4%
5	France	10 537	-0.7%	22	India	817	+16.5%	39	Hungary	118	+8.3%
6	R. Korea	9 394	+3.4%	23	Turkey	732	+21.0%	40	Slovenia	116	-29.7%
7	Switzerland	8 442	+3.9%	24	Singapore	711	+17.1%	41	Thailand	98	+53.1%
8	Netherlands	6 581	+3.1%	25	Norway	640	-1.8%	42	South Africa	86	-5.5%
9	United Kingdom	5 627	-1.2%	26	Poland	539	+12.8%	43	Puerto Rico	78	-75.2%
10	Sweden	4 954	+12.0%	27	Liechtenstein	494	+12.5%	44	Lithuania	73	+46.0%
11	Italy	4 919	+6.5%	28	Luxembourg	430	+7.0%	45	Antigua and Barbuda	71	-27.6%
12	Denmark	2 642	+9.2%	29	Saudi Arabia	377	-23.7%	46	Estonia	69	+21.1%
13	Belgium	2 485	+3.3%	30	Cayman Islands	295	-34.9%	47	United Arab Emirates	65	-9.7%
14	Austria	2 317	+0.5%	31	Barbados	293	+13.6%	48	Iceland	62	+51.2%
15	Finland	2 111	+11.2%	32	Portugal	286	+13.9%	48	Mexico	62	+19.2%
16	Canada	2 083	+18.4%	33	Russian Federation	272	+1.1%	50	Malta	51	-19.0%
17	Spain	1 954	+8.9%	34	New Zealand	226	+15.3%				

European Patent Office 2022



Il brevetto con effetti unitari & Il Tribunale unificato dei brevetti

- Da **giugno 2023** brevetto europeo unitario – protezione estesa a 17 + paesi
- Unica azione di nullità (**Divisione centrale**) e contraffazione (**Divisioni locali**), con effetto su tutti i paesi
- **Giudici legali e giudici tecnici**
- **Procedura specifica** – mix di sistema tedesco, inglese e francese

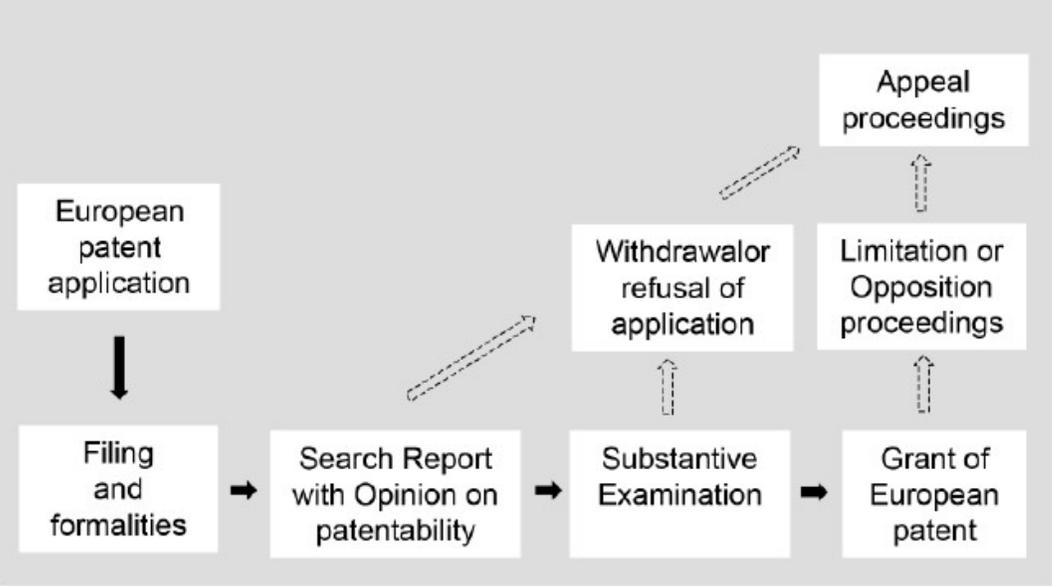


Il brevetto con effetti unitari & Il Tribunale unificato dei brevetti

- Regolamento 1257/2012/UE sull'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e Reg. 1260/2012/UE sul regime delle traduzioni
- Accordo su Tribunale Unificato dei brevetti (UPCA) – 2013 e Rules of Procedure (2022)
- Aspetti salienti:
 - tutela brevettuale estesa a 17+ paesi
 - validità e azionabilità in tutti i paesi
 - unica azione di nullità (Divisione centrale) e contraffazione (Divisioni locali), con effetto su tutti i paesi
 - composizione «mista» delle corti (giudici legali/tecnici)
 - procedura specifica – mix di sistema tedesco, inglese e francese

