

Unitary Patent e Unified Patent Court

Milano, 26 aprile 2016

Raffronto degli aspetti tecnici e di costo tra Brevetto Unitario e Brevetto Europeo

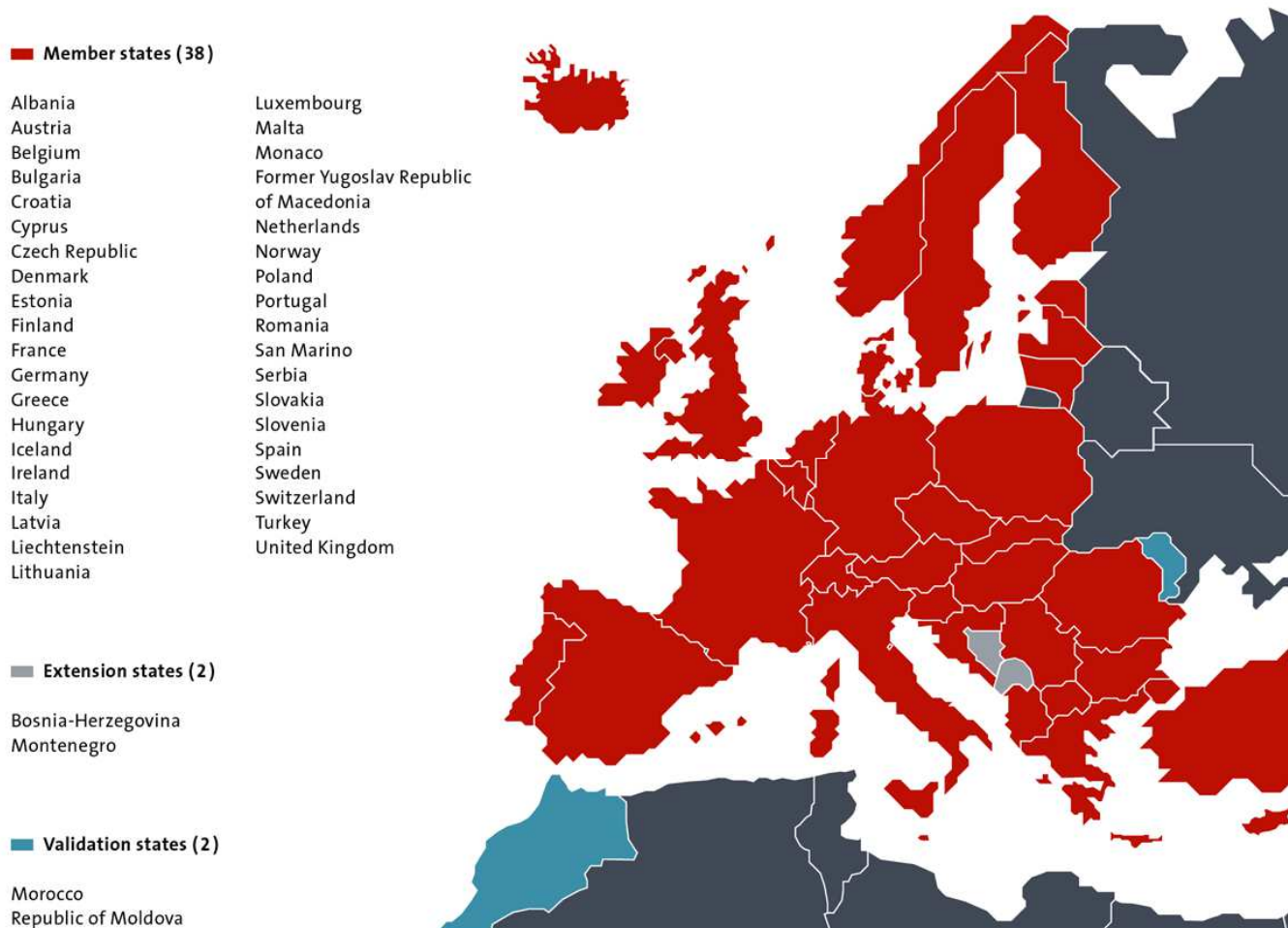
Strategie di Deposito e di Prosecuzione delle Domande di Brevetto

Mitigazione dei rischi nel nuovo sistema

Mauro Eccetto – Italian and European patent attorney



Il territorio del brevetto europeo



Source EPO

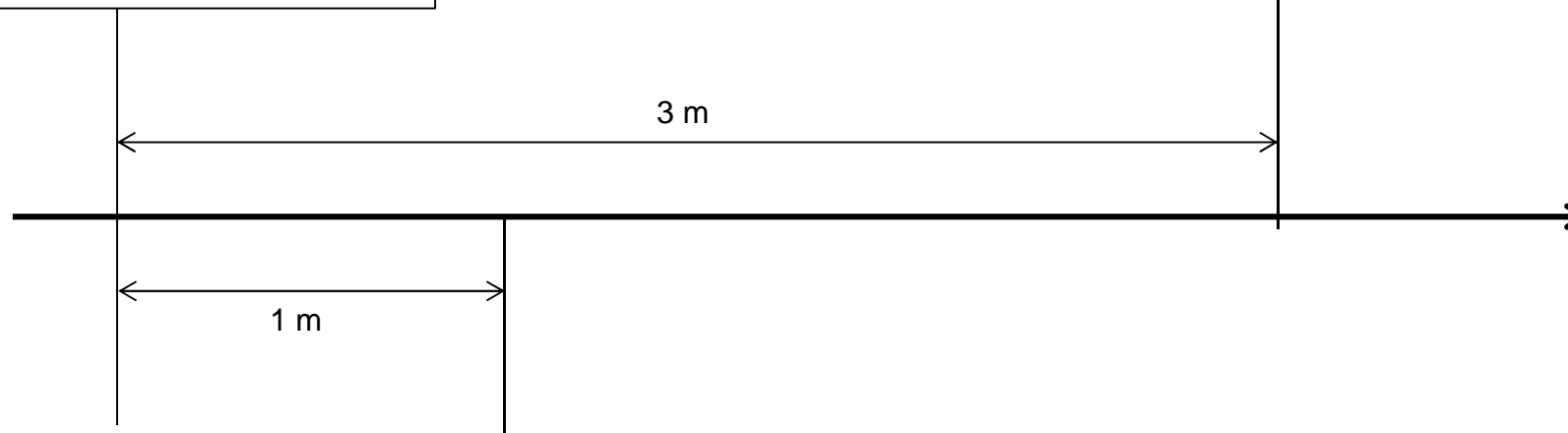
Cosa cambierà



Termine per entrare nella fase nazionale in almeno uno dei paesi membri dell'EPC e depositare la traduzione dell'intero brevetto o delle sole rivendicazioni laddove previsto

