

*Collegio Italiano dei
Consulenti in Proprietà Industriale*

Brevetto unitario ed UPC: il primo anno

Antonio Mario Pizzoli
Milano, 13 giugno 2024



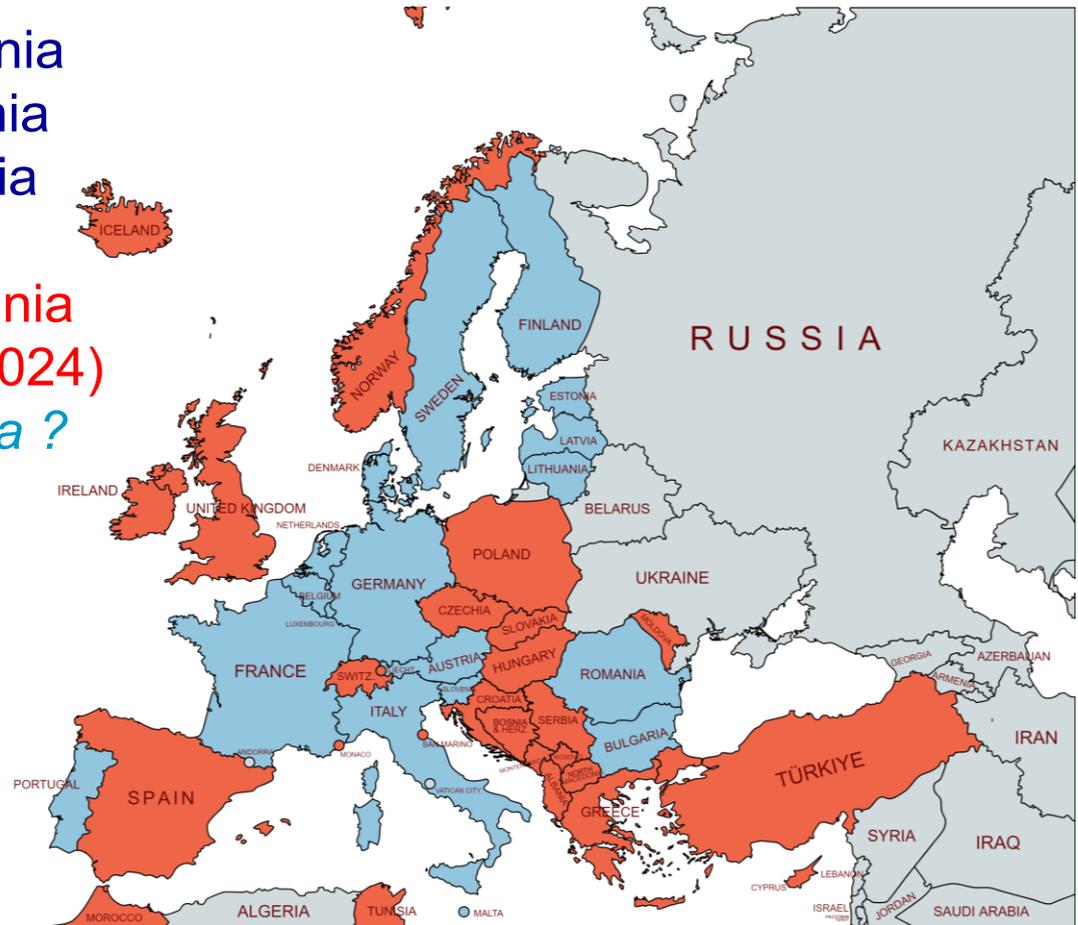
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FEDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

Paesi del brevetto unitario ed UPC

1. Germania
2. Francia
3. Italia
4. Paesi Bassi
5. Svezia
6. Belgio
7. Austria
8. Danimarca
9. Finlandia
10. Portogallo
11. Lussemburgo
12. Bulgaria
13. Lituania
14. Slovenia
15. Lettonia
16. Estonia
17. Malta
18. **Romania**
(1.9.2024)
19. *Irlanda ?*



Brevetto (europeo con effetto) unitario

- Copre gli **stessi stati contraenti** del Tribunale unificato
- Può essere azionato **solo** di fronte al Tribunale unificato
- È un'**alternativa** alle convalide negli stati contraenti
- Ha lo stesso effetto unitario e può essere **limitato o revocato** solo in **tutti** gli stati contraenti
- Può essere **ceduto** solo per **tutti** gli stati contraenti
- Può essere **licenziato** anche per **uno** o più stati contraenti
- Per la richiesta **non** si devono versare tasse di deposito
- Va mantenuto versando **tasse annuali** all'EPO

Pro e contro del brevetto unitario

Pro:

- Costi **minori** per coprire **più di quattro** stati contraenti
- Tutela **uniforme** grazie al Tribunale unificato
- Trascrizioni di cessioni e licenze più **facili** ed **economiche**

Contro:

- Costi **maggiori** per coprire **fino a tre** stati contraenti
- Risarcimento danni **limitato** per contraffazione prima della notifica della traduzione
- Annullabile in **tutti** gli stati contraenti con un'**unica** azione, anche basata su un **solo** diritto anteriore nazionale
- Può essere azionato **solo** di fronte al Tribunale unificato



