

IL BREVETTO UNITARIO E IL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI

Il brevetto unitario e la corte unificata, situazione
italiana e BREXIT
27 giugno 2019

Emma Montevercchi




**Centro Produttività
Veneto**
Formazione & Innovazione




Ottenere protezione brevettuale in Italia oggi

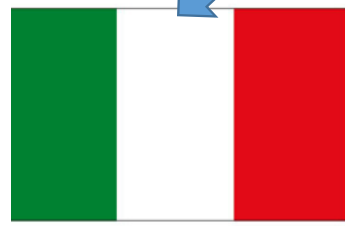
- Brevetti nazionali italiani

deposito UIBM  protezione in Italia
come brevetto italiano IT

Possibile protezione estera sfruttando il diritto di priorità

- Brevetto europeo

deposito EPO  concessione brevetto europeo



Ottenere protezione brevettuale in Italia oggi

- Domanda di brevetto internazionale PCT

Deposito EPO/WIPO/UIBM  brevetto europeo

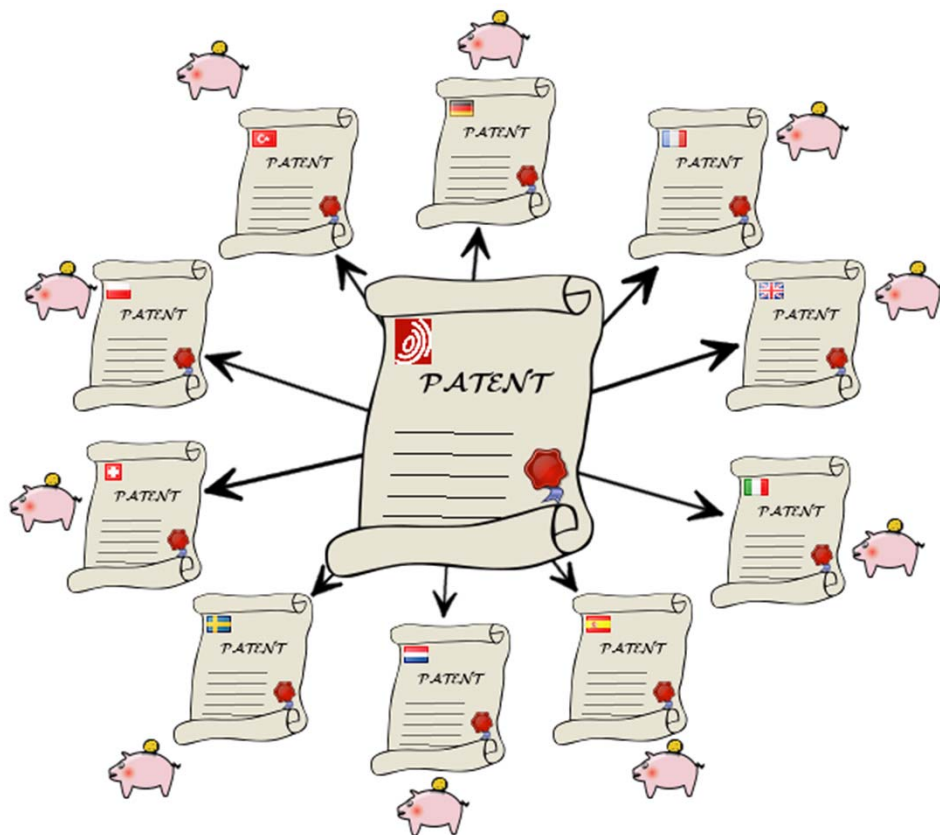
- Da un brevetto europeo (e quindi anche da PCT) si ottiene una convalida in Italia dello stesso = brevetto nazionale (Art. 2(2) EPC)



Formalità necessarie

- Depositare una traduzione in italiano di tutto il testo (descrizione e rivendicazioni)
- Pagare le tasse di mantenimento all'UIBM (tasse dovute ogni anno, 50% EPO e 50% UIBM)
- Avere un mandatario «locale» agente come domiciliatario
- Quanto sopra ripetuto per ogni paese

Quindi....



E per far valere i propri diritti....



Il brevetto unitario

- Unico brevetto concesso dall'EPO che ha validità per i 26 paesi aderenti alla cooperazione rafforzata (dei 28 paesi UE sono esclusi per il momento Spagna e Croazia).
- L'Italia era inizialmente al di fuori di questo sistema, ma ha aderito alla enhanced cooperation il 2 Ottobre 2015

Quando entra in vigore il brevetto unitario?

