

# Introduzione al Brevetto Europeo con effetto unitario: implicazioni per gli utenti, l'UEB e l'Ufficio Nazionale Brevetti

Margot Fröhlinger  
Direttore Principale per il Brevetto Unitario,  
Affari Legali Europei e Internazionali

Roma,  
6 luglio 2016



# Indice

- Cenni storici
- Perché una riforma del sistema europeo dei brevetti?
- Cos'è il Brevetto Unitario?
- Come si ottiene?
- Cosa si intende per ambito territoriale?
- Quali saranno i costi?
- A partire da quando sarà operativo?
- Sono previste misure di accompagnamento a livello nazionale?
- Conclusioni

# Testimoni di un momento storico – La riforma del sistema europeo dei brevetti

- Il risultato di quattro decenni di negoziati e svariati tentativi di dar vita a un unico brevetto paneuropeo e un tribunale dei brevetti comune per l'Europa.
- La storia in sintesi:
  - **1973:** Firma della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE), destinata a essere completata dalla successiva creazione di un brevetto CEE e un tribunale comune per tutti gli Stati Membri della CEE.
  - **1975:** I 9 Paesi Membri della CEE sottoscrivono la Convenzione sul brevetto europeo insieme a una risoluzione per ultimare il protocollo sulle controversie in materia di brevetti. La Convenzione non viene ratificata da DK e IE.
  - **1989:** I 12 Paesi Membri della CEE sottoscrivono la seconda Convenzione sul brevetto europeo, che comprende il COMPAT e il COPAC. La Convenzione non viene ratificata da molti Stati Membri (ratificata solo da DE, DK, FR, GR, LU, NL, UK).
  - **2000:** La CE presenta il Regolamento sul Brevetto Comunitario (RBC), che prevede l'adesione dell'UE alla CBE e comprende un regime di traduzione e un futuro sistema unico di risoluzione delle controversie. Le trattative si arenano, tuttavia, nel 2004.

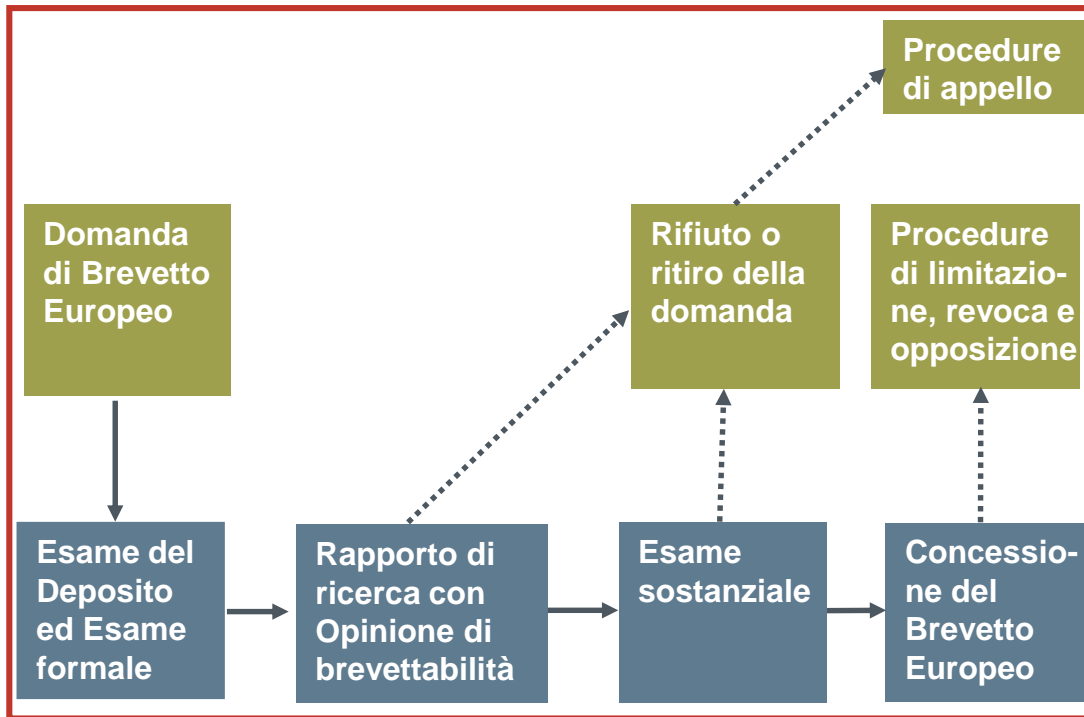
## Testimoni di un momento storico – La riforma del sistema europeo dei brevetti (continuaz.)