Tutela brevettuale in Italia dal 1° giugno 2023

Brevetto	Scadenza	Costo	Tribunale
Italiano senza priorità *	0 mesi	€	Italiano
Italiano con priorità interna *	12 mesi	€	Italiano
Italiano da PCT *	30 mesi	€€	Italiano
Italiano da domanda divisionale *	24/48 mesi	€	Italiano
Europeo convalidato in Italia	12 mesi	€€€	Italiano/UPC
Europeo da PCT convalidato in Italia	30 mesi	€€€€	Italiano/UPC
Europeo con effetto unitario	12 mesi	€€€	UPC
Europeo da PCT con effetto unitario	30 mesi	€€€€	UPC

* anche modello d'utilità



Art. 66.2 CPI vs. art. 25 UPCA

a) [...] produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;

b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di **applicare** il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

a) fabbricare, offrire, immettere sul mercato o utilizzare un prodotto oggetto del brevetto, o importare ovvero **conservare** il prodotto a tali fini;

b) **utilizzare** un procedimento che è oggetto del brevetto ovvero, **qualora il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere**, che l'utilizzazione del procedimento è vietata senza il consenso del titolare del brevetto, **offrire** il procedimento affinché sia **utilizzato nel territorio degli Stati membri contraenti** in cui il brevetto ha effetto;

c) offrire, immettere sul mercato, utilizzare o importare ovvero **conservare** a tali fini un prodotto ottenuto direttamente mediante un procedimento che è oggetto del brevetto.



Art. 66.2-bis CPI vs. art. 26 UPCA

Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di **uno Stato** in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o **sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza.**

Un brevetto attribuisce al suo titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo che non abbia il consenso del titolare di fornire o offrire di fornire, nel territorio **degli Stati membri contraenti** in cui il brevetto ha effetto, a persone diverse dalle parti aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata dei mezzi relativi a un elemento essenziale di tale invenzione necessari per la sua attuazione in tale territorio, laddove il terzo sappia, o **avrebbe dovuto sapere**, che detti mezzi sono idonei e destinati ad attuare tale invenzione.



Tasse fino alla concessione (primi 4 anni)

- Brevetto italiano e divisionale: **50 euro + 45 euro** per rivendicazione dalla 11°
- Brevetto italiano con priorità: **50 euro**
- Brevetto italiano da PCT e divisionale: **50 euro + 45 euro** per rivendicazione dalla 11° (**della domanda PCT**)
- Domanda PCT con priorità italiana: **1.381 euro**
- Brevetto europeo da PCT con priorità italiana: **5.350 euro + 275 euro** per rivendicazione dalla 16°
- Brevetto europeo con priorità italiana: **5.563 euro + 275 euro** per rivendicazione dalla 16°

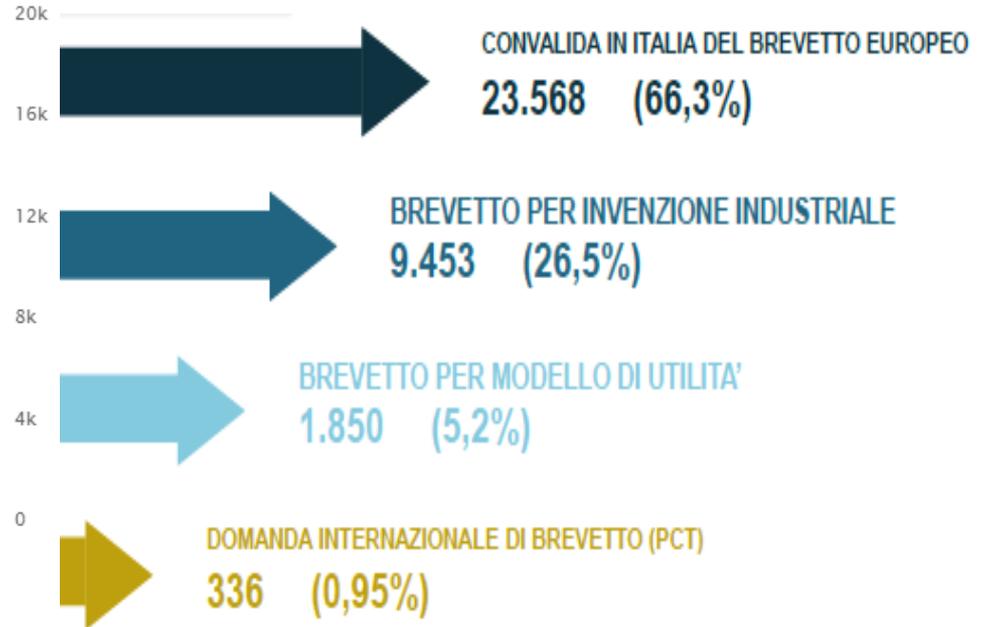
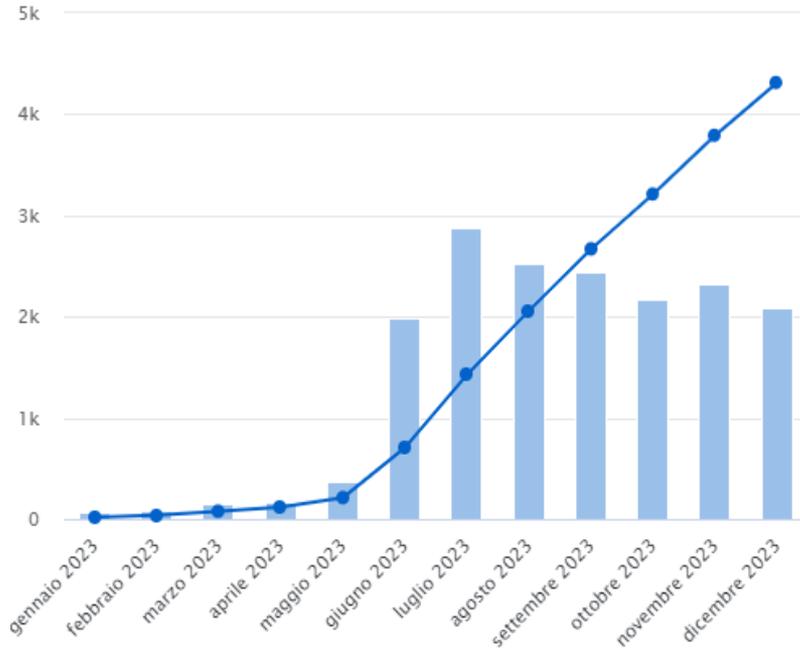
Riduzioni delle tasse europee (dal 1° aprile 2024)