I regolamenti UE che istituiscono il sistema di Brevetto Unitario (n. 1257/2012 e n. 1260/2012) sono entrati in vigore il 20 gennaio 2013, ma si applicheranno solo a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo UPC, cioè:

- Devono prima ratificare 13 paesi, e
- la ratifica da parte dei tre paesi membri dell'Unione Europea sul cui territorio hanno effetto il più alto numero di brevetti europei (ovvero Francia, Germania e Regno Unito).

Un brevetto unitario può essere richiesto per qualsiasi brevetto europeo concesso a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo UPC. Per quanto riguarda la ratifica, consultare il sito Web del Consiglio dell'UE.

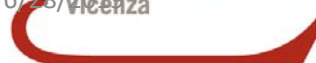


Il brevetto unitario

- Unica tassa di mantenimento annuale da pagare all'EPO (pari a 4 tasse di mantenimento attuali)
- Nessuna traduzione (a parte per un regime transitorio)
- Valida «in blocco» per 26 paesi e azionata in un tutt'uno
- Corte competente è la corte unificata per il brevetto unitario



sostanzialmente dal punto di
vista procedurale tutto
«accade» all'EPO



In sostanza....

- Per ottenere un brevetto unitario la stessa strada necessaria per ottenere un brevetto europeo viene percorsa fino a concessione. Dopo la concessione si ha un mese di tempo per decidere se ottenere un brevetto unitario nei paesi aderenti (i 26 di cui prima)
- Richiesta entro un mese da concessione
- Nella lingua di procedura
- Solo se stesse rivendicazioni per tutti gli stati
- E tutti e 26 stati sono designati

