



## Introduzione al brevetto europeo con effetto unitario

---

**MASSIMO BARBIERI**

Il brevetto europeo con effetto unitario è un titolo di proprietà industriale istituito nel dicembre 2012 da due Regolamenti Europei (1257/2012 (</documentazione/normativa-europea/456-regolamento-ue-17-dicembre-2012-n-1257-2012.html>) e 1260/2012 (</documentazione/normativa-europea/457-regolamento-ue-17-dicembre-2012-n-1260-2012.html>)) e che **entrerà in vigore solo quando almeno 13 Stati membri dell'Unione Europea** (tra cui i tre Paesi dove si depositano più brevetti europei, ovvero **Germania, Francia e Gran Bretagna**) **ratificheranno l'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti** (</documentazione/normativa-internazionale/450-accordo-sul-tribunale-unificato-dei-brevetti-19-febbraio-2013-bruxelles.html>) (16351/12 (<http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2016351%202012%20INIT>)). La Gran Bretagna, vista la decisione di uscire dall'Unione Europea, potrebbe essere sostituita dall'Italia (o dall'Olanda).

La cosiddetta BREXIT (ovvero l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea) ha complicato non poco la situazione e in ogni caso avrà l'effetto di posticipare ulteriormente l'entrata in vigore del brevetto con effetto unitario, che ormai non avverrà prima del 2017.

In Italia è stato approvato (29 aprile 2016) dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti. Il Senato ha approvato il 18 ottobre 2016 il disegno di legge (<http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/47248.pdf>).

L'Italia dovrebbe essere, quindi, il 12° Paese a ratificare l'Accordo.

Nello schema seguente (Fig. 1) è riportata la situazione attuale dei Paesi che hanno o non hanno ancora ratificato l'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti:

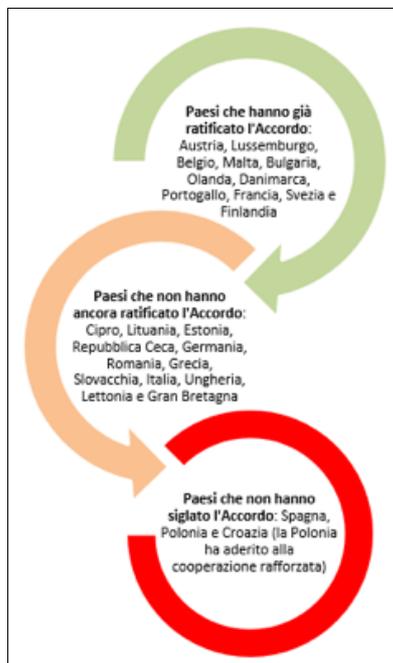


Fig. 1 – Situazione attuale di ratifica dei 26 Paesi membri

Se e quando entrerà in vigore, il brevetto europeo con effetto unitario coesisterà comunque con il brevetto europeo che già conosciamo (con le successive convalide nazionali) e i vari brevetti nazionali. Un richiedente potrà, pertanto, decidere quale o quali titoli di proprietà industriale utilizzare.

Non è prevista la duplice tutela per il brevetto europeo con effetto unitario e il brevetto europeo nei 26 Stati membri, mentre il cosiddetto “*double patenting*” per il brevetto europeo con effetto unitario e un brevetto nazionale sarà consentito solo in alcuni Paesi (es. Germania).

La procedura di deposito, esame e concessione sarà sempre affidata all'EPO ed è la stessa fino alla concessione del brevetto. Con una semplice richiesta da effettuare entro un mese dalla pubblicazione della menzione della concessione, il titolare del brevetto potrà richiedere il conferimento dell'effetto unitario e non dovrà più effettuare le convalide nei vari Paesi: il brevetto avrà validità in tutti e 26 gli Stati membri partecipanti (tra cui l'Italia). Nel periodo transitorio avrà efficacia solo in quei Paesi che hanno già ratificato l'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti e quindi all'inizio coesisteranno brevetti unitari con differenti coperture territoriali. Se la richiesta sarà respinta, il titolare potrà presentare appello al Tribunale Unificato dei Brevetti, che dovrà pronunciarsi in tempi molto rapidi per poter consentire al titolare del brevetto la convalida negli Stati d'interesse.

Una sola tassa sarà dovuta annualmente per il mantenimento in vita e sarà versata all'EPO (che tratterà il 50%, mentre il restante 50% sarà devoluto agli Stati membri partecipanti).

Una buona notizia per le PMI e le università riguarda proprio l'ammontare delle tasse annuali che non sono così elevate: non superano, infatti, i 5.000 Euro nei primi dieci anni di vita (v. grafico 1). In pratica è stato utilizzato l'approccio “*TOP 4*”, ovvero è stato calcolato l'equivalente delle tasse di rinnovo, combinate tra loro, dei quattro Paesi in cui è stato convalidato il maggior numero di brevetti Europei (Germania, Francia, Gran Bretagna e Olanda). L'Italia, che è in realtà al quarto posto per numero di convalide, è stata esclusa perché ha aderito al sistema del brevetto unitario dopo l'approvazione della proposta di calcolo.