- **30%** tasse per brevetto europeo di persone fisiche, ONLUS, università, enti di ricerca pubblici e **microimprese** (riduzione applicabile per un massimo di **5 domande in 5 anni**)
- **30%** tasse di deposito e d'esame per brevetto europeo di persone fisiche, ONLUS, università, enti di ricerca pubblici e **PMI** italiane (**cumulabile** con la precedente riduzione)
- **500 euro** di rimborso per brevetto **unitario** di persone fisiche, ONLUS, università, enti di ricerca pubblici e **PMI** italiane (se domanda iniziale PCT o europea in **italiano**)

Brevetti unitari ed italiani del 2023

17.201 brevetti unitari
(17,5% dei brevetti europei)

34.871 brevetti italiani



Fonte: EPO

Fonte: UIBM



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS
INTERNATIONALE FEDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

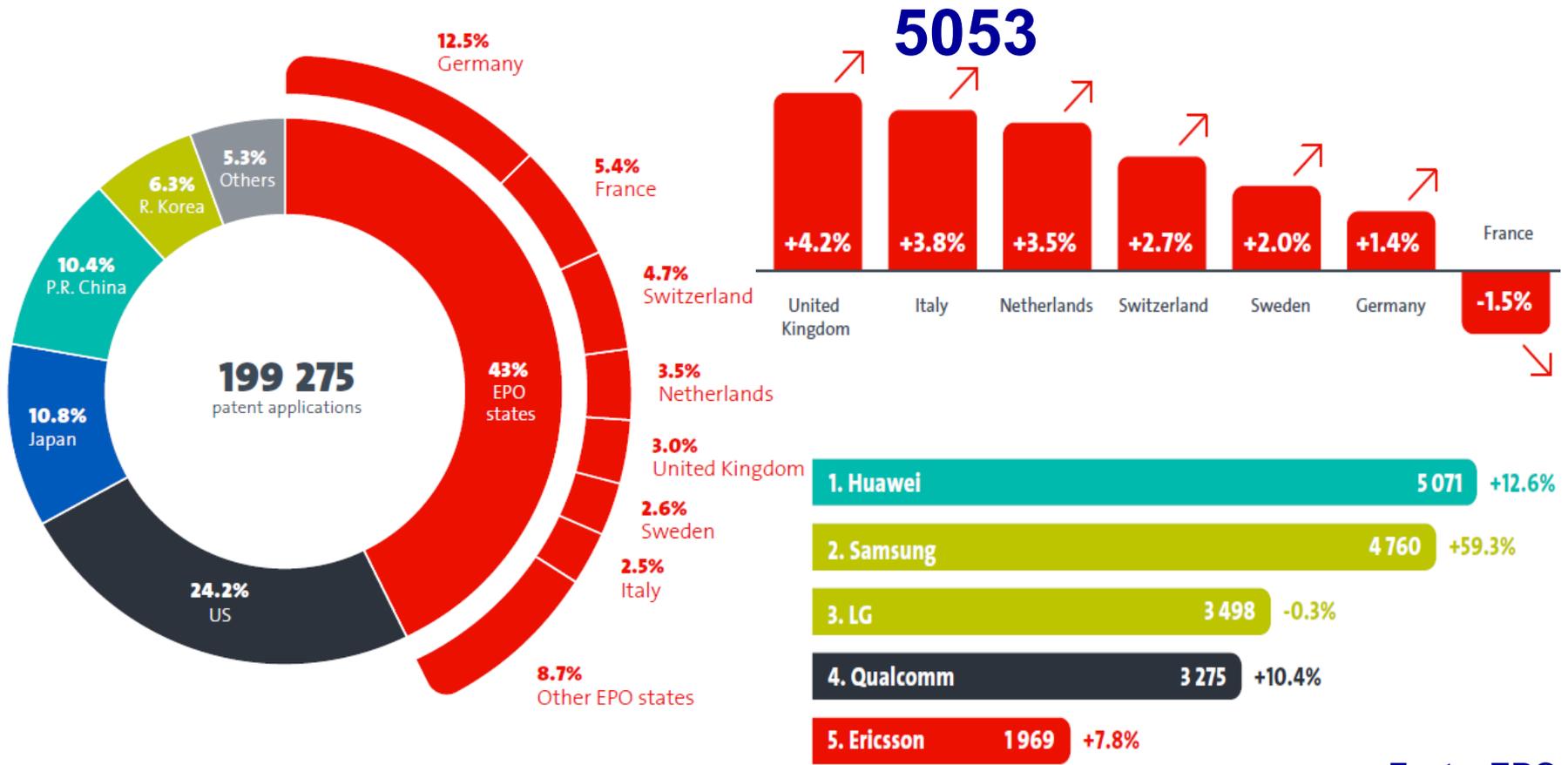
Origine brevetti unitari del 2023

Paese	Europei	Unitari	Percentuale
Stati Uniti d'America	24.974	2.732	10,9%
Germania	15.012	3.441	22,9%
Giappone	13.416	651	4,9%
Cina	8.821	959	10,9%
Francia	6.523	1.296	19,9%
Corea del Sud	5.581	541	9,7%
Svizzera	4.160	1.002	24,1%
Italia	3.346	972	29,0%
Regno Unito	3.110	770	24,8%
Svezia	2.842	894	31,5%