Il sistema attuale del Brevetto Europeo

A European patent with Unitary Effect ("Unitary Patent") is obtained through the same grant procedure as for a traditional European patent

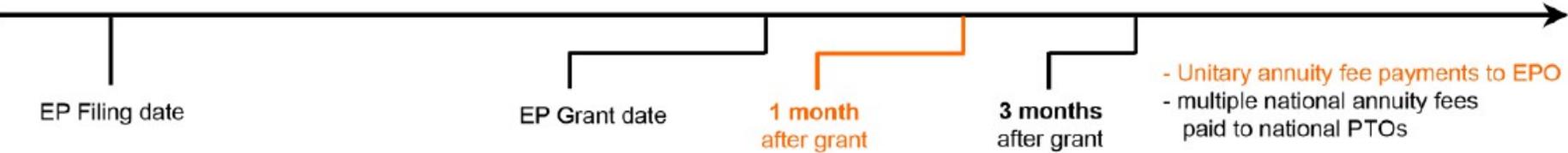
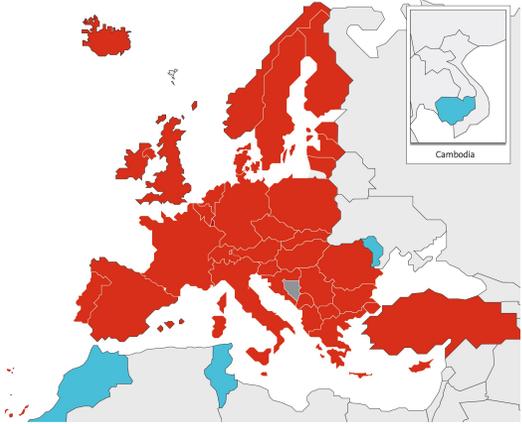


European patent with Unitary Effect in the territories of the participating (25) EU member states

Request of Unitary Effect to be filed with EPO

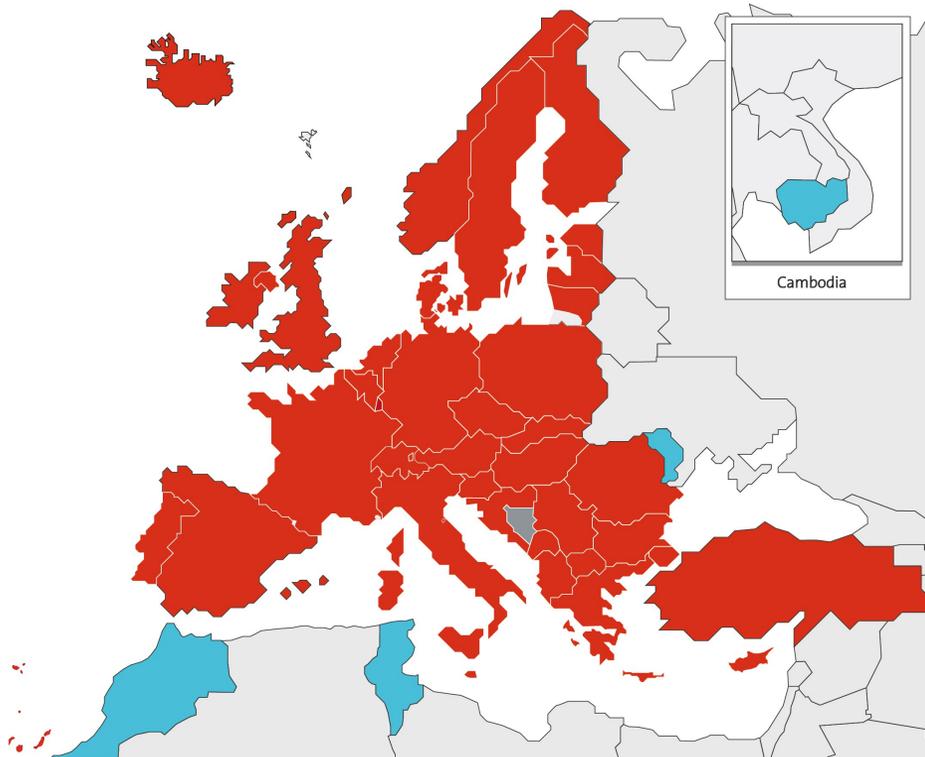
Effect as national patents in validated EPC member states, but no double protection for unitary patent territory