- **12/2010:** Il Consiglio "Competitività" constata che l'accordo sul Brevetto Comunitario non può essere conseguito entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme (art. 20 TFUE). Gli Stati Membri chiedono alla CE una cooperazione rafforzata in materia di tutela brevettuale (art. 329 TFUE). La Commissione presenta al Consiglio una proposta al riguardo.
- **03/2011:** Il Consiglio autorizza una cooperazione rafforzata.
- **12/2012:** Il Consiglio e il Parlamento Europeo raggiungono un compromesso finale sul Brevetto Unitario.
  - Regolamento (UE) n. 1257/2012 del 17 dicembre 2012 sull'attuazione di una cooperazione rafforzata per l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria
  - Regolamento (UE) n. 1260/2012 del 17 dicembre 2012 sull'attuazione di una cooperazione rafforzata per l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione
- **02/2013:** Firma dell'Accordo internazionale sul Tribunale Unificato dei Brevetti (BU UEB 5/2013) che prevede la creazione di un tribunale comune per i 25 Stati Membri competente sia per il Brevetto Europeo classico che per i Brevetti Unitari (ad esclusione di Spagna, Polonia e Croazia).

# Perché una riforma del sistema europeo dei brevetti?

- L'entrata in vigore della CBE nell'ottobre 1977 ha garantito all'Europa una procedura centralizzata di successo per la concessione dei brevetti

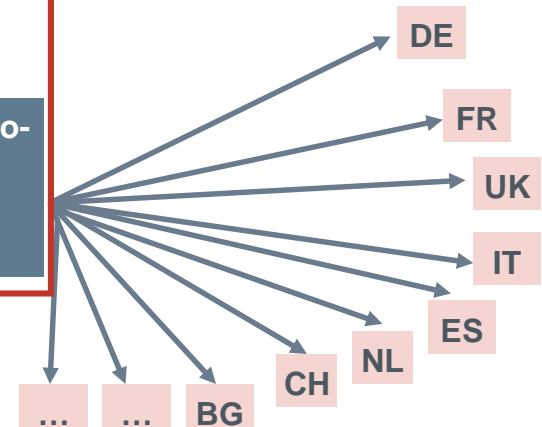
## Procedura centralizzata di concessione dei Brevetti Europei



### Protezione in max. 42 Stati

Il Brevetto Europeo rappresenta un "pacchetto" di diritti individuali nazionali.

Il BE necessita della convalida di tutti gli Stati designati per conservare la sua funzione di tutela ed essere opponibile ai terzi contraffattori.



# Perché una riforma del sistema europeo dei brevetti? (continuaz.)

- Potenziali carenze dell'attuale sistema nella fase successiva alla concessione, *p.es.*:
  - Il Brevetto Europeo, quale pacchetto di brevetti “con efficacia nazionale”, è soggetto agli ordinamenti giuridici nazionali (ove non altrimenti previsto dalla CBE, cfr. art. 69 e Protocollo, art. 138 CBE) per quanto riguarda:
    - richieste di traduzione e tasse di rinnovo nazionali;
    - violazione, diritti conferiti dal brevetto e limitazioni;
    - licenze, trasferimenti, registri, esecuzione forzata, pegni ecc.
  - Potenziali conseguenze:
    - costi elevati e una maggiore complessità per gli utenti;
    - controversie parallele con il rischio di decisioni nazionali divergenti.
- Scopo della riforma:
  - offrire al mondo imprenditoriale un'alternativa meno complessa del sistema esistente e sostenere una soluzione più efficace dal punto di vista economico per uniformare la tutela brevettuale e comporre le controversie a livello europeo.