Fonte: EPO



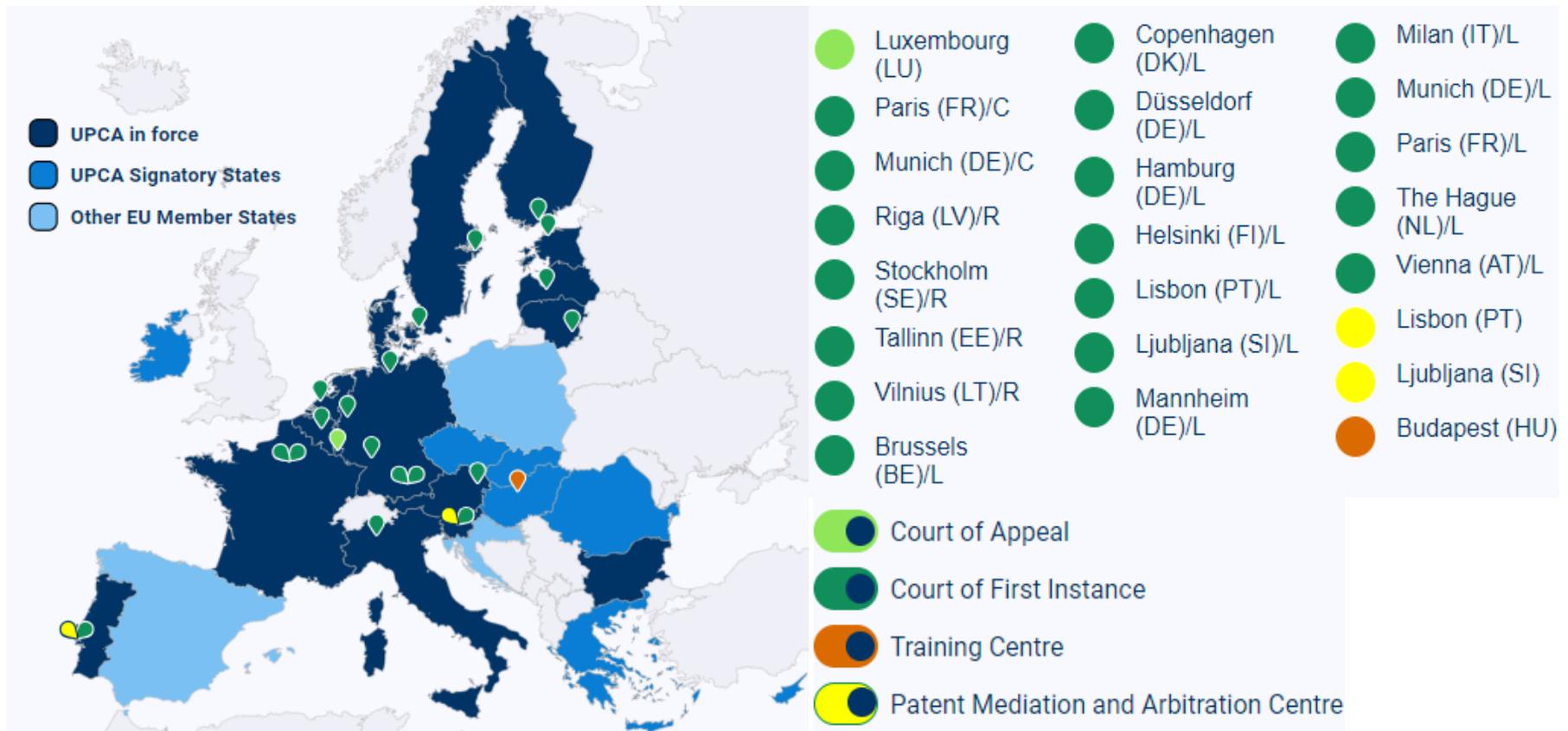
Domande europee del 2023



Fonte: EPO



Le sedi del Tribunale unificato dei brevetti



Fonte: UPC

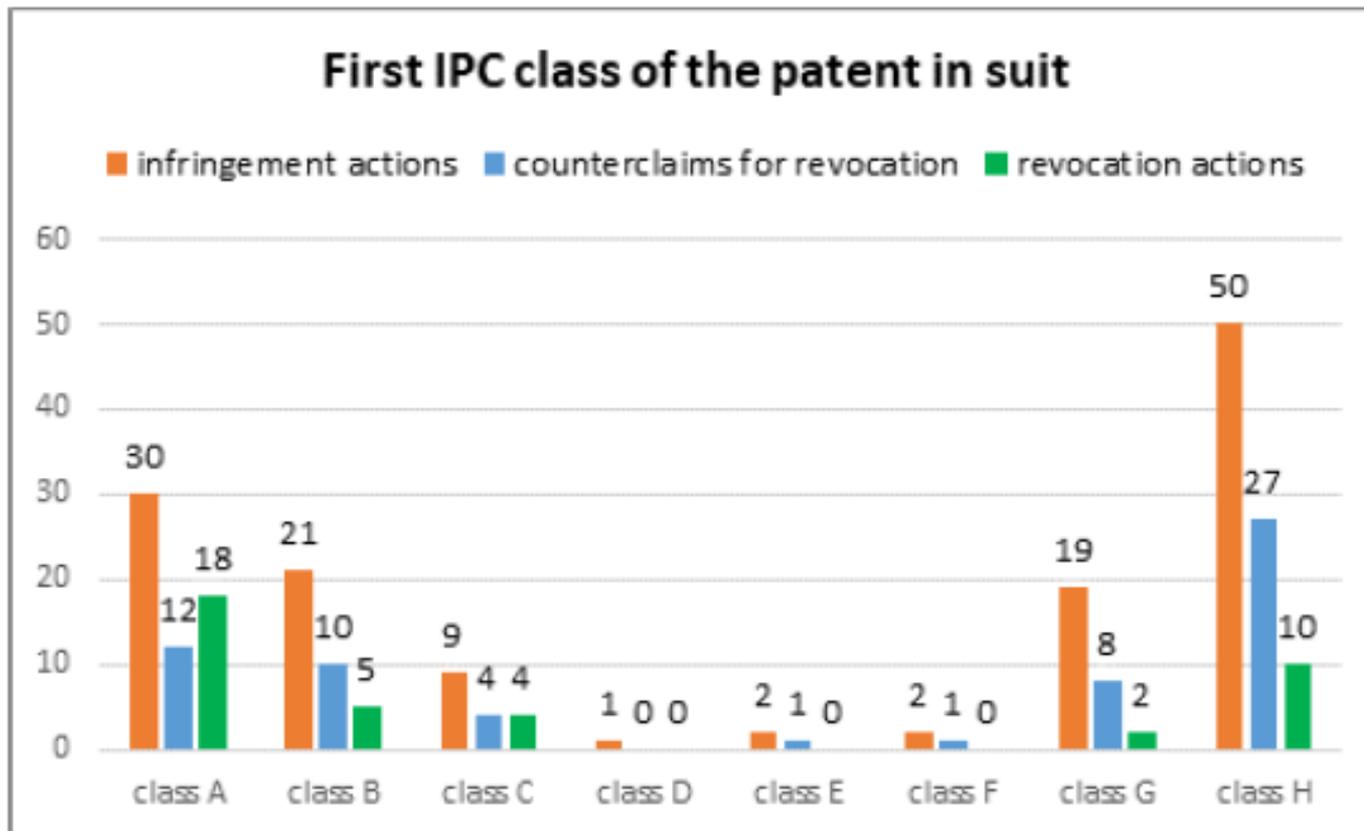
La sede di Milano

Il **26 giugno 2024** aprirà a **Milano** la terza sezione della divisione centrale, che si occuperà delle azioni di nullità e di non contraffazione dei brevetti nella classe A: **farmaceutica** senza certificati complementari di protezione, **medicale**, abbigliamento, mobili, alimentari ed altre necessità umane.

Giudici nominati:
Andrea Postiglione,
Anna-Lena Klein e
Marije Knijff.