National validation of EP

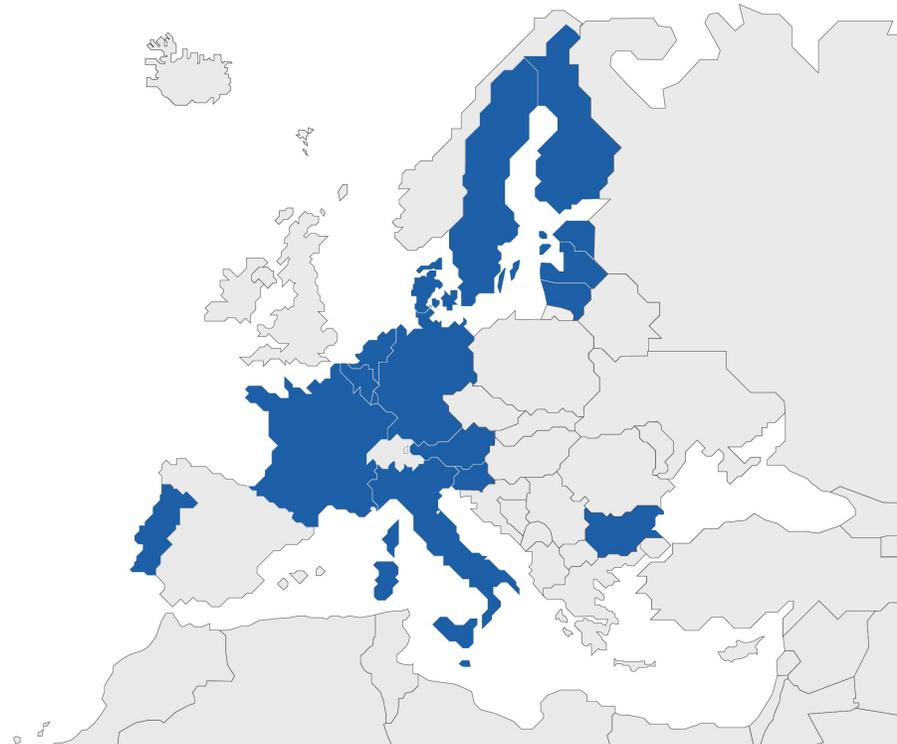


Confronto territoriale tra i due sistemi (AD OGGI)

