



Brevetto Europeo Unitario (BEU) e Corte Unificata dei brevetti (UPC)

**COMUNICAZIONE ESTREMAMENTE IMPORTANTE
DA LEGGERE CON ATTENZIONE!**





COSA CAMBIA

- ▶ Il Brevetto Unitario (BEU) e la relativa Corte Unificata dei brevetti (UPC) saranno attivi **dal 1° giugno 2023**

- ▶ La UPC gestirà
 - I. **i brevetti unitari**
 - II. **le domande di brevetto europee pendenti,**
 - III. **i brevetti europei già concessi col vecchio sistema (le cosiddette convalide)**



Il Brevetto Unitario (BEU)

- ▶ Il Brevetto Unitario è **opzionale**: al momento della concessione si può richiedere la protezione con effetto unitario, cioè valevole in blocco per tutti gli stati che hanno aderito, che sono per ora:
- ▶ Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, **Italia**, Latvia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Svezia
- ▶ Il sistema tradizionale delle convalide nazionali rimane comunque disponibile (e necessario per i paesi non elencati)



Il Brevetto Unitario (BEU) - MAPPA





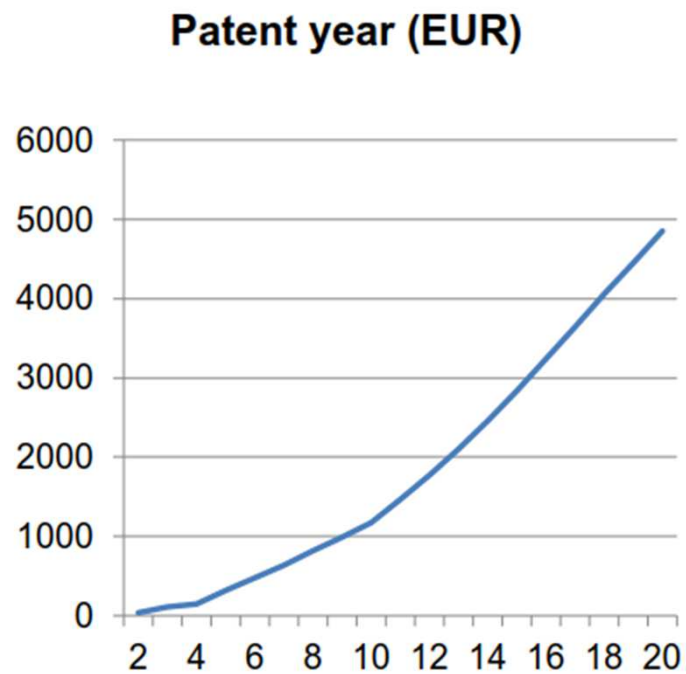
CONSEGUENZE PRATICHE DEL BEU

- ▶ Se si sceglie il Brevetto Unitario:
 - A. la richiesta di effetto unitario deve essere depositata poco dopo la menzione di concessione (**UN** mese dopo)
 - B. Serve una traduzione di **TUTTO** il testo in altra lingua (potremo usare l'IT di partenza)
 - C. la tassa di annualità è **UNICA**
 - D. Il BEU si può cedere solo **in blocco**
 - E. Il BEU viene limitato o revocato in **TUTTI** gli Stati membri (uno per tutti...)



VANTAGGI DEL BEU

- ▶ Mantenere un BEU costa **molto** meno rispetto alle convalide nazionali classiche (a parità di copertura territoriale):