Classi brevetti azionati all'UPC



Fonte: UPC

Giudici del Tribunale unificato

Unified Patent Court
Einheitliches Patentgericht
Jurisdiction unifiée du brevet

Judges in office

- President of the Court of Appeal: Dr. Klaus GRABINSKI
- President of the Court of First Instance: Florence BUTIN
- 37 Legally qualified judges
 - 7 Court of Appeal
 - 30 Court of First Instance
 - most of them part-time judges
- 68 Technically qualified judges (all part-time judges)
(di cui **29** soci FICPI e **4** soci del Collegio)

Fonte: UPC



Tribunale di primo grado al 31.5.2024

- **597.832** rinunce (*opt-out*) depositate (536.438 al 30 giugno 2023)
- **2.254** rinunce ritirate (113 al 30 giugno 2023)
- **373** casi ricevuti dal tribunale di primo grado
- **134** azioni di contraffazione
- **2** azioni di non-contraffazione
- **39** azioni di nullità
- **165** azioni riconvenzionali di nullità (su 63 azioni)
- **32** domande cautelari (descrizioni incluse)
- **1** richiesta di danni

Fonte: UPC



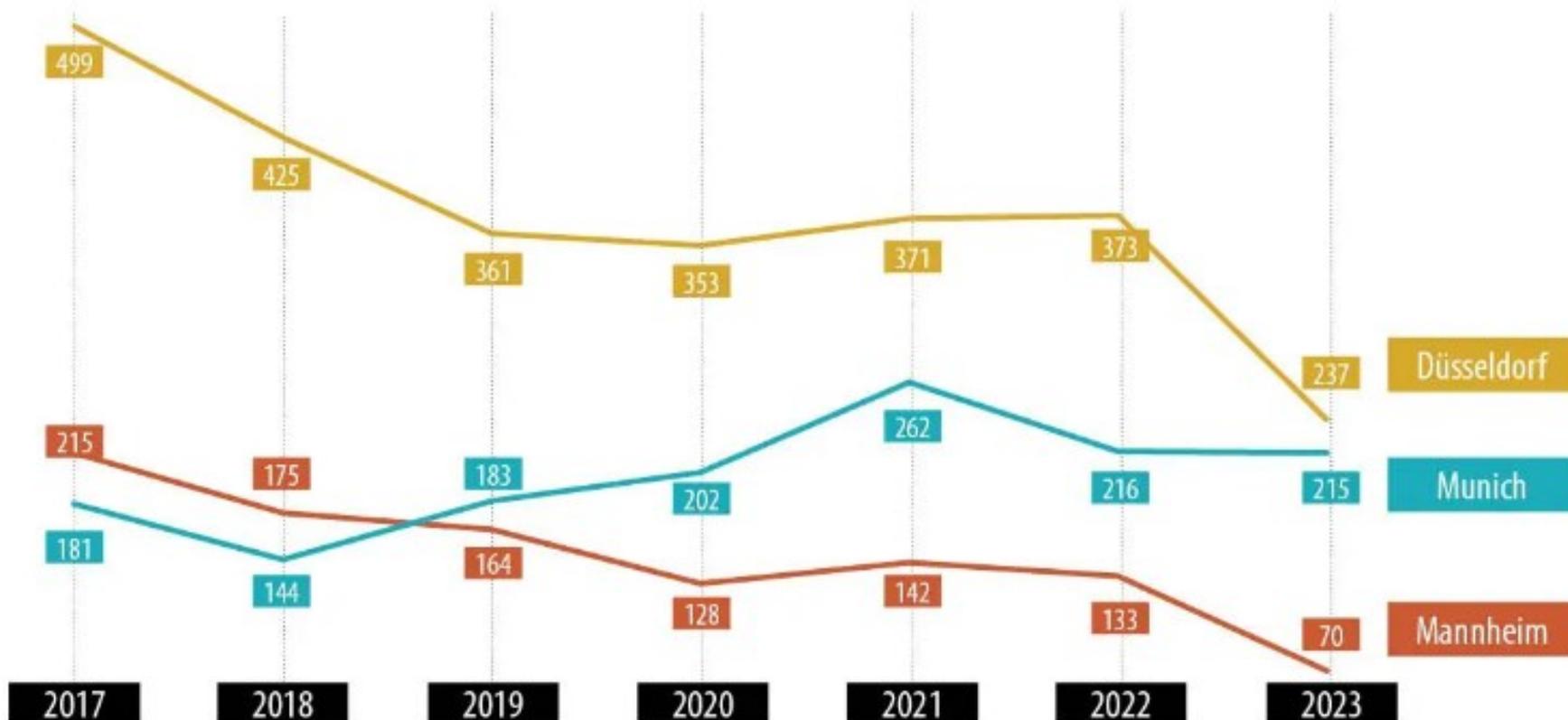
Distribuzione dei casi

	Infringement	Counterclaim for revocation	Revocation	Appl for provisional measures	Appl. for preserving evidence	Appl. for Order for inspection	Request for damages	Declaration of non-infringement
Paris CD	1	2	35					1
Paris LD	10	16			1			
Munich CD		1	4					
Munich LD	54	74		13	1			1
Düsseldorf	27	18		5				
Mannheim	16	27						
Hamburg	7	12		4			1*	
Nordic-Baltic RD	6	11						
Milan LD	4	1			2	1		
The Hague	4	3		3				
Brussels	2				1			
Helsinki	1							
Copenhagen	1							
Lisbon								
Ljubljana								
Vienna	1			1				
Total	134	165	39	26	5	1	1	2

Fonte: UPC



Casi nei tribunali tedeschi



Source: JUVE Patent 2024



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS
INTERNATIONALE FEDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