## Cos'è il Brevetto Unitario?

- Il Brevetto Unitario si basa su un Brevetto Europeo concesso dall'UEB secondo le regole e le procedure della CBE,
- a cui, su richiesta del titolare del brevetto, viene conferito effetto unitario per il territorio dei 26 Stati Membri partecipanti al regime di tutela brevettuale unitaria,
- p.es. non sussiste più la necessità di convalida a livello nazionale.

## Cos'è il Brevetto Unitario? (continuaz.)

- Il Brevetto Unitario coesisterà con i brevetti nazionali e con il Brevetto Europeo classico.
  - Il titolare del brevetto potrà scegliere tra diverse combinazioni che comprendono il Brevetto Unitario, il Brevetto Europeo classico e i brevetti nazionali, *p.es.:*
    - BU in combinazione con un BE:
      - *un Brevetto Unitario per i 26 Stati Membri partecipanti al regime di tutela brevettuale unitaria, in combinazione con*
      - *un Brevetto Europeo classico con efficacia in uno o più Stati contraenti della CBE che non partecipano al regime (p. es. Spagna, Svizzera, Turchia, Norvegia, Islanda, ecc.).*
    - BU in combinazione con un brevetto nazionale:
      - *un Brevetto Unitario per i 26 Stati Membri partecipanti al regime di tutela brevettuale unitaria, in combinazione con*
      - *uno o più brevetti nazionali in uno o più Stati contraenti della CBE che non partecipano al regime o che prevedono una duplice tutela brevettuale.*
- Tuttavia: la duplice tutela non è prevista per un Brevetto Unitario in combinazione con un Brevetto Europeo classico sul territorio dei 26 Stati Membri partecipanti. La duplice tutela garantita da un BU in combinazione con un brevetto nazionale è contemplata solo in alcuni Paesi.



# Come si ottiene?



**Stessa procedura di concessione di un Brevetto Europeo classico**



**Brevetto Europeo con  
effetto unitario  
nei territori dei  
26 Stati Membri**

**Si considera che il Brevetto Europeo  
non abbia acquisito efficacia come  
brevetto nazionale nei 26 Stati Membri**

## Come si ottiene? (continuaz.)

- I requisiti per la registrazione sono molto semplici e chiari
  - Requisiti sostanziali (*cfr.* art. 3 (1) Reg. 1257/2012; r. 5 (2) UPR\*):
    - L'effetto unitario può essere richiesto solo per Brevetti Europei concessi
      - con riferimento a tutti i 26 Stati partecipanti, e
      - con la stessa serie di rivendicazioni per ciascuno di essi.
        - » Indipendentemente dal fatto che lo Stato Membro partecipante abbia già ratificato l'Accordo su un TUB o meno.
        - » È pertanto importante non ritirare la designazione di uno Stato Membro partecipante durante la procedura di concessione.
        - » La domanda deve essere stata depositata dopo il 1 marzo 2007 (adesione di Malta alla CBE).