Paesi Membri del EPC

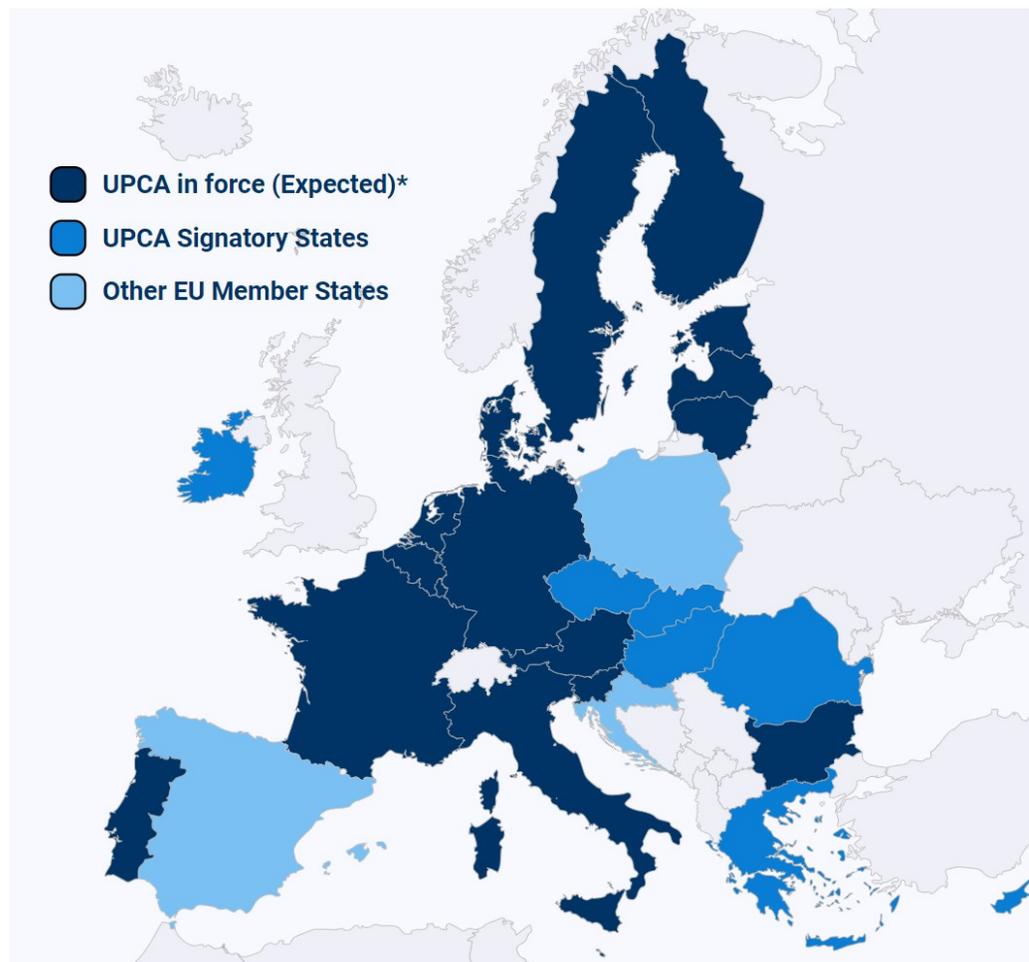


Paesi Aderenti al UPC



AD OGGI 17: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Svezia.

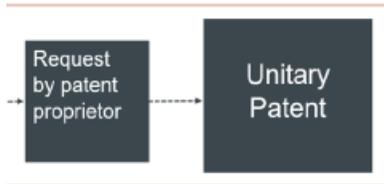
Sistema in evoluzione



Select a Member State below to learn more

- | | | |
|------------|---------------|------------------|
| ● Austria | ● Latvia | ● Czech Republic |
| ● Belgium | ● Lithuania | ● Greece |
| ● Bulgaria | ● Luxembourg | ● Hungary |
| ● Denmark | ● Malta | ● Ireland |
| ● Estonia | ● Netherlands | ● Romania |
| ● Finland | ● Portugal | ● Slovakia |
| ● France | ● Slovenia | ● Croatia |
| ● Germany | ● Sweden | ● Poland |
| ● Italy | ● Cyprus | ● Spain |

Ambito territoriale



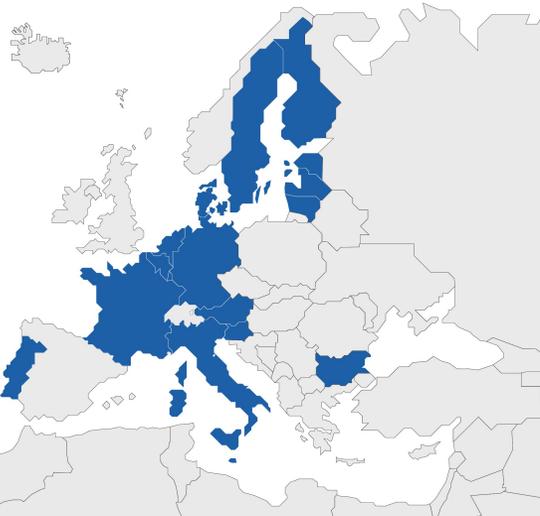
Il brevetto copre gli Stati membri partecipanti alla data di registrazione dell'effetto unitario da parte dell'EPO.



Il Brevetto Unitario NON coprirà tutti i 25 Stati membri, ma solo quelli che hanno ratificato alla data di registrazione dell'effetto unitario (ad oggi, solo i 17 di cui sotto)

Potranno esserci ratifiche/adesioni successive = ci saranno diverse generazioni di brevetti, con diversa copertura territoriale

La copertura territoriale rimarrà la stessa indipendentemente da eventuali ratifiche successive