AT BE BG CY CZ DE DK EE FI FR GB GR HU IE IT LT LU LV MT NL PT RO SE SI SK
AL CH ES HR IS MC MK NO PL RS SM TK

Rilascio del brevetto Europeo



Termine per il deposito della richiesta di effetto unitario nei seguenti paesi

AT BE BG CY CZ DE DK EE FI FR GB GR HU IE IT LT LU LV MT NL PT RO SE SI SK

Richiesta di effetto unitario



- Richiesta scritta nella lingua della procedura
- Informazioni anagrafiche del titolare del brevetto nonché richiedente.
- Il numero di brevetto Europeo
- Informazioni anagrafiche del mandatario laddove presente
- La traduzione del brevetto europeo in inglese quando la lingua della procedura è francese o tedesco o in una qualsiasi altra lingua dei paesi partecipanti quando la lingua della procedura è inglese (norma transitoria)

Requisiti essenziali per richiedere l'effetto unitario



- Stesse rivendicazioni per tutti i paesi partecipanti *
- Designazione di tutti i paesi partecipanti nel Brevetto Europeo **

* National prior right Art 139(2) EPC R 138 EPC

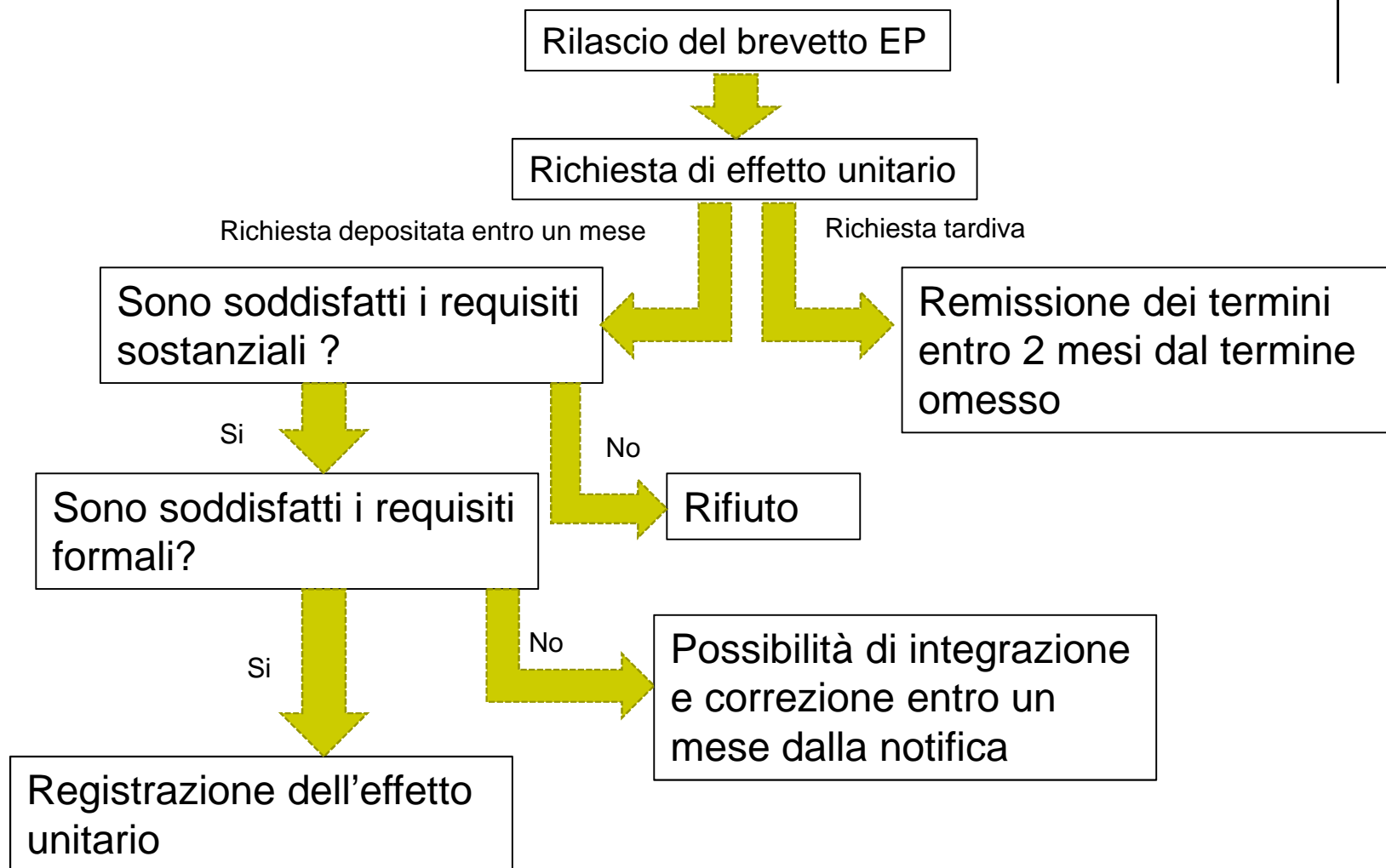
** Il problema di Malta: Malta è membro dell'EPC dal 1 marzo 2007 e tutte le domande EP depositate prima di tale data non soddisfano i requisiti essenziali per richiedere l'effetto unitario.