\*N.d.T.: *Rules relating to Unitary Patent Protection* – Regole che disciplinano la procedura di tutela garantita dal Brevetto Unitario

## Come si ottiene? (continuaz.)

- I requisiti per la registrazione sono molto semplici e chiari
  - Requisiti procedurali (*cf.* art. 9 (1) lett. g Reg. 1257/2012; r. 6 UPR):
    - Presentazione della richiesta:
      - *da parte del titolare del brevetto in forma scritta,*
      - *nella lingua del procedimento,*
      - *entro un mese dalla pubblicazione della menzione della concessione.*
    - La richiesta deve contenere: il numero del Brevetto Europeo interessato, le generalità del/dei titolare/i e, qualora sia stata nominata una rappresentanza, anche le generalità di quest'ultima.
    - Si può richiedere l'effetto unitario anche qualora il Brevetto Europeo abbia più di un titolare con riferimento allo stesso Stato Membro partecipante o ad altri Paesi Membri partecipanti. In tal caso, la richiesta deve tuttavia essere presentata da un rappresentante comune (regola 151 CBE).
    - La traduzione del Brevetto Europeo deve essere depositata insieme alla richiesta durante un periodo transitorio (art. 6 Reg. 1260/2012):
      - *Traduzione completa in EN se il brevetto è stato concesso in FR o DE.*
      - *Traduzione completa in un'altra qualsiasi lingua ufficiale dell'UE se il brevetto è stato concesso in EN.*

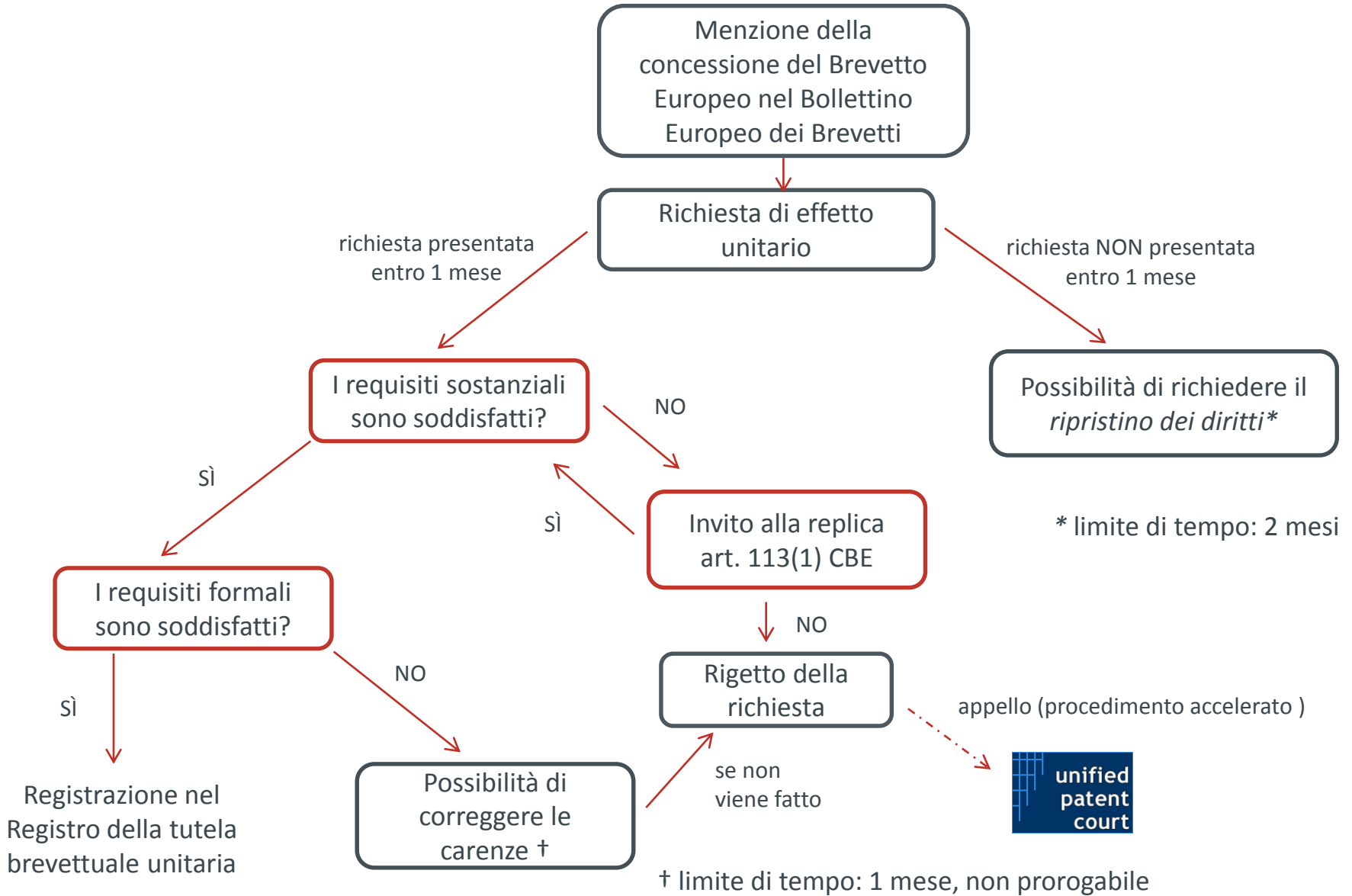
## Come si ottiene? (continuaz.)