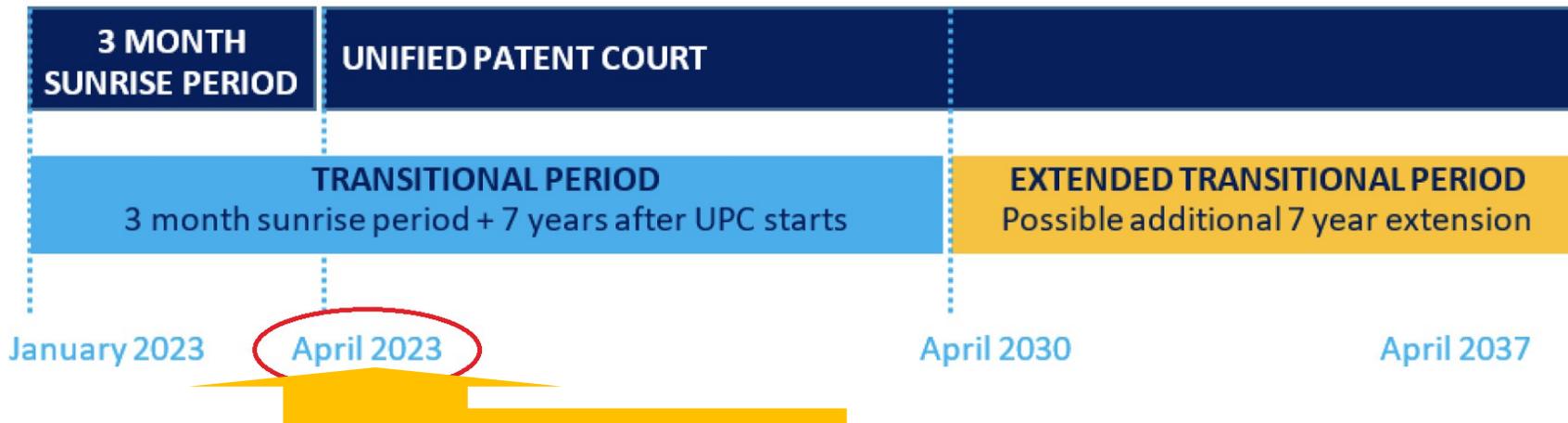


L'elenco degli effettivi paesi coperti dal Brevetto Unitario saranno indicati nel **Register for unitary patent protection** (che è parte dell'European Patent Register) e nella comunicazione dell'EPO che informa il richiedente della data di registrazione dell'effetto unitario

Opt-Out

Tutti i brevetti europei concessi saranno soggetti alla giurisdizione dell'UPC quando entrerà in vigore ... a meno che non venga presentata richiesta di Opt-Out.

↓ L'opt-out è il mezzo attraverso il quale il titolare può rimuovere i brevetti europei dalla giurisdizione del Tribunale unificato dei brevetti (UPC).



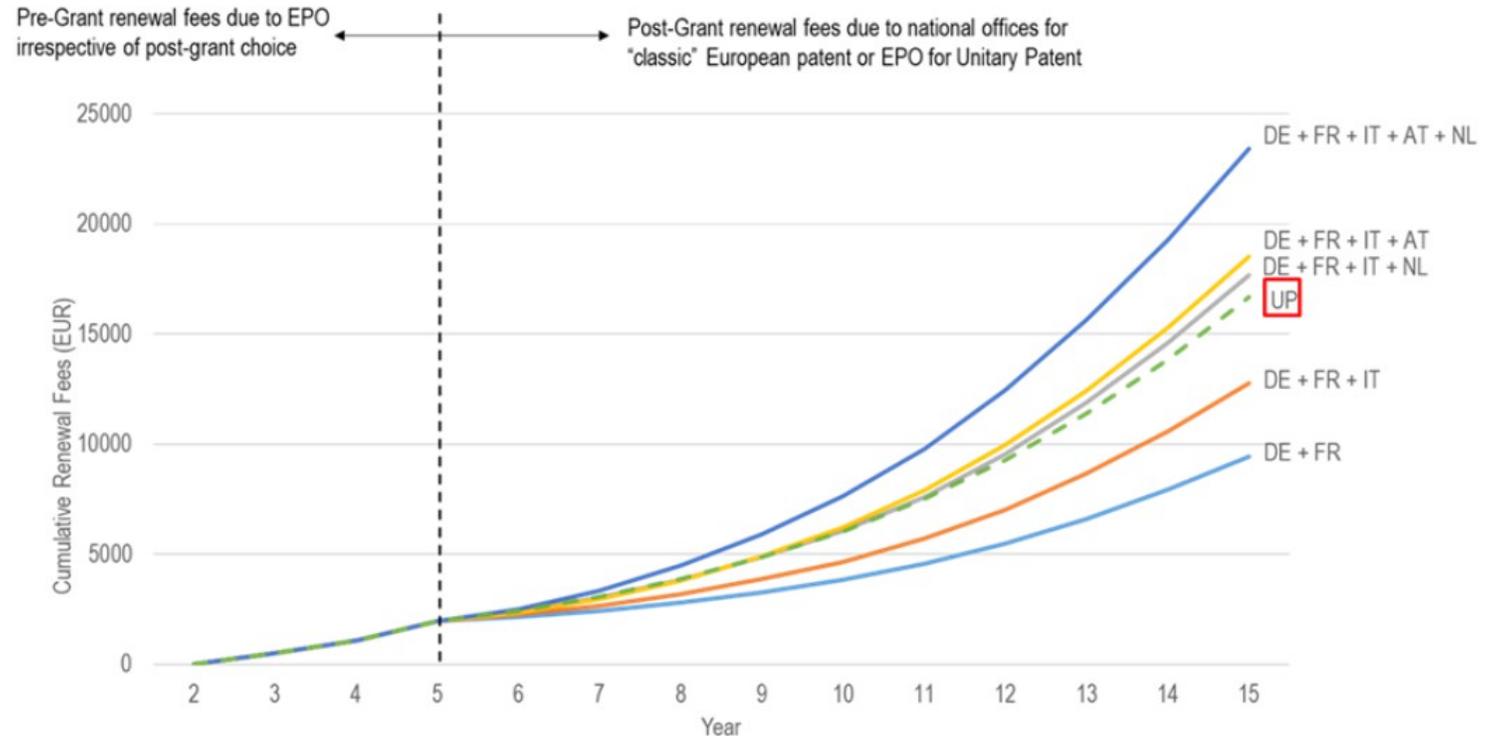
L'opt-out sarà disponibile dal «sunrise period» fino alla fine del «periodo transitorio» (durata 7 anni, potrà essere prorogato di altri sette anni).