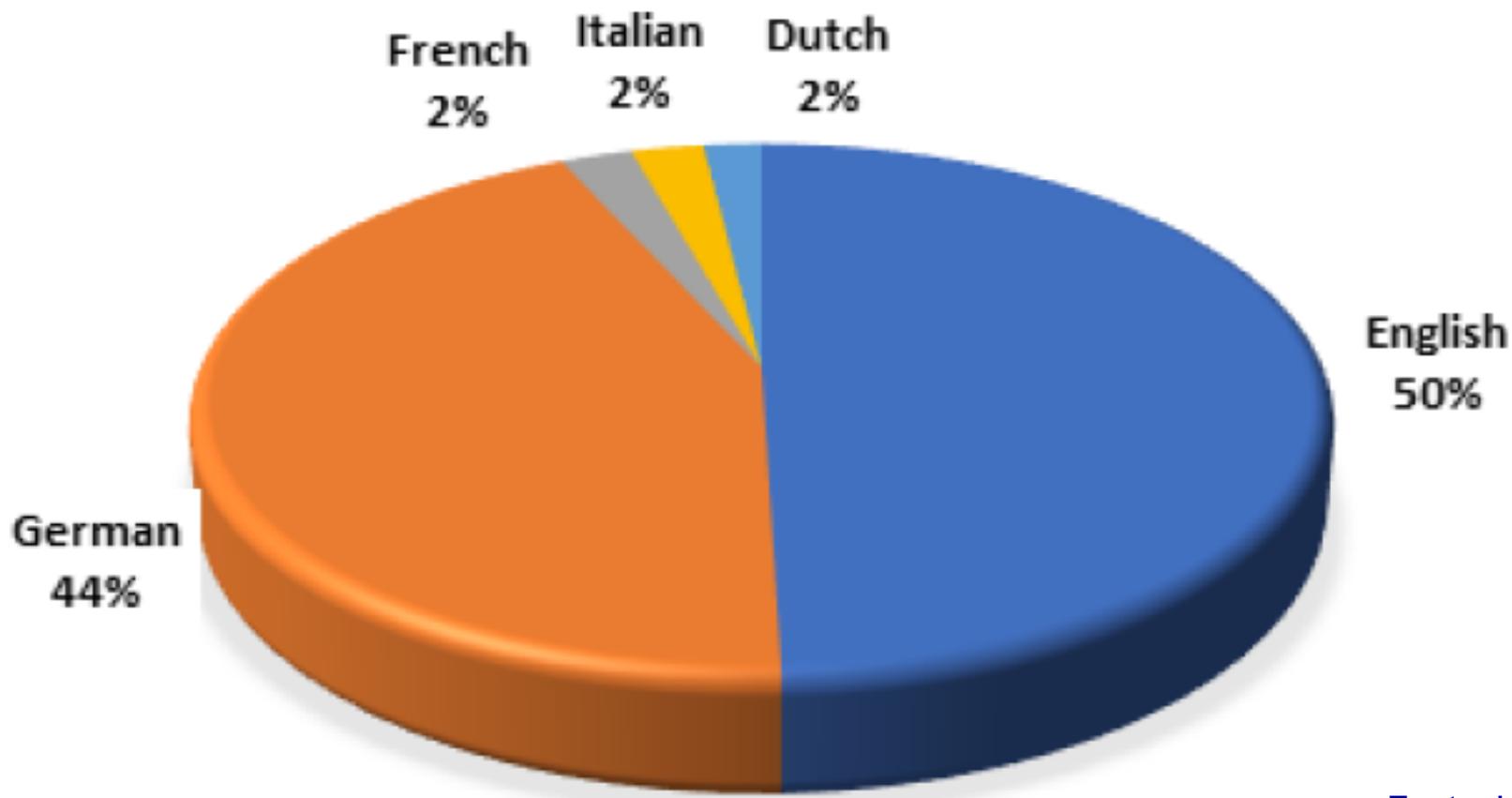
Corte d'appello al 31.5.2024

- **47** appelli contro ordinanze varie (regola 220.2)
- **13** appelli contro ordinanze relative agli articoli 49(5) (lingua del procedimento), 59 (ordine di presentare elementi di prova), 60 (ordine di protezione delle prove e di ispezione in loco), 61 (decisioni di blocco dei beni), 62 (misure provvisorie e cautelari) o 67 (ordine di comunicazione di informazioni) UPC (regola 220.1(c))
- **3** appelli contro decisioni finali (regole 220.1(a) e (b))
- **15** richieste di accelerazione dell'appello (regola 9.3(b))
- **5** richieste di effetto sospensivo dell'appello (regola 223)
- **1** richiesta di riesame (regola 245)