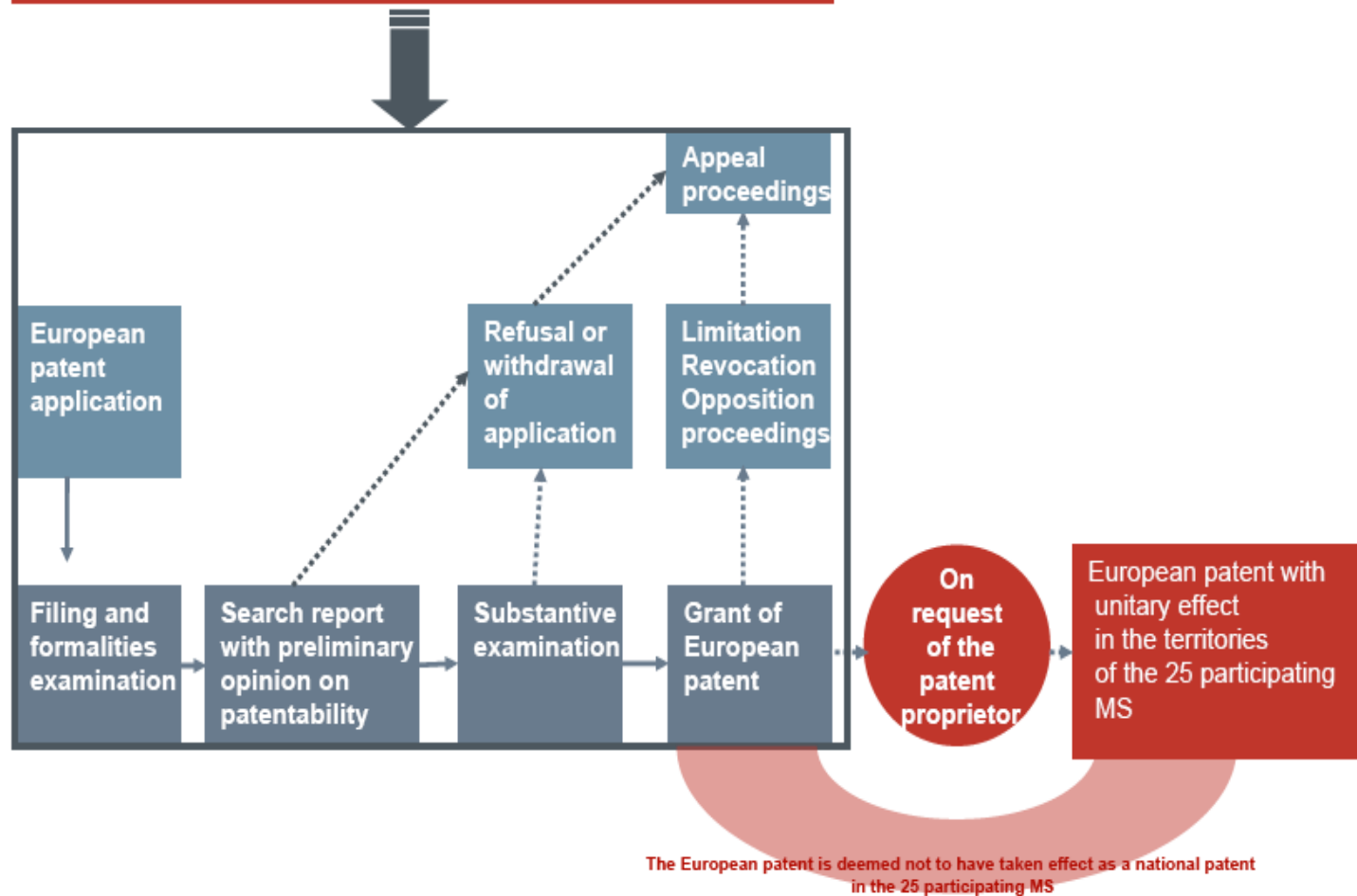


**Centro Produttività
Veneto**
Formazione & Innovazione



Camera di Commercio
Vicenza

Same grant procedure as for a classical European patent



Il copyright di quest'immagine è dell'EPO

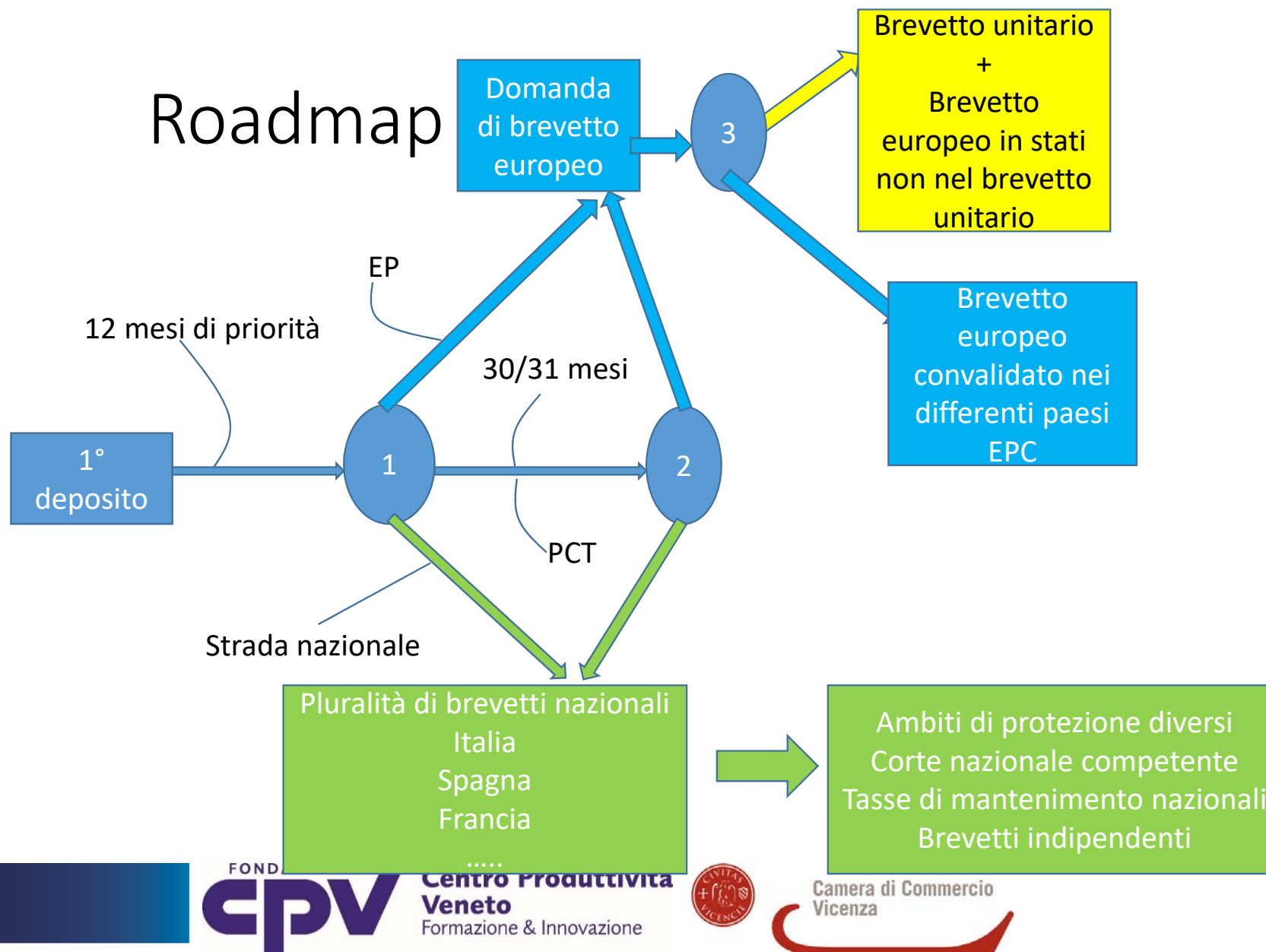


**Centro Produttività
Veneto**
Formazione & Innovazione



Camera di Commercio
Venezia

Roadmap



Quindi per uno stato aderente al brevetto unitario....

- Ci sono tre tipi possibili di protezione:
 - Un brevetto nazionale
 - Protezione tramite brevetto unitario (protezione uguale in tutti i paesi, competenza della corte unificata)
 - Protezione tramite convalida del brevetto europeo (competenza corte unificata o corte nazionale)

Corte unificata dei brevetti

- Giurisdizione esclusiva su validità/contraffazione brevetto unitario & brevetto europeo
- Italia ha aderito
- È possibile un «opt-out» (decisione ancora delle corti nazionali) per un periodo di transizione