L'opt-out è legato all'UPC. Non è rilevante per i brevetti unitari che sono sempre soggetti alla giurisdizione dell'UPC e non possono essere esclusi.

Tasse di mantenimento

Ogni anno il brevetto unitario è soggetto ad una tassa di mantenimento in vita

La tassa corrisponde sostanzialmente alla tassa di circa quattro designazioni nazionali tradizionali. Quindi, il brevetto unitario è conveniente economicamente se si è interessati a più di quattro paesi (al di fuori di Gran Bretagna, Spagna e Polonia).



UP: costi di validazioni e annualità

- bassi costi di convalida (nessuna tassa ufficiale, nessuna traduzione)
- incapacità di abbandonare selettivamente i paesi con il passare del tempo per ridurre l'onere della tassa di rinnovo.





La Corte Unificata dei Brevetti (UPC)

La Corte Unificata (UPC)

Efficacia decisioni (sentenze/ordinanze)

UPC

1 sola azione per ottenere **1 decisione efficace in tutti gli Stati membri**

UPC

- sia per la contraffazione (es. inibitoria, accertamento, danni)
- sia per la validità

CORTI NAZIONALI

1 azione e **1 decisione per ciascuno Stato** di interesse

La Corte Unificata (UPC)

Competenza Divisioni Centrali e Locali

Divisioni Centrali

- a) Validità
- b) Rivendica
- c) Accertamento negativo
contraffazione (merito)

Divisioni Locali

- a) Contraffazione
- b) Cautelari
- c) Risarcimento danni

La Corte Unificata (UPC)

Composizione

La corte comprende una **corte di prima istanza**, una **corte di appello** ed un **registro**.

La **corte di prima istanza** comprende:

- diverse **divisioni locali** (1 o più per Stato membro) o **regionali** (2 Stati membri es. Baltico);
- **tre divisioni centrali** (competenti per specifiche materie - Parigi, Monaco e... Milano? - deleghe a Parigi e Monaco?).

Ciascuno Stato membro ha diritto ad almeno una corte locale, potendo scegliere la sede (ex art. 7): Milano per l'Italia.

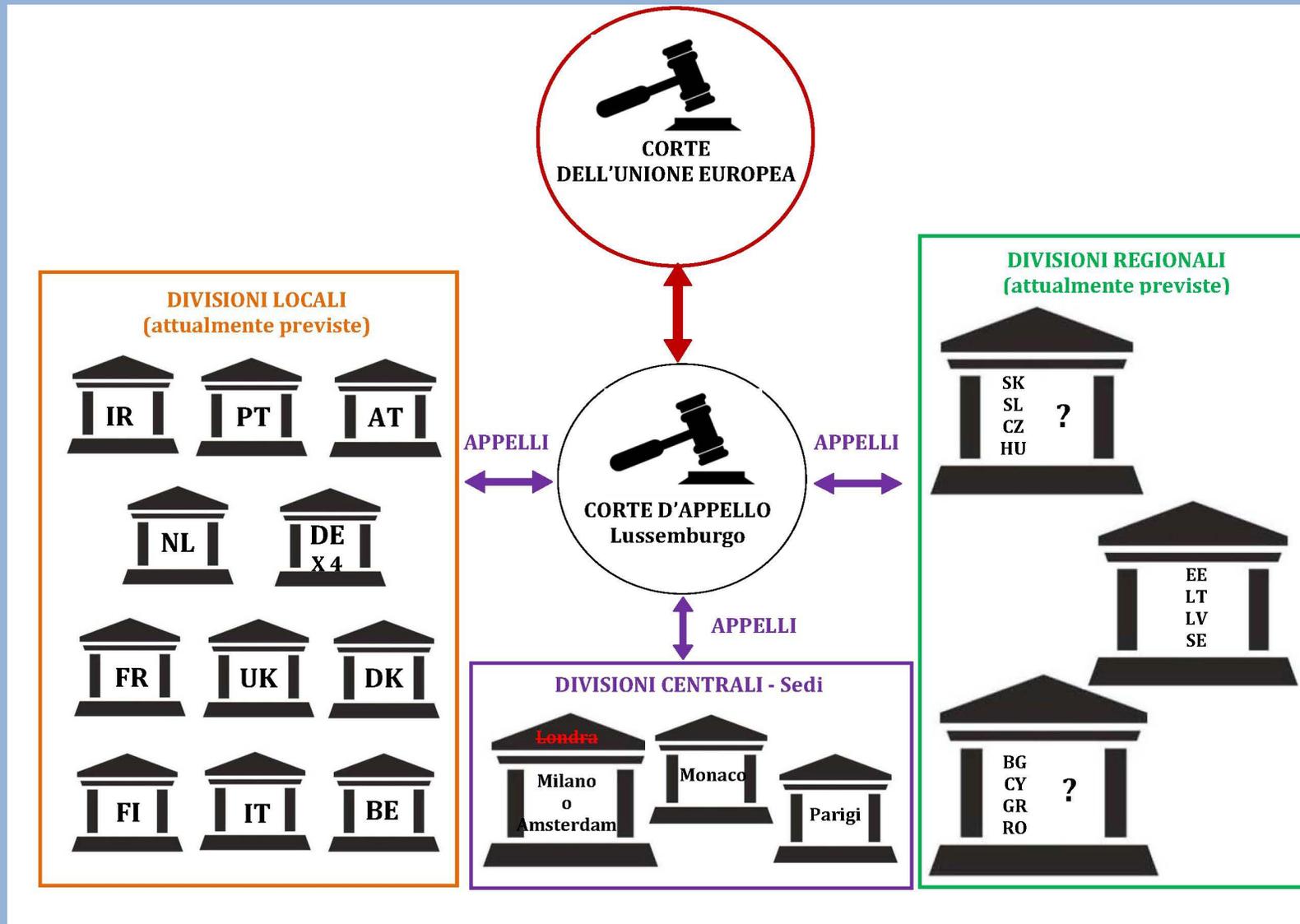
Le corti hanno **composizione multinazionale**.