Lo stesso problema si potrebbe verificare se la Croazia membro EPC 1 gennaio 2008 chiedesse di entrare nell'accordo UPC.

Una successione di ingressi di nuovi paesi membri con date di accesso recenti nell'EPC creerebbe una complicazione cronica al sistema.

(Albania membro EPC dal 1 maggio 2010 e Serbia membro EPC dal 1 ottobre 2010)

Procedura di registrazione



Register for unitary patent protection (1)



date of grant of the European patent;

date of filing of the request for unitary effect for the European patent;

date of the representative of the proprietor of the European patent;

date of registration of the unitary effect of the European patent;

participating Member States in which the European patent with unitary effect has unitary effect

data of the proprietor of the European patent with unitary effect

data of the inventor designated by the applicant for or proprietor of the patent

rights and transfer of such rights

licensing commitments undertaken by the proprietor of the European patent with unitary effect in international standardization bodies

date of filing and date of withdrawal of the statement to allow any person to use the invention in return of appropriate consideration

date of lapse of the European patent with unitary effect;

Register for unitary patent protection (2)



data as to the payment of renewal fees for the European patent with unitary effect

a record of proceedings and decision before the Unified Patent Court;

a record of by the central industrial property offices, courts and other competent authorities of the participating Member States;

date of receipt of a request for re-establishment of rights, refusal of a request for re-establishment of rights or date of re-establishment of rights;

date of issuance, date of expiry and date and purport of the decision on the validity of a supplementary protection certificate for a product protected by the European patent with unitary effect as well as the participating Member State issuing it;

information regarding a place of business of the applicant on the date of filing of the application for the European patent pursuant to Article 7, paragraph 1(b), Regulation (EU) No 1257/2012 provided by the proprietor of the European patent or of the European patent with unitary effect.

I certificati complementari di protezione



Un brevetto europeo con effetto unitario può essere un brevetto base per una richiesta di certificato complementare di protezione

Al momento è possibile solo a livello nazionale e si creerà un fascio di certificati nazionali basati sullo stesso brevetto con effetto unitario

Le autorità nazionali di ciascuno stato membro continuano ad essere responsabili dell'esame della domanda

La corte centralizzata avrà giurisdizione sui certificati complementari di protezione ma non sul processo di rilascio la cui giurisdizione rimane presso le corti nazionali

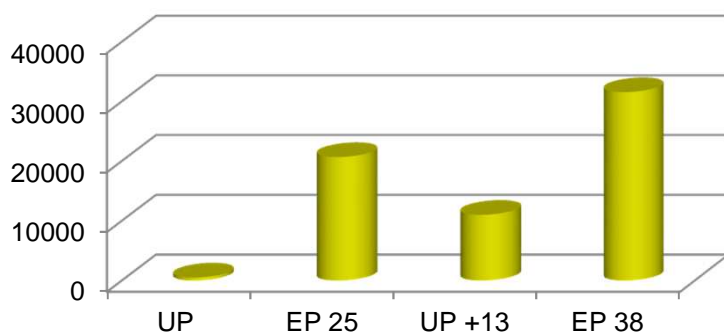
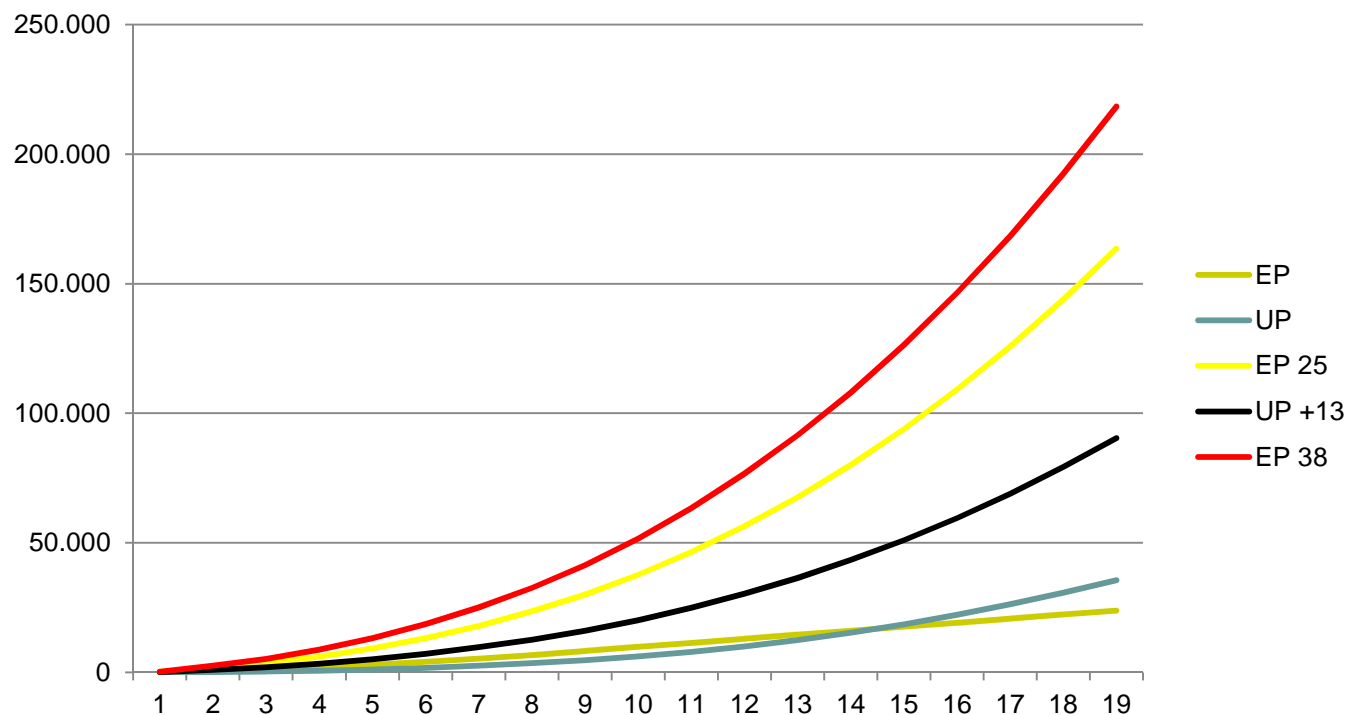
Opt-out possibile per i certificati complementari di protezione di un brevetto europeo tradizionale ma non per un certificato complementare rilasciato sulla base di un brevetto europeo con effetto unitario