- Se tutti i requisiti (sostanziali e procedurali) sono soddisfatti:
  - L'UEB registra l'effetto unitario nel Registro della tutela brevettuale unitaria e
  - comunica la data di suddetta registrazione al richiedente (r. 7 (1) UPR).
- Se i requisiti non sono soddisfatti:
  - L'UEB respinge la richiesta (dopo aver dato al richiedente l'opportunità di replica)
  - Tuttavia:
    - se la richiesta non viene presentata entro i tempi prestabiliti (un mese di tempo): è possibile presentare una richiesta di *restitutio in integrum* entro due mesi dalla scadenza del periodo di un mese (r. 22(2) UPR).
    - se la richiesta viene presentata entro i termini prestabiliti ma uno dei requisiti formali non è soddisfatto (r. 7(3) UPR): l'UEB invita il richiedente a correggere le carenze entro un periodo di un mese non prorogabile.
      - *La richiesta è respinta se il richiedente non osserva suddetta scadenza.*
      - *La restitutio in integrum durante il periodo di un mese non prorogabile è esclusa (r. 22(6) UPR).*

## Come si ottiene? (continuaz.)

- I richiedenti possono presentare appello al TUB (art. 32(1)(i) ATUB) contro le decisioni dell'UEB.
  - Procedimento accelerato per la domanda di annullamento di una decisione dell'Ufficio in merito al rifiuto della richiesta di effetto unitario (r. 97 bozza RdP TUB):
    - la revisione interlocutoria non è applicabile
    - la domanda di annullamento di una decisione dell'Ufficio in merito al rifiuto della richiesta di effetto unitario deve essere presentata entro 3 settimane dalla notifica della decisione dell'UEB
    - il giudice permanente deve adottare una decisione entro 3 settimane
    - quest'ultima decisione può essere impugnata; anche in questo caso il giudice permanente della Corte d'Appello del TUB deve adottare una decisione entro 3 settimane.

# Come si ottiene? (continuaz.)



† limite di tempo: 1 mese, non prorogabile

## Quali saranno i costi?

- Per ottenere un Brevetto Unitario non bisogna versare alcuna tassa all'UEB, ovvero:
  - Non è prevista alcuna tassa di deposito, di esame o registrazione per la richiesta di effetto unitario.
  - Tuttavia: è prevista una tassa per il ripristino dei diritti in caso di una richiesta di effetto unitario depositata con ritardo (r. 22(2) UPR e art. 2(2) RFeesUPP\*).