Nelle Divisioni Centrali è presente un **Giudice Tecnico** mentre in quelle locali/regionali, solo su richiesta delle parti o su decisione del Panel.

La **corte di appello** ha sede in **Lussemburgo** e comprende 5 giudici di cui 2 tecnici.

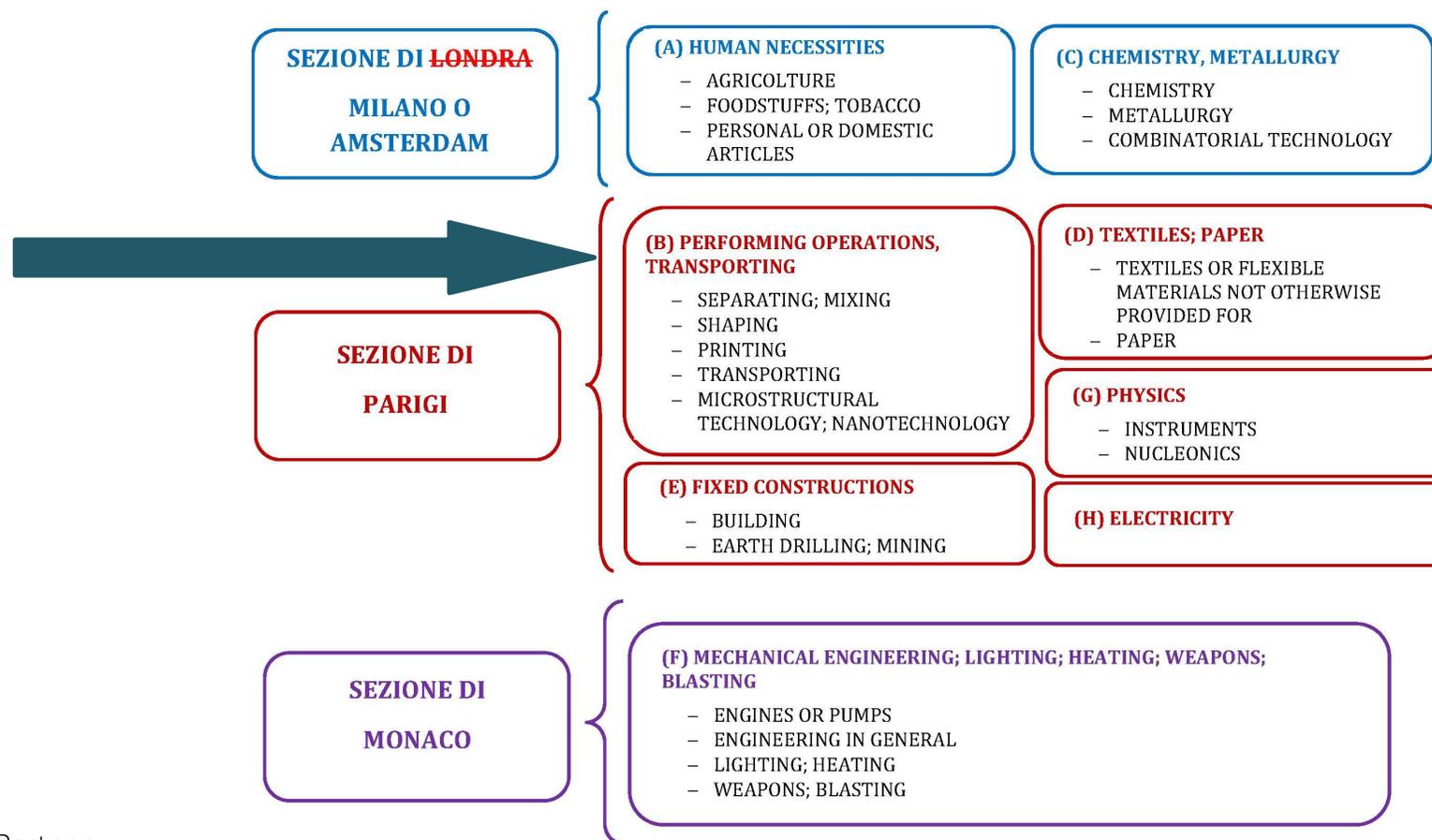


Distribuzione delle Corti UPC



La Corte Unificata (UPC)

Distribuzione dei casi per materia nella Divisione Centrale



La Corte Unificata (UPC)

OPT-OUT e OPT-IN per i «classici» brevetti europei

se si fa richiesta di opt-out si esce dal nuovo sistema

SE non è stata instaurata una causa relativa al classico Brevetto Europeo avanti alla UPC, nel periodo transitorio (7 anni o più in caso di proroga) è possibile fare richiesta di «OPT-OUT» dal nuovo sistema, con notifica al Registro. In tal caso diventano (rimangono, se la richiesta è fatta subito) competenti le attuali corti nazionali.

rientrare nel nuovo sistema con opt-in

SE una causa relativa ad un classico Brevetto Europeo non è stata instaurata in via nazionale è possibile domandare l'«OPT- IN», ovvero rientrare nel sistema della nuova Corte UPC.

(Vi sarà tra 5 anni una consultazione per prolungare o meno tale sistema transitorio di altri 7 anni).

La Corte Unificata (UPC)

Procedimenti cautelari

Novità! “Protective Letter”

Chi ritiene possibile che misure cautelari possano essere richieste nei suoi confronti può inviare al Registro, nella lingua del brevetto, una «lettera protettiva» in cui dettagliare una **contestazione preventiva della contraffazione**.

La parte potrà portare ogni prova della nullità del brevetto e formulare richiesta di non concedere misure di urgenza.