The EC commitment

Supplementary protection for unitary patents

The 'patent package' that lays the ground for the creation of [unitary patent protection](#) in the EU does not explicitly provide for a 'unitary SPC'. To ensure that companies which choose unitary patent protection can benefit from the SPC extension, the European Commission is working on the articulation of unitary patent protection and SPC legislation.

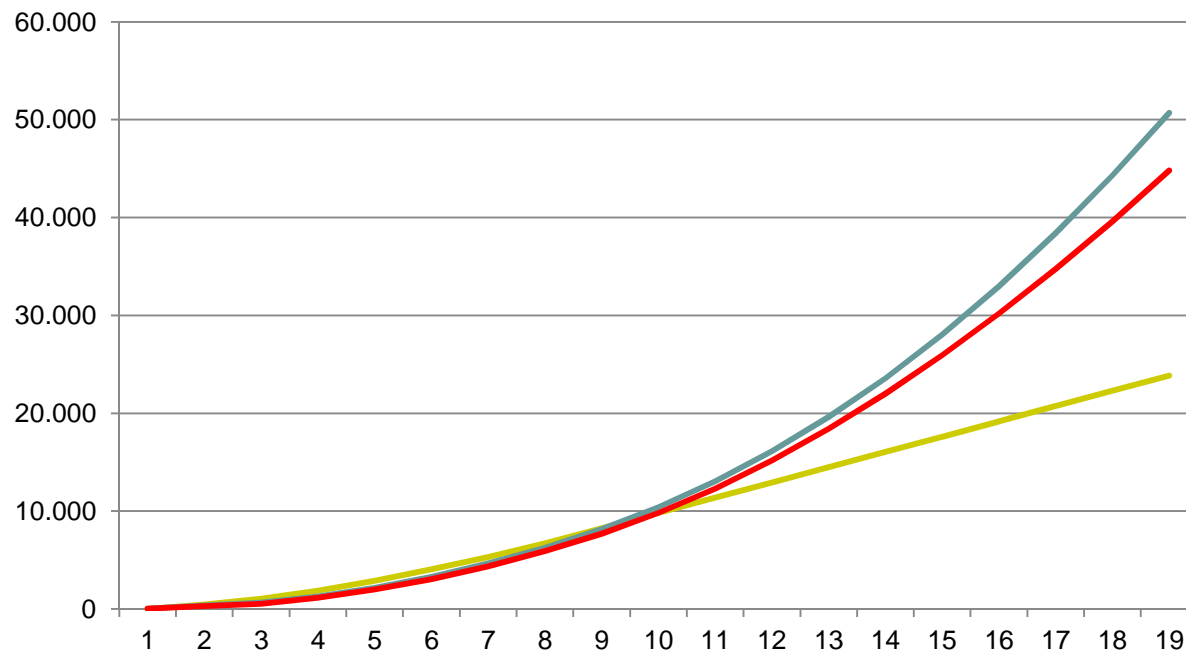
Rinnovi e convalide esempio 1 tutti i paesi



Pagine 25
 Rivendicazioni 15
 Tavole disegno 3
 Parole descrizione 3500
 Parole rivendicazioni 500
 Domiciliazione
 Costi di traduzione 25 € ogni 100 parole
 Priorità: brevetto italiano
 Lingua della procedura inglese