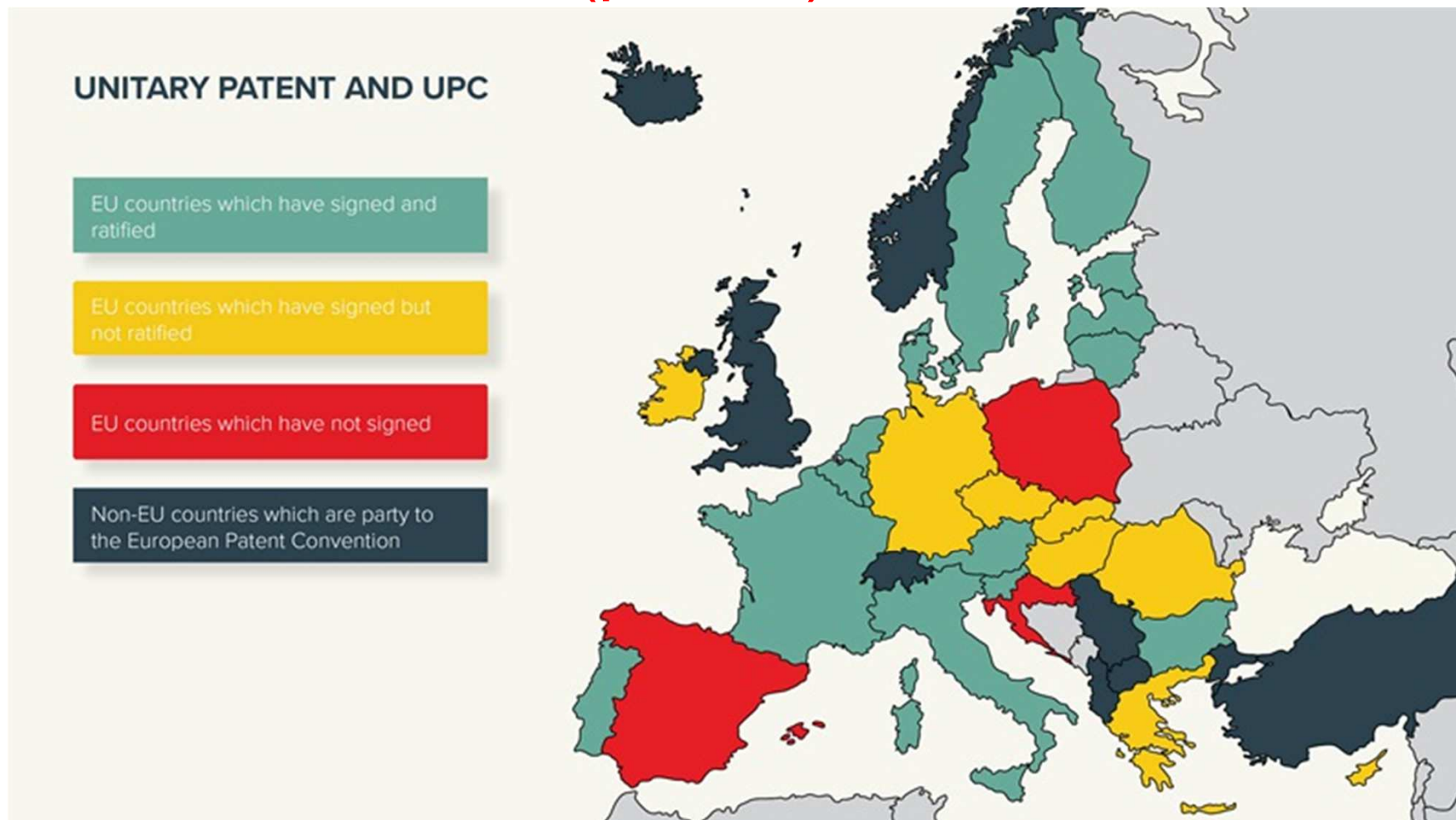


Il Tribunale Unificato dei brevetti (UPC)

- ▶ Il Tribunale Unificato dei brevetti sarà competente a decidere su nullità e contraffazione di:
 - ❑ **domande** di brevetto europeo (**TUTTE!**) +
 - ❑ brevetti europei convalidati **come finora**, ma **solo** nei paesi che hanno aderito alla Unified Patent Court Agreement (**come l'Italia!**) +
 - ❑ brevetti europei (**BEU**) con effetto unitario



STATI (puzzle) DELLA UPC



Rosso = NON aderenti; Giallo = probabile ingresso



SEDI CENTRALI della UPC

- ▶ Ad oggi ci sono solo **due** Divisioni **Centrali**, **Parigi** per brevetti di “performing operations” (trasporti, industria di precisione, ecc.), e **Monaco** per i brevetti di ingegneria meccanica.
- ▶ Per brevetti di “human necessities” (design, abbigliamento, calzature, mobili ecc.), prima con sede Londra, causa la Brexit sono stato assegnati a **Milano**.