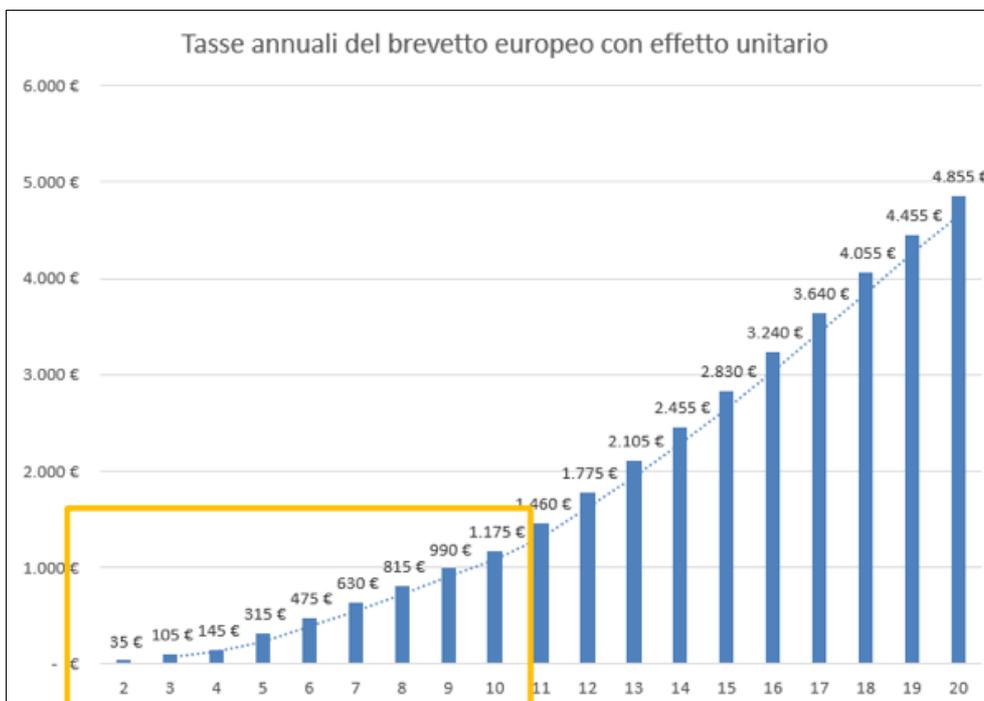


Grafico 1 – Tasse di rinnovo per un brevetto europeo con effetto unitario

Ci sarà una riduzione delle tasse del 15% nel caso in cui il titolare è disponibile a concedere una licenza, mentre si stabilisce una sovrattassa del 50% per il pagamento in ritardo delle tasse annuali.

Per le persone fisiche, le PMI, le università e gli enti pubblici di ricerca vi è anche la possibilità di richiedere un rimborso (fino a un massimo di 500 Euro) per i costi di traduzione (per es. dall'italiano all'inglese).

Le lingue della procedura saranno quelle ufficiali dell'EPO (inglese, francese o tedesco) e se il brevetto sarà pubblicato in inglese sarà necessario produrre (ma solo per un periodo transitorio) una traduzione in un'altra lingua ufficiale dell'Unione Europea (per es. l'italiano), senza il pagamento di alcuna tassa, altrimenti sarà necessaria una traduzione in inglese se il brevetto è stato concesso in tedesco o in francese.

Questa traduzione non avrà valore giuridico ma solo fini informativi.

Per giudicare la validità e/o la contraffazione di un brevetto europeo con effetto unitario sarà competente esclusivamente il nuovo Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB).

Per un periodo transitorio sarà possibile ricorrere ancora ai tribunali nazionali, facendo richiesta di "OPT-OUT" per i soli brevetti europei classici.

Con l'introduzione di questo nuovo titolo di proprietà industriale, saranno possibili nuove strategie di protezione (v. Figura 2) che dovranno tener conto di vari fattori quali l'importanza dell'invenzione, i Paesi d'interesse (se fanno parte del brevetto unitario oppure non ne fanno parte ma sono designabili attraverso il brevetto europeo classico, come la Norvegia, la Svizzera, la Turchia) ma soprattutto il budget a disposizione.