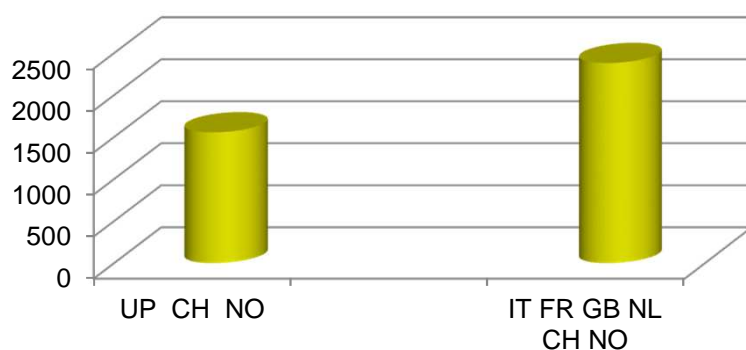
Rinnovi e convalide esempio 2

IT FR GB NL NO CH



Tasse di rinnovo

- EP
- UP CH NO
- IT FR GB NL CH NO

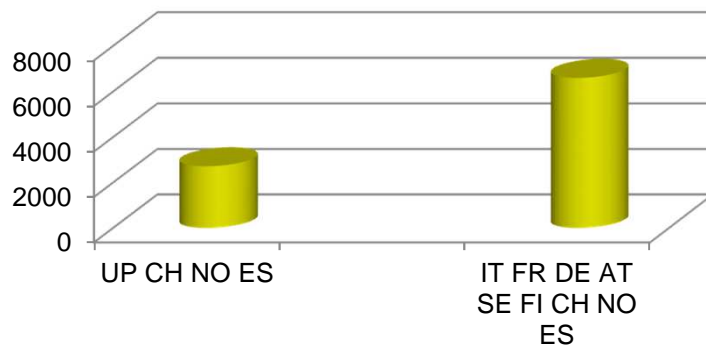
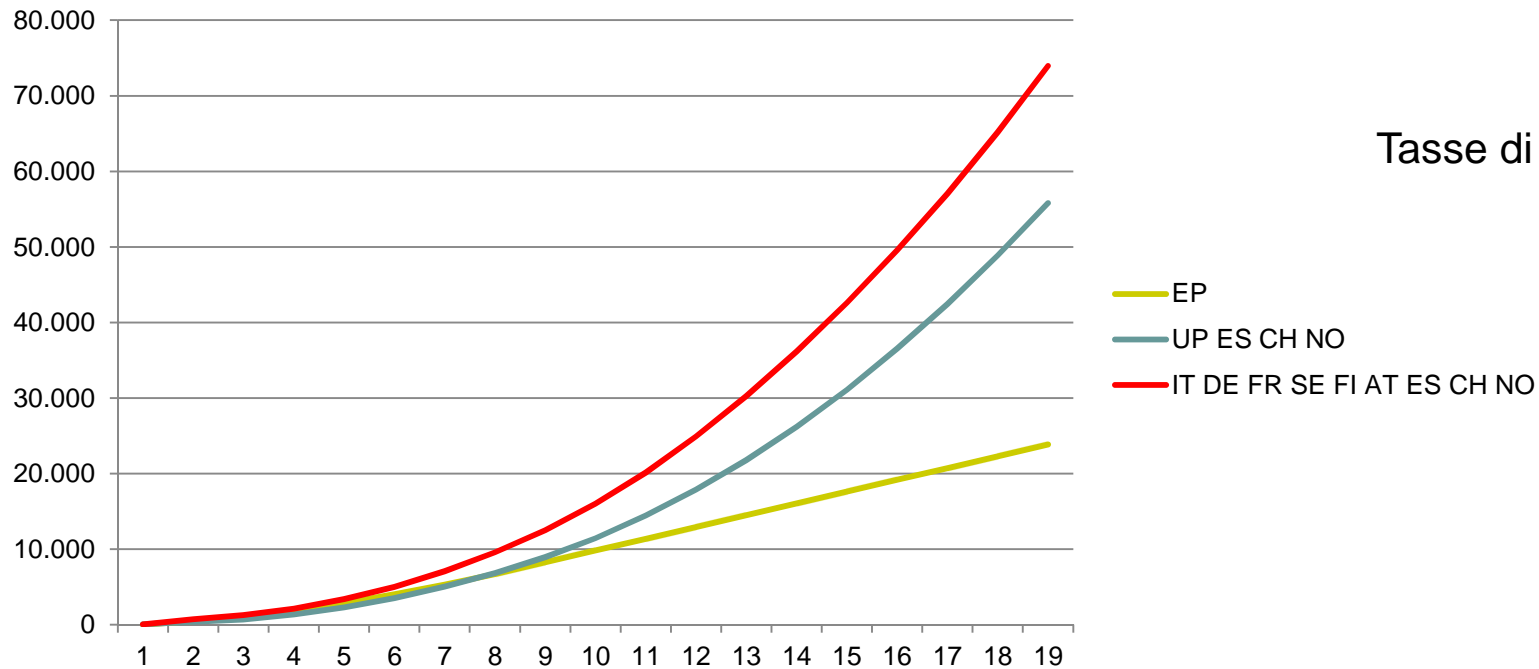


Costi di convalida

- Pagine 25
- Rivendicazioni 15
- Tavole disegno 3
- Parole descrizione 3500
- Parole rivendicazioni 500
- Domiciliazione
- Costi di traduzione 25 € ogni 100 parole
- Priorità: brevetto italiano
- Lingua della procedura inglese