La lettera **non è pubblica** e quindi il titolare del brevetto non ne verrà a conoscenza .

La durata è di sei mesi, estensibile di altri sei, a richiesta della parte.



Conclusioni

Il Brevetto Unitario comporta costi di mantenimento maggiori delle fasi nazionali solitamente di interesse considerando anche che Polonia, Spagna e Gran Bretagna non sono Stati membri e devono essere designati a parte.

Le azioni dinanzi alla nuova Corte sono più costose di quelle nazionali, ma più rapide; **pro e contro?**

- La valutazione della contraffazione è principalmente demandata a Giudici legalmente qualificati (non tecnici) con conseguenti incertezze (accuratezza correttezza tecnico/legale del giudizio)
- Per le domande di Brevetto Europeo tradizionale attualmente pendenti si dovrà considerare se designare il Brevetto Unitario e quindi automaticamente si sarà inseriti nel nuovo sistema giuridico, oppure si potranno designare (come prima) solo alcuni paesi e per essi chiedere o meno l'OPT-OUT secondo i criteri precedentemente espressi
- Si prevede un elevato numero di richieste di OPT-OUT stante la possibilità di rientrare più avanti nel sistema con un OPT-IN

In particolare, per le imprese italiane ...

Non è vero che il sistema è più economico, se non in casi residuali

È certamente vero che le cause costeranno molto di più – disincentivo al contenzioso, ma quello passivo?

Il contenzioso medio non interessa molte giurisdizioni, dunque vantaggio limitato

Sistema di stampo tedesco/inglese, molto diverso da quello italiano

Rigidità del sistema rispetto a validità e atti di disposizione del brevetto



Alberto Camusso
Partner

acamusso@jacobacci-law.com