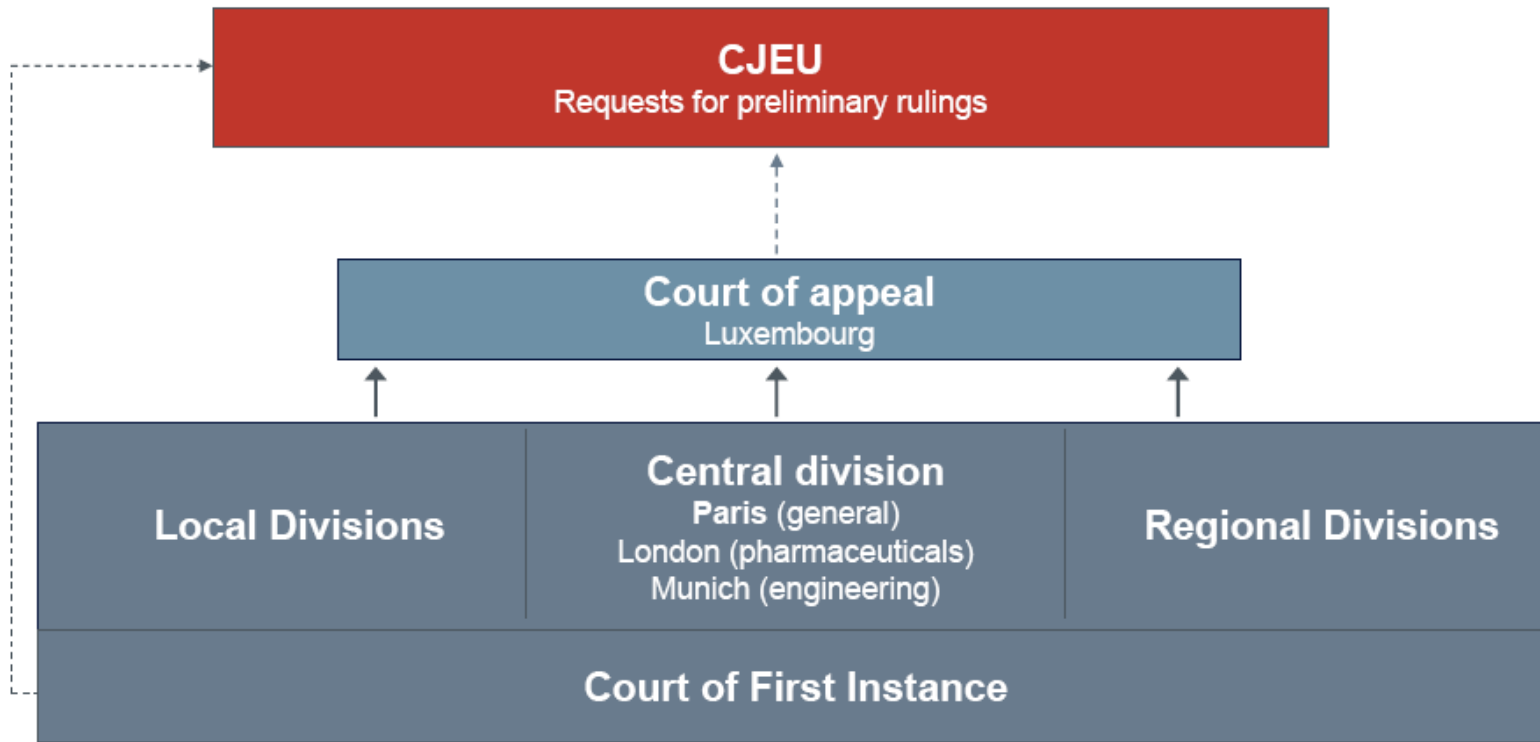


**Centro Produttività
Veneto**
Formazione & Innovazione



Camera di Commercio
Vicenza

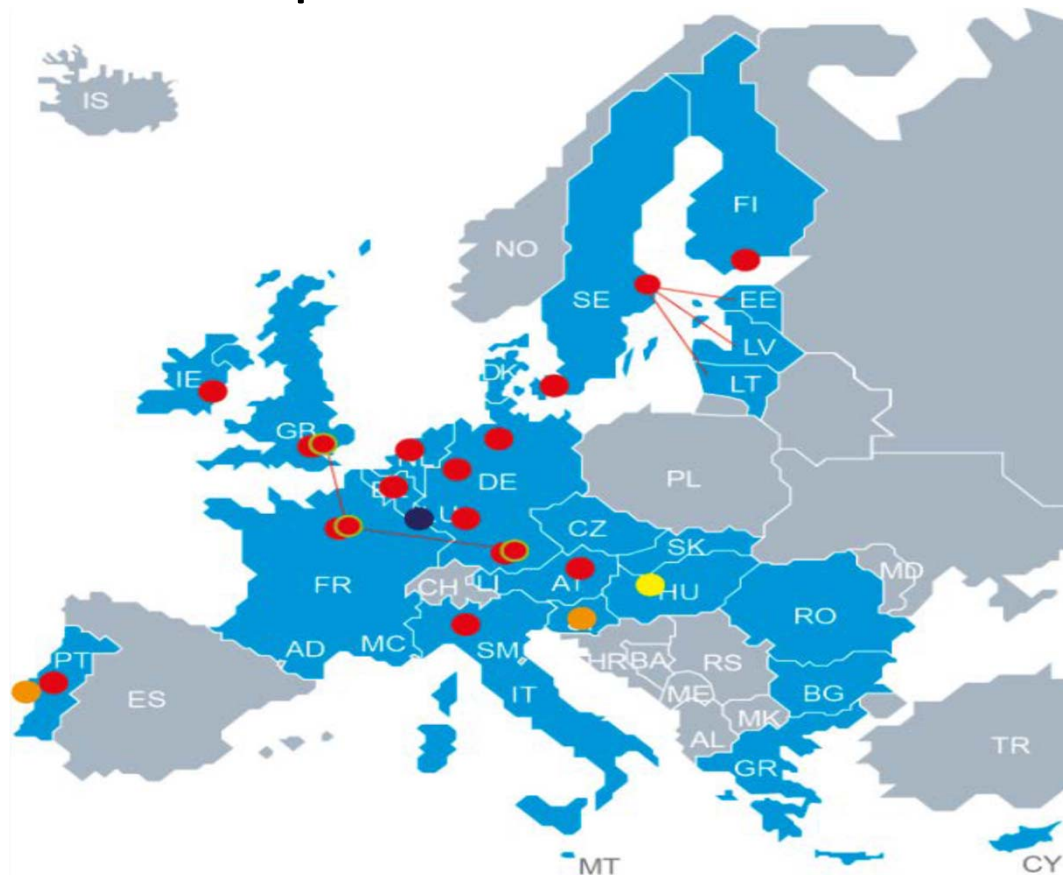
The Unified Patent Court – Structure



Training Centre for judges - **Budapest**
Patent Arbitration and Mediation Center - **Lisbon** and **Ljubljana**

Il copyright di quest'immagine è dell'EPO

Corti in Europa



Che differenze ci sono?