Rinnovi e convalide esempio 3

IT DE FR SE FI AT CH NO

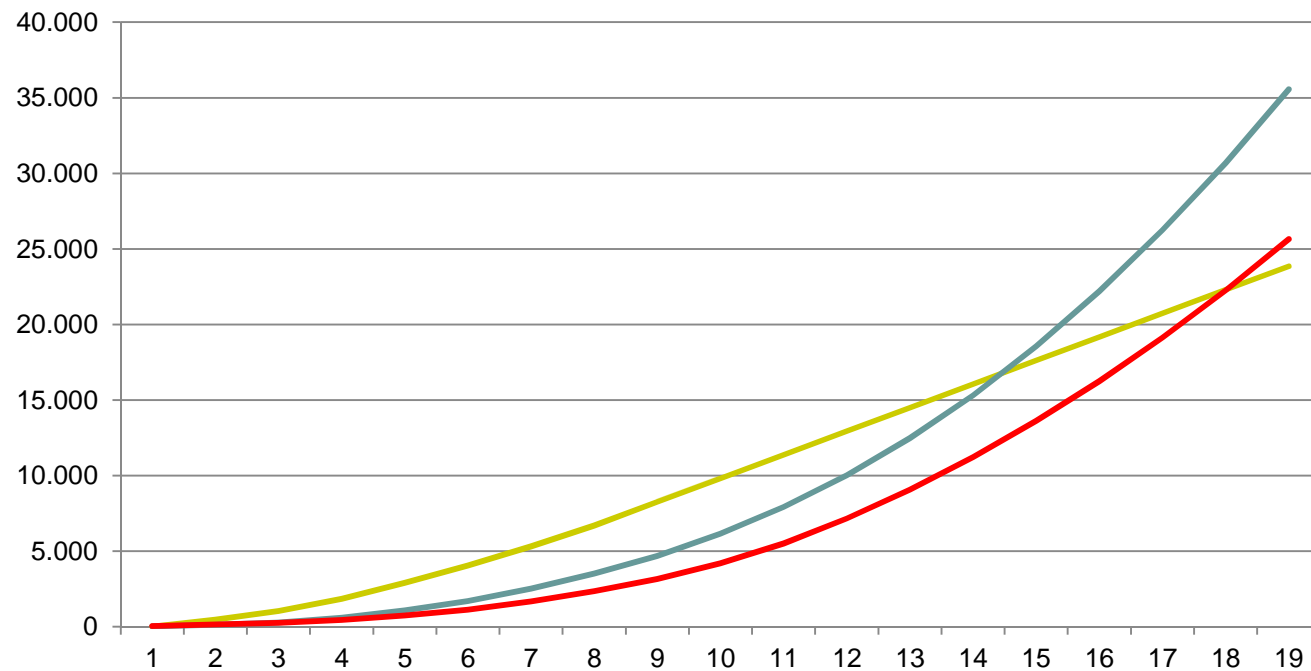


Pagine 25
 Rivendicazioni 15
 Tavole disegno 3
 Parole descrizione 3500
 Parole rivendicazioni 500
 Domiciliazione
 Costi di traduzione 25 € ogni 100 parole
 Priorità: brevetto italiano
 Lingua della procedura inglese

Costi di convalida

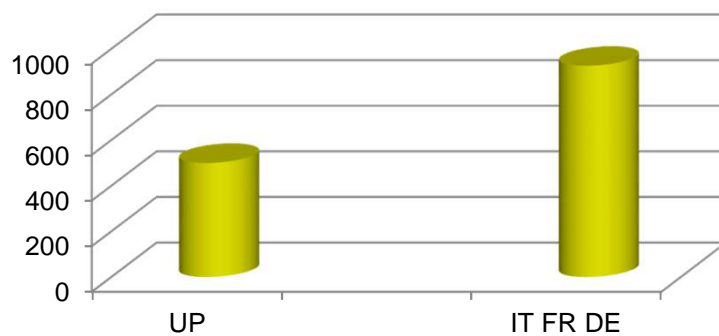
Rinnovi e convalide esempio 4

IT DE FR



Tasse di rinnovo

EP
UP
IT DE FR

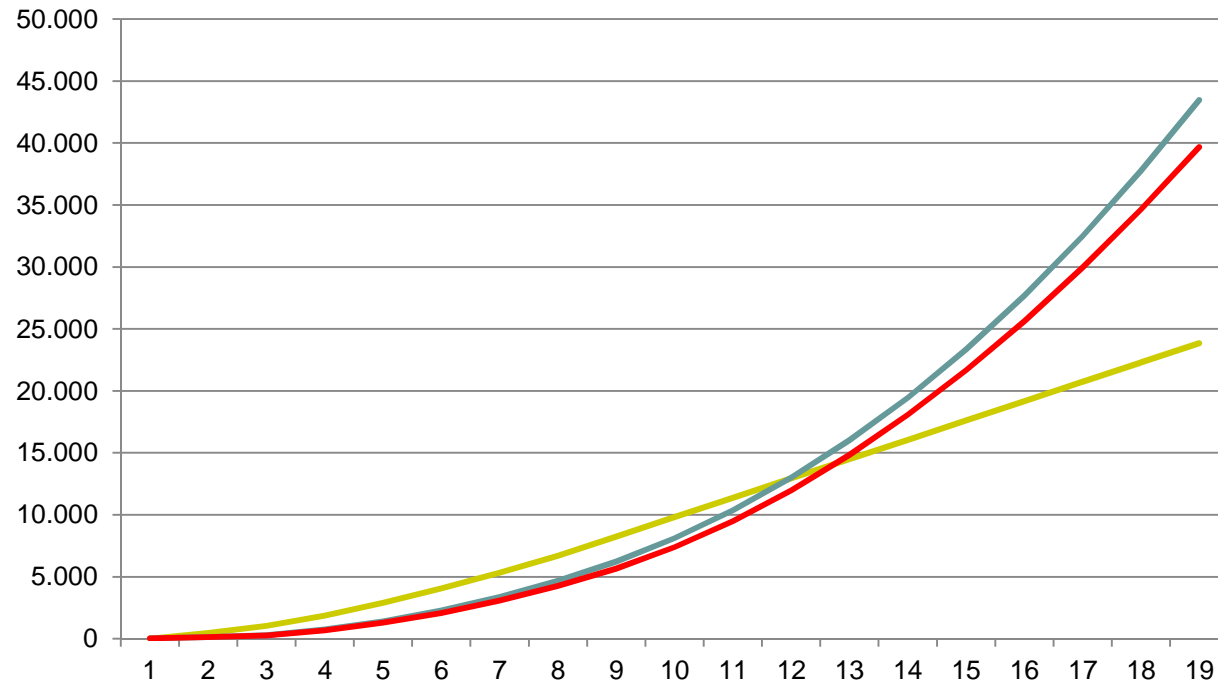


Costi di convalida

Pagine 25
Rivendicazioni 15
Tavole disegno 3
Parole descrizione 3500
Parole rivendicazioni 500
Domiciliazione
Costi di traduzione 25 € ogni 100 parole
Priorità: brevetto italiano
Lingua della procedura inglese

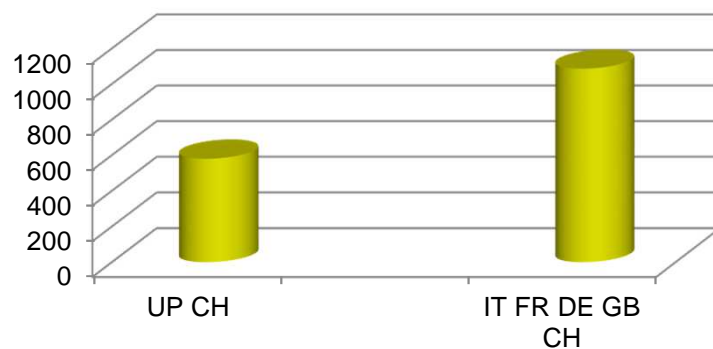
Rinnovi e convalide esempio 5

IT DE FR GB CH



Tasse di rinnovo

EP
UP
IT DE FR GB CH



Costi di convalida

Pagine 25
 Rivendicazioni 15
 Tavole disegno 3
 Parole descrizione 3500
 Parole rivendicazioni 500
 Domiciliazione
 Costi di traduzione 25 € ogni 100 parole
 Priorità: brevetto italiano
 Lingua della procedura inglese

La giurisdizione esclusiva della UPC



Brevetti europei con effetto unitario

Brevetti Europei o domande di brevetto europeo negli stati membri che hanno ratificato l'accordo sulla corte centralizzata *

Certificati Supplementari di protezione per i brevetti europei negli stati membri che hanno ratificato l'accordo e brevetti europei con effetto unitario

* Periodo transitorio di almeno sette anni entro il quale si può richiedere di sottrarre i brevetti europei (tradizionali) dalla giurisdizione esclusiva della corte centralizzata anche per i paesi che hanno ratificato l'accordo sulla corte centralizzata.