\**Rules relating to Fees for Unitary Patent Protection* - Regole che disciplinano le tasse per la procedura di tutela garantita dal Brevetto Unitario

## Quali saranno i costi?

- Possibile compensazione dei costi di traduzione con un importo forfettario di 500 EUR (art. 4 RFeesUPP):
  - Requisiti:
    - *la domanda di brevetto è depositata in una lingua ufficiale dell'UE che non sia inglese, francese o tedesco;*
    - *il titolare è una persona fisica o una PMI (come definita nella Raccomandazione della CE 2003/361/EC), un'organizzazione senza scopo di lucro (come definita dall'articolo 2, par.1(14) Reg. No 1290/2013), un'università o un'organizzazione pubblica di ricerca;*
    - *la residenza o la sede principale di attività è in uno Stato Membro dell'UE*
    - *la richiesta viene inoltrata insieme alla richiesta dell'effetto unitario*
  - Suddetto importo forfettario integra la già prevista riduzione della tassa di deposito e di esame presso l'UEB se una domanda di brevetto o una richiesta di esame è depositata in una lingua che non sia inglese, francese o tedesco.



## Quali saranno i costi? (continuaz.)

- Il livello delle tasse di rinnovo si basa sul cosiddetto “True TOP 4”:
  - Il livello delle tasse di rinnovo corrisponde all’equivalente delle tasse di rinnovo combinate tra loro dei quattro maggiori Paesi (sui 26 Stati Membri partecipanti totali) in cui è stato convalidato il maggior numero di Brevetti Europei al momento dell’approvazione dell’approccio “TOP 4” (DE, FR, UK e NL).
  - Le tasse non superano i 5.000 EUR nei primi 10 anni, durata di vita media di un Brevetto Europeo.
  - È solo dopo che le tasse aumentano in modo piuttosto sostanziale, così che i costi totali per mantenere la tutela brevettuale per la durata di 20 anni ammontano a circa 35.000 EUR.
  - Tassa supplementare in caso di ritardo nel pagamento della tassa di rinnovo: 50% della tassa di rinnovo corrisposta in ritardo (art. 2(1) punto 2 RFeesUPP).
  - Riduzione della tassa pari al 15% per i titolari di brevetti che hanno depositato una dichiarazione concernente la licenza di diritto (art. 8 Reg. 1257/12).

## Quali saranno i costi? (continuaz.)

- L'approccio "Top 4" per le tasse di rinnovo:

2° anno:	35 EUR	11° anno:	1.460 EUR
3° anno:	105 EUR	12° anno:	1.775 EUR
4° anno:	145 EUR	13° anno:	2.105 EUR
5° anno:	315 EUR	14° anno:	2.455 EUR
6° anno:	475 EUR	15° anno:	2.830 EUR
7° anno:	630 EUR	16° anno:	3.240 EUR
8° anno:	815 EUR	17° anno:	3.640 EUR
9° anno:	990 EUR	18° anno:	4.055 EUR
10° anno:	1.175 EUR	19° anno:	4.455 EUR
		20° anno:	4.855 EUR

## Quali saranno i costi? (continuaz.)

- Clausola di revisione (art. 7 RFeesUPP):
  - entro 5 anni dalla data di applicazione del Reg. 1257/2012, e successivamente ogni 5 anni:
    - L'UEB presenterà al Comitato di Selezione del Consiglio Amministrativo dell'UEB una relazione sull'impatto finanziario del Brevetto Unitario sul bilancio della OEB e sulla quota del gettito proveniente dalle tasse di rinnovo corrisposte dai Paesi Membri. Qualora necessario, provvederà a fare proposte appropriate al fine di intervenire sul livello delle tasse.
    - L'UEB, dopo aver consultato la Commissione Europea, presenterà al Comitato di Selezione del Consiglio Amministrativo dell'UEB una relazione sull'utilizzo del Brevetto Unitario da parte di entità specifiche come le PMI e, qualora necessario, provvederà a sottoporre proposte atte a migliorare il loro livello di accesso al Brevetto Unitario.