Ipotesi di SEDI LOCALI della UPC

- ▶ □ Vienna, Austria – 1 Legally Qualified Judge – German (and English?)
- ▶ □ Brussels, Belgium – 1 Legally Qualified Judge – Dutch, French, German, English
- ▶ □ Copenhagen, Denmark – 1 Legally Qualified Judge – Danish, English
- ▶ □ Helsinki, Finland – 1 Legally Qualified Judge - Finish, English
- ▶ □ Paris, France – 2 Legally Qualified Judges- French, English
- ▶ □ Düsseldorf, Germany – 2 Legally Qualified Judges – German, English
- ▶ □ Hamburg, Germany – 2 Legally Qualified Judges – German, English
- ▶ □ Mannheim, Germany – 2 Legally Qualified Judges – German, English
- ▶ □ Munich, Germany – 2 Legally Qualified Judges – German, English
- ▶ □ **Milan, Italy** – 2 Legally Qualified Judges – Italian, English
- ▶ □ Lisbon, Portugal – 1 Legally Qualified Judge – Portuguese, English
- ▶ □ Ljubljana, Slovenia – 1 Legally Qualified Judge – Slovenian and ?
- ▶ □ The Hague, The Netherlands – 2 Legally Qualified Judges – Dutch, English
- ▶ □ Nordic-Baltic regional division, mainly located in Stockholm – English
- ▶ 2 Legally Qualified Judges–English



COMPETENZA

- ▶ Come criterio generale:
- ▶ azioni di **contraffazione** → divisioni locali/regionali dove la presunta violazione ha luogo o nel luogo in cui l'imputato ha la residenza o la sede dell'attività
- ▶ azioni di **nullità e non-contraffazione** → alla divisione centrale
- ▶ Se è pendente un'azione di contraffazione parallela tra i medesimi soggetti, allora diventa competente la divisione locale/regionale.



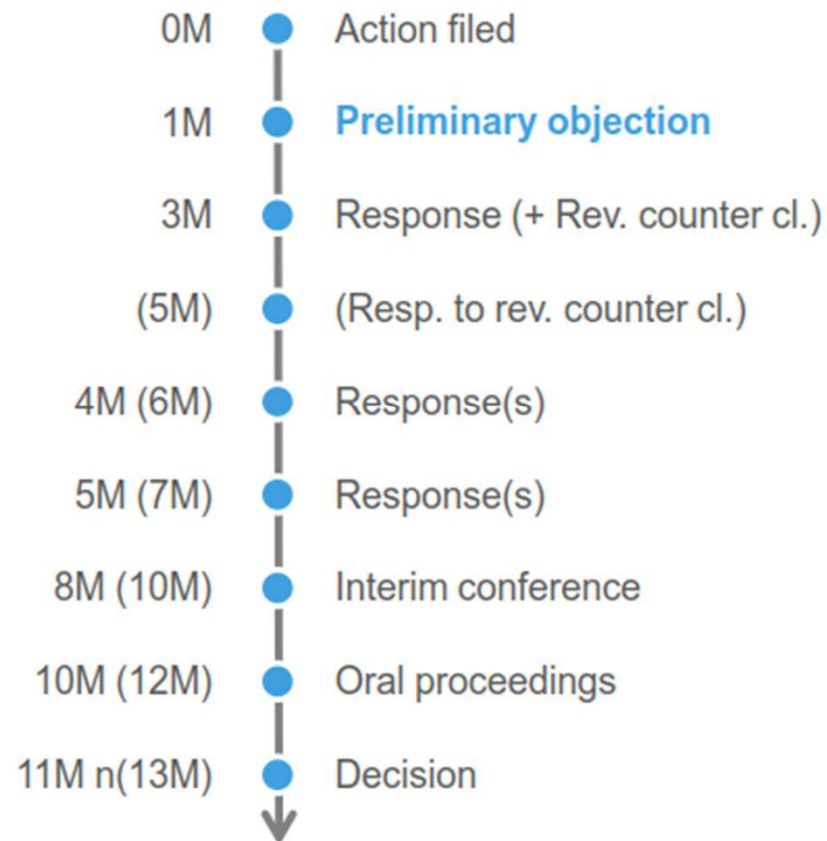
IMPORTANTE!