L'opt-out



Solo il titolare o il richiedente sono autorizzati a richiedere e revocare l'opt-out

Il registro della corte centralizzata presso il quale inviare la richiesta non è ancora
In funzione

Si prevede che il registro dovrà processare centinaia di migliaia di richieste di opt-out

Dati per definire una strategia



- Tipologia di prodotti o metodi tutelati dai brevetti: beni di largo consumo, impianti, ecc.
- Vita media dei prodotti e dei metodi oggetto dei brevetti
- Market share: Leader di settore, outsider ecc.
- Concorrenti: dove sono? Cosa fanno?
- Atteggiamento nei confronti dei concorrenti: aggressivo, morbido, ecc
- Budget
- Licenze



Decidere



- Strategia di protezione: brevetto EP con effetto unitario, EP tradizionale o brevetto nazionale?
- Strategia di potenziale *litigation*: *Opt-out* si/no?
- Strategia di sfruttamento attivo o passivo del brevetto: Revisione dei contratti di licenza e di situazioni di contitolarità.

Le opzioni



- Brevetto EP con effetto unitario → UPC.
- A regime, Brevetto EP tradizionale → UPC.
- Nel periodo transitorio, brevetto EP tradizionale con *opt-out* → corti nazionali.
- Soluzioni miste tramite l'impiego di domande divisionali.
- Brevetti nazionali → corti nazionali.

Pros & Cons



Upc system: "Great when you win, but disastrous if you lose"

- Copertura geografica garantita dal brevetto EP con effetto unitario.
- Valore delle tasse di rinnovo.
- Rischio di annullamento in tutti gli stati e per tutta la durata del brevetto con un'unica azione.
- Impossibilità di *pruning* selettivo del portafoglio brevetti.
- Possibilità di *enforcement* in tutti i paesi con un singolo giudizio in tempi rapidi e di ottenere *pan-European injunctions*.

Opt-out / Opt-in ?



Upc system: "Great when you win, but disastrous if you lose"

- Interesse prevalente: *enforcement* del brevetto contro terzi o tutela delle proprie soluzioni?
- Rilevanza del brevetto all'interno della strategia aziendale.
- Reale forza del brevetto.
- Numero di stati e ambito geografico di effettivo interesse.

Possibili strategie (1)



- Brevetto forte: consigliabile Brevetto EP con effetto Unitario o Brevetto EP tradizionale senza *opt-out*, in modo da poter azionare il titolo con un unico giudizio e rimanere nella giurisdizione dell'UPC.
- Brevetto debole: consigliabile Brevetto EP tradizionale con *opt-out*, in modo da difendere il titolo in diversi procedimenti paralleli presso le Corti Nazionali.

Possibili strategie (2)



- Brevetto EP tradizionale con *opt-out* per brevetto padre con ambito di tutela più ampio e Brevetto EP con effetto Unitario (o *opt-in*) per divisionale con ambito di tutela più limitato.
- *Opt-out* del brevetto EP tradizionale e successivo *opt-in* in caso di azionamento del brevetto, purché non siano stati già instaurati giudizi presso le Corti nazionali.

Sfruttamento del brevetto



- Il brevetto EP con effetto unitario è licenziabile per un territorio limitato.
- La possibilità di richiedere l'*opt-out* è in capo ai titolari di brevetto.
- Il licenziatario esclusivo ha il diritto di instaurare un'azione di contraffazione.
- La contitolarità è regolata dalle leggi nazionali dei singoli paesi.