## Cosa si intende per ambito territoriale?

- L'effetto unitario riguarda esclusivamente gli Stati Membri partecipanti nei quali l'Accordo su un TUB sia già entrato in vigore “*alla data di registrazione dell'effetto unitario*” (art. 18(2) Reg. 1257/2012), ovvero:
  - Nei primi anni coesisteranno generazioni diverse di Brevetti Unitari con differenti coperture territoriali;
  - Non è prevista alcuna estensione automatica della copertura territoriale di un determinato Brevetto Unitario ad altri Paesi Membri partecipanti che ratificano l'Accordo su un TUB dopo la registrazione dell'effetto unitario presso l'UEB.

# Come ottenere una protezione in tutti gli Stati Membri

- Per ottenere una protezione in tutti gli Stati Membri dell' UE, anche in quelli che ancora non hanno firmato o non hanno ratificato l'Accordo su un TUB bisogna convalidare il Brevetto Europeo in questi paesi (Slovakia, CZ, Polonia, Spagna)
- Questa convalidazione necessita di fornire una traduzione e più tardi ogni anno il pagamento delta tasse di rinnovo
- Però aspettiamo che tutti i paesi il più importanti riguardo alle attività dei brevetti parteciperanno dal' inizio, cioè DE, FR, UK, IT, NL, BE, SW, DK, FI .... Con la partecipazione di questi paesi il BU sarà attrattivo anche se altri paesi ancora mancano.

# A partire da quando sarà operativo?

- Da inizio 2017
  - I Regolamenti sul Brevetto Unitario (Regolamenti dell'UE n. 1257/2012 e n. 1260/2012) sono entrati in vigore nei 26 Stati Membri dell'UE.
    - A settembre 2015 l'Italia ha aderito al Brevetto Unitario diventando così il 26° Paese Membro a partecipare alla cooperazione rafforzata in materia di tutela brevettuale unitaria
    - La Croazia e la Spagna continuano a non aderire al sistema di cooperazione rafforzata
  - I Regolamenti sul Brevetto Unitario vengono applicati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo su un Tribunale Unificato dei Brevetti (ATUB)
    - L'ATUB entrerà in vigore 4 mesi dopo il deposito del 13° strumento di ratifica o adesione, ivi compresi quelli degli Stati con il maggior numero di brevetti convalidati (Francia, Germania e Regno Unito)
    - Attualmente, 10 Paesi Membri hanno depositato i loro strumenti di ratifica, compresa la Francia. Molti altri Stati Membri sperano di poter ratificare l'Accordo entro il 2016.
    - Secondo il Comitato Preparatorio per il TUB, il Tribunale dovrebbe diventare operativo a partire da inizio 2017 (maggio) con ben più delle tredici adesioni necessarie.

# Misure di accompagnamento a livello europeo e nazionale

- Per il completamento della tutela brevettuale unitaria sono necessarie determinate misure di accompagnamento a livello europeo e nazionale.
- Le questioni che i Regolamenti UE non hanno potuto affrontare o semplicemente non hanno affrontato e le regole adottate dal Comitato di Selezione dovranno essere regolate dalla Commissione Europea, a livello nazionale dagli Stati Membri partecipanti o dal TUB.
- Esse comprendono:
  - Certificati Protettivi Complementari (CPC);
  - la convalida nazionale nel caso in cui una richiesta di effetto unitario sia respinta dopo la scadenza per la convalida a livello nazionale;
  - i casi in cui le precedenti giurisdizioni nazionali prevedono una limitazione o revoca del brevetto per il territorio di uno degli Stati Membri partecipanti dopo la registrazione dell'effetto unitario;
  - la duplice tutela brevettuale dei brevetti unitari in combinazione con quelli nazionali.