- Con il brevetto europeo «pre» UPC:
 - Traduzioni
 - Tasse per ogni paese
 - Corti nazionali competenti
 - Ogni convalida dotata di vita propria



**Centro Produttività
Veneto**
Formazione & Innovazione



Camera di Commercio
Vicenza

Che differenze ci sono:

- Con il brevetto europeo «post» UPC per un paese NON membro UE o UPC:
 - non cambia niente
- Con il brevetto europeo «post» UPC per un paese membro UE & UPC:
 - Traduzioni
 - Tasse per ogni paese
 - Corte unitaria competente
 - Annullamento «in blocco»

Che differenze ci sono:

- Con il brevetto unitario:
 - No Traduzioni
 - Una unica tassa
 - Corte unitaria competente
 - «singolo» titolo di proprietà industriale



**Centro Produttività
Veneto**
Formazione & Innovazione



Camera di Commercio
Vicenza

BREXIT

- Il 23 giugno 2016 i cittadini del Regno Unito hanno votato per lasciare l'Unione Europea (UE). Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato formalmente al Consiglio europeo la sua intenzione di lasciare l'UE innescando l'articolo 50 del trattato di Lisbona.
- Per il momento, il Regno Unito rimane un membro a pieno titolo dell'Unione europea e i diritti e gli obblighi continuano ad applicarsi pienamente nel Regno Unito.

BREXIT

Se il Regno Unito parteciperà all'UPC e all'UP dopo BREXIT sarà una decisione politica per l'UE, i suoi restanti Stati membri e il Regno Unito e potrebbe essere affrontato come parte dei negoziati di uscita. Se il ritiro del Regno Unito dall'UE diventasse legalmente efficace, i regolamenti UE n. 1257/2012 e n. 1260/2012 che istituiscono il brevetto unitario cesseranno di applicarsi in tale paese. Ciò non comporterà la perdita della protezione brevettuale nel Regno Unito per i proprietari di brevetti unitari. Ci si possono aspettare soluzioni appropriate che evitino ogni perdita di diritti o incertezza giuridica. La tutela dei diritti acquisiti e il mantenimento della certezza del diritto sono principi generali di diritto rispettati in tutta Europa.



**Centro Produttività
Veneto**
Formazione & Innovazione



Italia, UP e UPC

- Col D.lgs. 19 febbraio 2019, n. 18 (in vigore dal 27 marzo 2019), entrato in vigore il 27 marzo, il Governo italiano ha adottato alcune disposizioni di adeguamento, coordinamento e raccordo della normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 1257/2012 sul Brevetto Unitario e all'Agreement istitutivo del Tribunale unificato europeo dei brevetti (Unified Patent Court: UPC).
- Con questo intervento normativo) che completa quello operato con la **legge 3 novembre 2016, n. 214** di ratifica dell'Agreement sulla **UPC**, l'Italia è dunque pronta sotto ogni profilo all'entrata in vigore del nuovo sistema. La sede della Divisione locale italiana della UPC è a Milano, palazzo di Giustizia



**Centro Produttività
Veneto**
Formazione & Innovazione



Italia, UP e UPC

- **Modifiche agli artt. 56, 58 e 59 Codice proprietà industriale (CPI):** il contenuto dei diritti conferiti sia dalla frazione italiana di un brevetto europeo, sia dal brevetto unitario e i relativi limiti saranno disciplinati dall'Agreement (artt. 25, 26 e 27), cancellando la norma previgente che equiparava la frazione nazionale di un brevetto europeo a un brevetto nazionale e prescriveva che la contraffazione di esso andasse valutata alla stregua delle norme interne.