- ▶ Le decisioni della UPC avranno effetto **sull'intero territorio** degli Stati ove è efficace il brevetto europeo o unitario in causa
- ▶ La UPC può emettere provvedimenti di **inibitoria, sequestro** di beni, ecc. **sull'intero territorio** degli Stati ove è efficace il brevetto europeo o unitario in causa
- ▶ L'appello si fa presso un'unica corte con sede in **Lussemburgo**



IMPORTANTE!

- ▶ Le decisioni della UPC sono **molto** veloci:





IMPORTANTE!

- ▶ La lingua del procedimento davanti alla UPC:
 - Alla divisione LOCALE: Lingua ufficiale dello Stato, o Lingua designata dallo Stato; o facoltativamente una lingua EPO (EN, FR, DE).
 - L'attore può scegliere tra le lingue designate
 - eccezione: solo lingua ufficiale (regionale) dello Stato ospitante in caso di contraffazione e convenuto in un solo paese o regione
- ▶ Alla divisione CENTRALE: lingua del brevetto

- ▶ Risultato: un italiano dovrà spesso attaccare/difendersi in giudizio **all'estero e con lingua estera.**



COSTI di un'azione davanti all'UPC (1)

- ▶ **Tasse fisse (Corte di 1° grado)**
- ▶ Azione di contraffazione 11,000 €
- ▶ Riconvenzionale di contraffazione 11,000 €
- ▶ Azione dichiarazione di non-contraffazione 11,000 €
- ▶ Domanda per determinare i danni 3,000 €



COSTI di un'azione davanti all'UPC (2)

Tasse Fisse (Corte di 1° grado)

Procedures/actions	Fixed Fee
Revocation action [R. 46]	20,000 €
Counterclaim for revocation [R. 26]	same fee as the infringement action subject to a fee limit of 20,000 €
Application for provisional measures [R. 206.5]	11,000 €
Action against a decision of the European Patent Office [R. 88.3, 97.2]	1,000 €
Application to preserve evidence [R. 192.5]	350 €
Application for an order for inspection [R. 199.2]	350 €
Application for an order to freeze assets [R. 200.2]	1,000 €
Filing a protective letter [R. 207.4]	200 €
Application to prolong the period of a protective letter kept on the register [R. 207.9]	100 €
Application for re-establishment of rights [R. 320.2]	350 €
Application to review a case management order [R. 333.3]	300 €
Application to set aside decision by default [R. 356.2]	1,000 €



COSTI di un'azione davanti all'UPC (3)

- ▶ Tasse proporzionali al valore di causa (Corte di 1° grado)

Value of action	additional value-based fee
Up to and including 500,000 €	0 €
Up to and including 750,000 €	2,500 €
Up to and including 1,000,000 €	4,000 €
Up to and including 1,500,000 €	8,000 €
Up to and including 2,000,000 €	13,000 €
Up to and including 3,000,000 €	20,000 €
Up to and including 4,000,000 €	26,000 €
Up to and including 5,000,000 €	32,000 €
Up to and including 6,000,000 €	39,000 €
Up to and including 7,000,000 €	46,000 €
Up to and including 8,000,000 €	52,000 €
Up to and including 9,000,000 €	58,000 €
Up to and including 10,000,000 €	65,000 €
Up to and including 15,000,000 €	75,000 €
Up to and including 20,000,000 €	100,000 €
Up to and including 25,000,000 €	125,000 €
Up to and including 30,000,000 €	150,000 €
Up to and including 50,000,000 €	250,000 €
more than 50,000,000 €	325,000 €



IMPORTANTISSIMO!