# Misure di accompagnamento a livello europeo e nazionale

- La tutela prevista dai Certificati Protettivi Complementari (CPC) è veramente necessaria?
  - La Commissione Europea ha previsto la creazione di CPC unitari
    - *Cfr.:* Strategia per il Mercato Unico del 28/10/2015 COM(2015) 550 finale e il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 28/10/2015 SWD (2015) 202 finale [http://ec.europa.eu/growth/single-market/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/growth/single-market/index_en.htm)).
  - La questione solleva una serie di sfide sul piano giuridico e politico, e il conseguimento dell'obiettivo a breve termine risulta improbabile.
  - In attesa della creazione di un SPC unitario, la CE pubblicherà una Comunicazione chiarendo che i CPC nazionali possono essere ottenuti sulla base di un Brevetto Unitario.



# Misure di accompagnamento a livello europeo e nazionale

- Convalide nazionali, previste nel caso in cui la richiesta di effetto unitario sia respinta dall'UEB o annullata dal TUB e nel momento in cui il termine per la convalida sia già scaduto.
  - Difficoltà previste da un approccio armonizzato:
    - Almeno uno Stato Membro è dell'opinione che il titolare del brevetto debba farsi carico esclusivamente delle tasse nazionali di rinnovo, anche qualora venga depositata una richiesta di effetto unitario.
    - Le discussioni effettuate all'interno del Comitato di Selezione al riguardo hanno tuttavia mostrato che numerosi Paesi Membri ritengono che in casi del genere i termini per la convalida nazionale debbano essere riaperti, p.es. ricorrendo alla *restitutio in integrum*, e la scadenza per il pagamento delle tasse di rinnovo per i Brevetti Europei classici rimandata fino a dopo la decisione circa il rigetto o meno della richiesta di effetto unitario (attuazione avvenuta o in corso in Svezia, Finlandia, nei Paesi Bassi e in Germania).

# Misure di accompagnamento a livello europeo e nazionale

- Le antecedenti giurisdizioni nazionali prevedono una limitazione o revoca del brevetto per il territorio di uno degli Stati Membri partecipanti dopo la registrazione dell'effetto unitario.
  - Solo pochi casi riscontrati, ma diversi approcci durante la discussione:
    - revoca o limitazione dell'effetto unitario nella sua totalità e possibile riapertura dei termini per la convalida nazionale o perdita del Brevetto Unitario nella sua totalità
    - revoca o limitazione dell'effetto unitario solo sul territorio dello Stato Membro interessato (argomentazioni: (1) le stesse rivendicazioni costituiscono un requisito solo al momento della richiesta).
  - Ricerca “top-up” migliorata dall'UEB.

# Misure di accompagnamento a livello europeo e nazionale

- Duplice tutela brevettuale dei brevetti unitari in combinazione con quelli nazionali.
  - Una duplice tutela brevettuale per la stessa invenzione garantita da un Brevetto Unitario e un Brevetto Europeo classico non è prevista sul territorio dei 26 Stati Membri partecipanti.
  - La questione della duplice tutela garantita da un Brevetto Unitario e un brevetto nazionale non è definita all'interno del Reg. 1257/2012 e va pertanto regolata a livello nazionale.
    - Nessun divieto secondo la Convenzione sul Brevetto Europeo (art. 139 (3) CBE).
    - Gli Stati membri valutano diversi approcci:
      - La Germania, dove per tradizione la duplice tutela dei BE in combinazione con i brevetti nazionali non è ammessa, prevede nel nuovo progetto di legge la duplice tutela garantita dal Brevetto Unitario e quello nazionale.*
      - Tra gli altri Paesi che ammettono la duplice tutela ci sono DK e SE.*
  - La duplice tutela aggiunge un grado di complessità alla materia e potrebbe altresì avere delle ripercussioni sulle strategie relative all'opzione di rinuncia dei titolari del brevetto.

# Grazie della Vostra attenzione!

Margot Fröhlinger

Direttore Principale per il Brevetto Unitario, Affari Legali Europei e Internazionali

+49 (0)89 2399 5200

[mfroehlinger@epo.org](mailto:mfroehlinger@epo.org)