**Centro Produttività
Veneto**
Formazione & Innovazione



Camera di Commercio
Vicenza

Italia, UP e UPC

rapporto tra brevetto europeo ad effetti unitari e norme interne:

- a) la soggezione anche del brevetto unitario alle disposizioni in materia di licenze obbligatorie, naturalmente limitatamente al territorio italiano (art. 70, comma 4-bis C.P.I.);
- b) la sottoposizione alla sola regolamentazione dell'Agreement (e in particolare del suo art. 30) dei diritti conferiti dai certificati complementari di protezione basati su un brevetto europeo, fatto salvo solo il regime transitorio previsto dallo stesso Agreement;
- c) la sottoposizione alle disposizioni processuali italiane delle cause in materia di brevetti europei ancora pendenti alla data di entrata in vigore dell'Agreement e di quelle che saranno promosse davanti ai Giudici italiani nel corso dell'anzidetto regime transitorio.



**Centro Produttività
Veneto**
Formazione & Innovazione



Italia, UP e UPC

l'art. 68 C.P.I., dedicato agli usi liberi dell'invenzione brevettata.

- “agli atti compiuti a titolo sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata, ovvero all'utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione, o alla scoperta e allo sviluppo di altre varietà vegetali”.
- incluso tra gli usi leciti dell'invenzione brevettata l'utilizzazione di essa nel corpo o negli accessori degli aeromobili o delle navi di altri Paesi appartenenti all'Organizzazione Mondiale del Commercio e solo temporaneamente o accidentalmente presenti nel territorio o nelle acque italiane.
- usi leciti del software previsti dagli articoli 64-ter e 64-quater della legge sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633) concernenti il regime delle eccezioni al diritto d'autore sui programmi per elaboratore e alle utilizzazioni ivi consentite delle informazioni così legittimamente ottenute.



**Centro Produttività
Veneto**
Formazione & Innovazione



Italia, UP e UPC

- Candidatura di Milano a sede centrale per UPC al posto di Londra

La questione tedesca

- Per quanto riguarda la Germania, il parlamento era prossimo a concludere l'iter legislativo della legge ratifica, che però è stata oggetto di un ricorso dinanzi alla [Corte Costituzionale Federale tedesca](#).
- Il 13 giugno 2017 la corte ha chiesto al capo dello stato tedesco di sospendere l'approvazione definitiva della legge in attesa del giudizio sull'ammissibilità di tale ricorso.

La questione tedesca

Il ricorso è promosso dall'avvocato esperto di proprietà intellettuale Ingve Björn Stjerna

1. Mancanza di maggioranza qualificata

Il ricorrente sostiene che secondo la legge tedesca sarebbe stata necessaria una maggioranza dei due terzi dei parlamentari

2. Violazione delle norme europee

Il ricorrente sostiene che il Tribunale unificato dei brevetti non rispetta le condizioni poste dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in base al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) per la creazione di un tribunale internazionale all'interno del sistema giuridico dell'Unione Europea. Il tribunale, non essendo integrato nel sistema formato dalla Corte di Giustizia e dai tribunali nazionali, violerebbe i principi di autonomia delle leggi dell'Unione Europea e la completezza del sistema di ricorso legale. Infine, secondo il ricorrente, ai sensi del TFUE gli stati membri dell'Unione Europea non avrebbero la competenza per concludere l'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti. Secondo il ricorrente ai sensi della legge tedesca l'accessione ad un accordo internazionale che preveda un trasferimento di poteri può avvenire a condizione che l'accordo rispetti le norme in vigore. Se si tratta di un accordo sottoposto ad una legge dell'Unione Europea, l'accessione può avvenire solo a condizione che l'accordo rispetti le norme europee.

3. Violazione dei principi di imparzialità e indipendenza dei giudici

Il ricorrente sostiene che la procedura per la selezione e la nomina dei giudici e il loro status giuridico non sono conformi al principio di separazione dei poteri sancito dalla legge tedesca. Infatti la selezione dei giudici viene effettuata dall'Advisory Committee del tribunale che consiste in parte di consulenti in materia di brevetti. Secondo il ricorrente, ciò potrebbe ledere l'imparzialità del giudice che si trovasse a decidere in un caso riguardante un cliente di uno dei consulenti coinvolti nella nomina del giudice stesso. C'è inoltre da considerare che la carica di giudice ha una durata di soli sei anni.



**Centro Produttività
Veneto**
Formazione & Innovazione



Emma Montevercchi

Cantaluppi & Partners S.r.l.

E.montevercchi@cantaluppi.com

Domande?



**Centro Produttività
Veneto**
Formazione & Innovazione