- ▶ Il **1° marzo 2023** parte il cosiddetto “sunrise period”, di durata di circa **3 mesi**, come «rodaggio» e cominciare a depositare gli opt-out.
- ▶ C'è un periodo di **7 anni** (forse prolungato di altri 7) in cui si può depositare la richiesta di OPT OUT per domande di brevetto europeo pendenti e brevetti europei già **convalidati**. L'opt out serve ad evitare l'azione della UPC (in pratica: per mantenere la situazione del portafoglio brevetti come è adesso)
- ▶ Si può chiedere l'opt-out in qualunque momento a meno che un competitor non abbia già attivato presso la UPC un'azione legale
- ▶ Si può **ritirare** l'opt-out se non c'è una azione legale pendente presso la UPC, ma poi **non** si può rifare opt-out



IMPORTANTISSIMO!

- ▶ la richiesta di OPT OUT vale **SOLO** per i vostri brevetti: **NON** impedisce che un concorrente vi attacchi con un **suo** brevetto usando la UPC.



OPT-OUT!

- ▶ La **richiesta di OPT OUT** si traduce in pratica in un'azione amministrativa per iscrivere il brevetto da escludere in un database comunitario, consultabile dal pubblico
- ▶ La **richiesta di OPT OUT**:
 - avrà un costo a causa della complicazione amministrativa
 - vale per **tutte** le convalide di un brevetto europeo classico (solo in blocco)
 - dura per tutta la vita restante del brevetto



COSE DA FARE (1)

- ▶ Il cliente **DEVE** valutare se intende sfruttare il nuovo sistema:
 - ❑ Per il Brevetto Unitario (BU), al momento della concessione (tenendo presente che il BU **automaticamente** passa sotto il regime dei Tribunali Unificati)
 - ❑ Per il Tribunale Unificato dei Brevetti, **SUBITO!**
Deve esaminare **TUTTO** il proprio portafoglio dei brevetti europei (concessi e pendenti) per decidere SE e QUALE brevetto va escluso con l'opt-out.



COSE DA FARE (2)

- ▶ L'impatto pratico della UPC al momento non è noto o prevedibile. Lo sono invece i **costi** e le difficoltà (ad es. la lingua) per i titolari italiani
- ▶ Un approccio prudente pare consigliare di scegliere l'opt-out (già durante il *sunrise period*), per evitare almeno all'inizio il tribunale dell'UPC, sulla cui attività e qualità non si sa nulla
- ▶ L'OPT OUT è valido **solo** quando è registrato nel sistema, non quando viene depositato → Attenzione a non ritardare troppo!



CONSIGLI (1)

- ▶ In questo scenario, diventa sempre più importante **prevenire** un attacco, e allo scopo servono:
 - ▶ - ricerche periodiche sui brevetti dei concorrenti
 - ▶ - pareri di *freedom to operate* per evitare brevetti dei concorrenti
 - ▶ - sorveglianza dei brevetti dei concorrenti (per attivare tempestivamente azioni di nullità)



CONSIGLI (2)

- ▶ **IMPORTANTE:**
- ▶ Niente o nessuno verifica se un OPT-OUT è depositato legittimamente (cioè solo da chi ne ha titolo) o per sbaglio (ad es. per un dato sbagliato in buona fede).
- ▶ Ergo sono possibili **abusi o errori** sul portafoglio brevetti del cliente.
- ▶ E' consigliabile attivare un **servizio di sorveglianza sul proprio portafoglio** onde rilevare subito queste criticità