Sfruttamento del brevetto



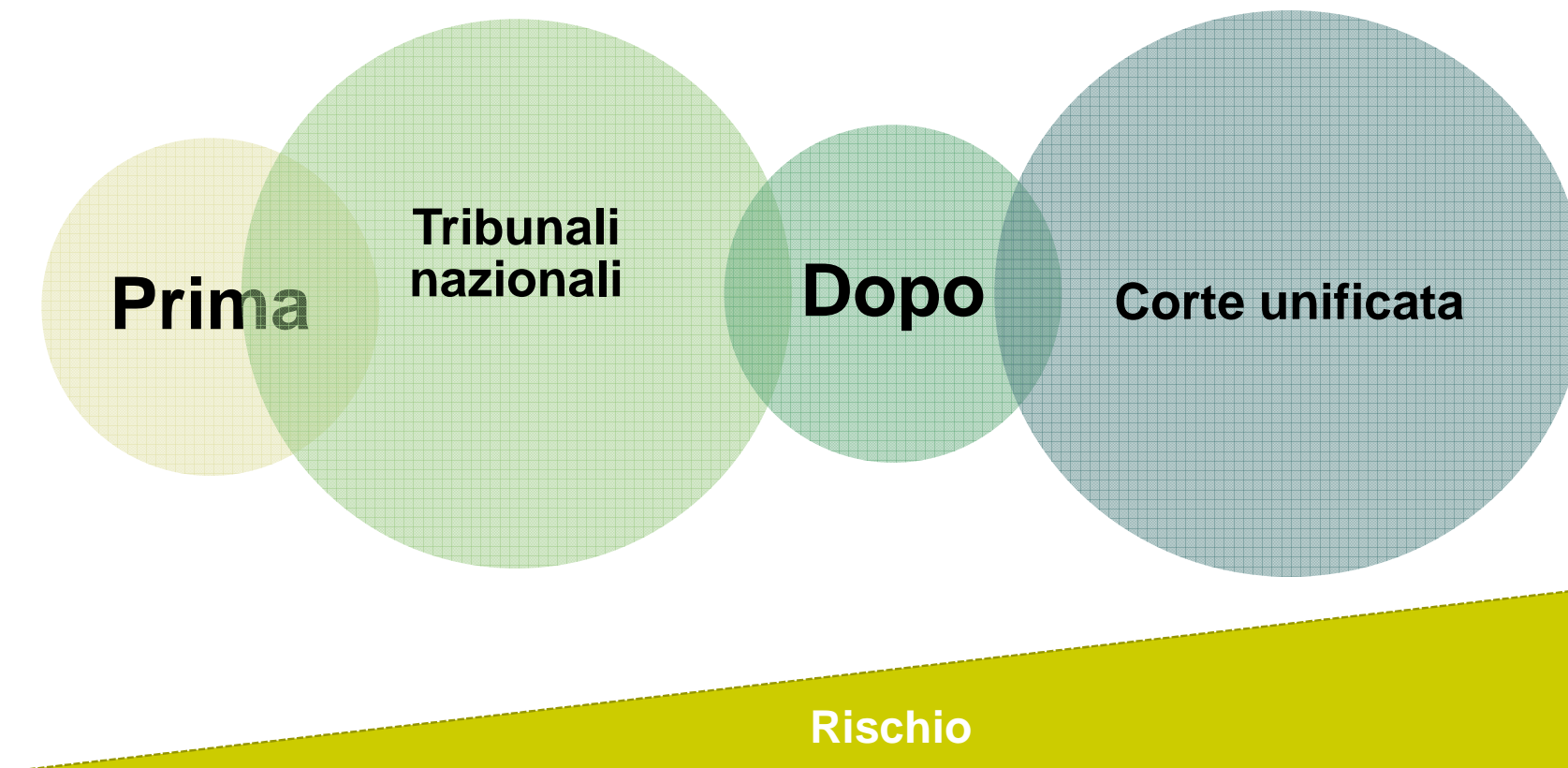
- In caso di interesse a depositare brevetti EP con effetto unitario, depositare domande divisionali in attesa dell'ingresso in vigore del sistema.
- Rivedere il portafoglio brevetti ed essere pronti all'*opt-out* quando inizierà il *sunrise period*.
- Rivedere clausole dei contratti di licenza e di contitolarità.
- Considerare possibilità di assicurazioni per coprirsi dai costi legali.

Conclusioni



- Il sistema del brevetto unitario e della corte unitaria presenta aspetti favorevoli per i titolari di brevetti.
- La gestione dei diritti brevettuali è destinata ad assumere maggiore rilevanza all'interno della strategia aziendale.
- Incrementare il portafoglio brevetti e la sorveglianza attiva dei concorrenti è consigliabile.

Mitigazione dei rischi





Sorvegliare

Prevedere

Agire

SORVEGLIARE



Pubblicazione della domanda	(EP register)
Concessione/rifiuto del brevetto	(EP register)
Opt in/ Opt out	(UPC register)
Validazioni	(EP register + uffici nazionali)
Brevetto unitario	(Register for unitary patent protection)

PREVEDERE



(1) Validità $f_1(\text{variabili } 1, 2, 3, 5)$

(2) FTO freedom to operate $f_2(\text{variabili } 2,4,5)$

Variabili:

- 1) New prior art
- 2) Tecnico del ramo: Interpretazione delle rivendicazioni
- 3) Tecnico del ramo: Originalità
- 4) Tecnico del ramo: Equivalenti
- 5) Giurisprudenza (non esiste per l'UPC)

AZIONI PER DEPOTENZIARE I BREVETTI DI TERZI



Ricerca nuova prior art

Osservazioni da parte di terzi

Opposizione

Azione di revoca – tribunali nazionali

Azione di revoca – UPC

UPC E OPPOSIZIONE



In accordo con le RoP la corte ha la discrezione di

R 118 2 (a) decidere e attendere la decisione della divisione di opposizione

R 118 2 (b) sospendere il procedimento in attesa della decisione della divisione di opposizione

R 209 (2) (a) valutare positivamente la concessione di misure cautelari a seguito di un'azione basata su un brevetto mantenuto in opposizione

R 295 sospendere il procedimento quando la decisione della divisione di opposizione è attesa a breve

R 298 richiedere alla divisione di opposizione di accelerare la procedura di opposizione

AZIONI PER CONFONDERE



Protective letter (R. 207 RoP)

Compensazione (inefficace contro NPE)

- Deposito domande di brevetto
 - Brevetti insidiosi per il concorrente
 - Abbandono della domanda => pubblicazione difensiva

Patent around

AZIONI DI AGGIRAMENTO



Work around = f3(variabili 2,4,5)

Variabili:

- 1) New prior art
- 2) Tecnico del ramo: Interpretazione delle rivendicazioni
- 3) Tecnico del ramo: Originalità
- 4) Tecnico del ramo: Equivalenti
- 5) Giurisprudenza (non esiste per l'UPC)

AZIONI STRAGIUDIZIALI



- **Conciliazione** (R. 11 e 104 RoP)
- **Mediazione** (Art. 35 UPC; R. 11, 104, 332 RoP)
- **Arbitrato** (Art. 35 UPC; R. 11, 104, 332 RoP)

ARTICLE 35

(1) A patent mediation and arbitration centre ("the Centre") is hereby established. It shall have its seats in Ljubljana and Lisbon.

Fine

Mauro Eccetto
STUDIO TORTA



eccetto@studiotorta.it

Copyright 2016 Studio Torta