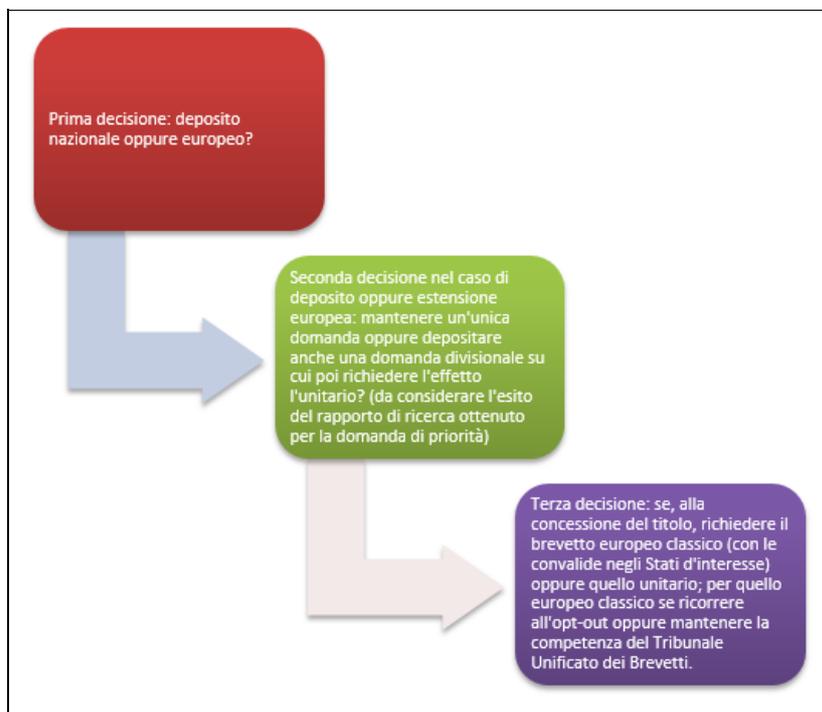


Fig. 2 – Strategie di protezione brevettuale

Come ha suggerito Markovina in vari seminari (v. riferimenti bibliografici), un utile strumento decisionale potrà essere il rapporto di ricerca emesso dall'Ufficio Europeo Brevetti (EPO). Se saranno evidenziati documenti rilevanti (per la novità e/o l'attività inventiva), il titolare potrebbe prendere in considerazione l'opzione del brevetto europeo con l'OPT-OUT oppure le estensioni nazionali dirette senza utilizzare la procedura europea, evitando così il rischio di annullamento del titolo con un'unica azione legale, oppure depositare una o più domande di brevetto divisionali, richiedendo l'OPT-OUT solo per la domanda principale. Nel caso di un rapporto di ricerca positivo, l'opzione del brevetto europeo con effetto unitario o del solo brevetto europeo senza OPT-OUT potrebbe essere vantaggiosa, sempre tenendo presente in quali e quanti Stati sarà necessario detenere il diritto di privativa.

In conclusione, i vantaggi del brevetto europeo con effetto unitario possono essere riassunti schematicamente nei seguenti punti:

- Minor burocrazia in fase di post-concessione del brevetto (pagamento di un'unica tassa, nessuna convalida negli Stati, nessuna traduzione a regime);
- Protezione estesa in più Stati a costi non proibitivi (particolarmente interessante per le università, che godono di uno sconto del 15% sulle tasse annuali se depositano all'EPO un'offerta pubblica di licenza), con la possibilità di godere di una tutela doganale rafforzata (visto che sono coinvolti i Paesi di frontiera dell'Unione Europea);
- Maggiore certezza del diritto (grazie all'adozione del Tribunale Unificato dei Brevetti);
- Più facile sarà il monitoraggio dei brevetti della concorrenza.

#### Bibliografia

- **Cees Mulder**, European Patents - [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2832001](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2832001) ([https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2832001](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2832001)) (pag. 23 – 25)
- **Gabriella Muscolo**, Il ruolo della UPC per favorire la competitività delle imprese italiane, anche a livello internazionale. L'UPC e i patent trolls (<http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008107/Outline%20->

- %20Dott.ssa%20Muscolo%20-  
%20Il%20ruolo%20della%20UPC%20per%20favorire%20la%20competitivit%C3%A0%20delle%20imprese%20italiane.pdf  
– UIBM-EPO Workshop, Roma 6 luglio 2016
- **Paolo Markovina**, Approccio al brevetto unitario da parte dell'impresa che opera sul mercato internazionale ([https://www.to.camcom.it/sites/default/files/regolazione-mercato/20702\\_CCIAATO\\_2392013.pdf](https://www.to.camcom.it/sites/default/files/regolazione-mercato/20702_CCIAATO_2392013.pdf)) – Convegno "Brevetto unitario e tribunale unificato dei brevetti", Torino 18 settembre 2013
  - **Paolo Markovina**, Il brevetto unitario – Seminario "UP e UPC stato di avanzamento e prospettive future" ([https://calendario.eventi.polimi.it/index.php?type=periodo&direzione=prev&offset=0&lang=it&x=41&y=57#UPUPC\\_stato\\_avanzamento](https://calendario.eventi.polimi.it/index.php?type=periodo&direzione=prev&offset=0&lang=it&x=41&y=57#UPUPC_stato_avanzamento)), Milano 19 settembre 2016
  - **Margot Fröhlinger**, *Introduzione al Brevetto Europeo con effetto unitario: implicazioni per gli utenti, l'UEB e l'Ufficio Nazionale Brevetti* – Seminario "UP e UPC stato di avanzamento e prospettive future", Milano 19 settembre 2016

---

Massimo Barbieri (mailto:massimo.barbieri@polimi.it)

**Technology Transfer Office – Politecnico di Milano**

---

© 2018 - SPRINT - Sistema Proprietà Intellettuale - Riproduzione Riservata