Fonte: UPC



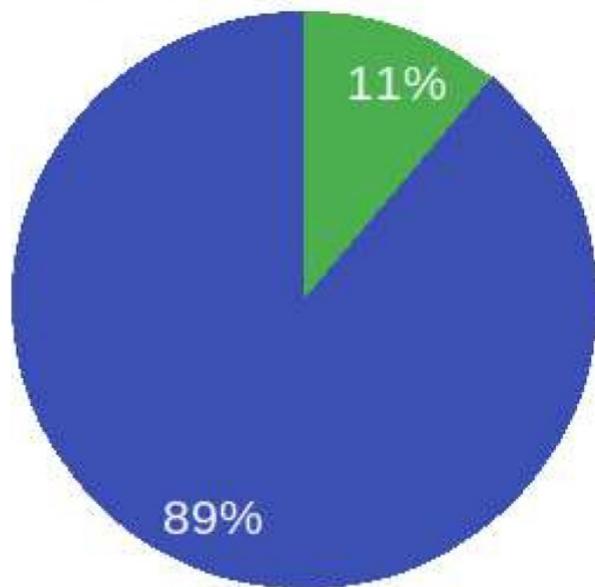
Lingua del procedimento



Fonte: UPC

Qualifica dei mandatarî al Tribunale

Registered



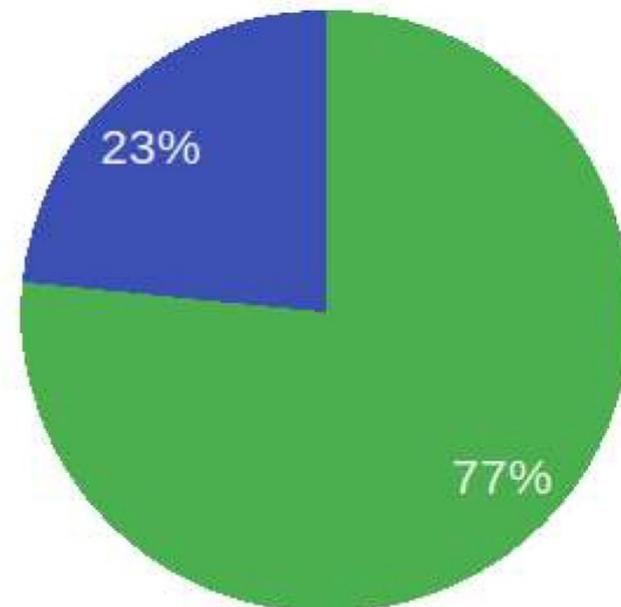
8.685

■ Patent attorneys

■ Lawyers

1.017

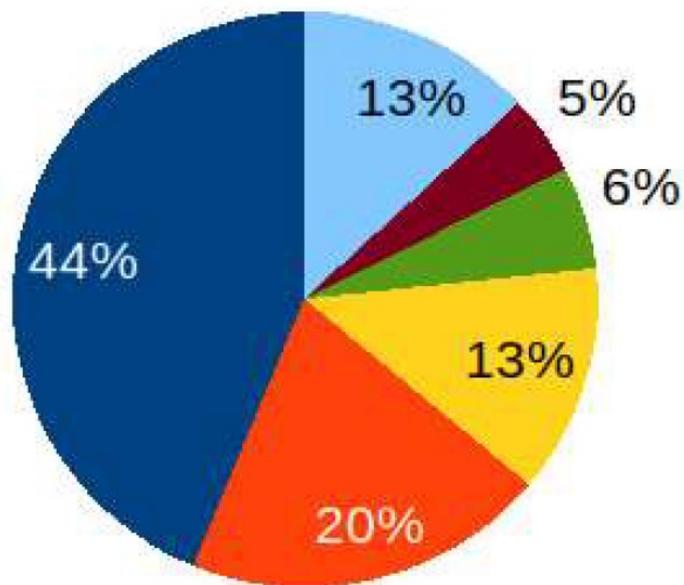
Active



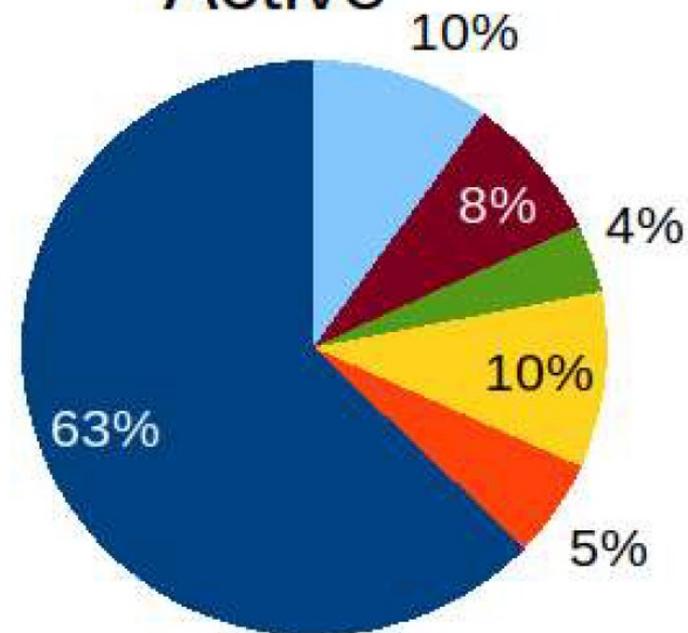
Fonte: <https://upc.beetz.nl/>

Nazionalità dei mandatarî al Tribunale

Registered



Active



Fonte: <https://upc.beetz.nl/>

Opposizione EPO o azione di nullità UPC?

	EPO	UPC
Numero massimo di paesi coperti	39	17
Termine per il deposito, dal rilascio	9 mesi	NO
Durata opposizione/azione di nullità	~15 mesi	~9 mesi
Tassa di opposizione/azione di nullità	€ 880	€ 20.000
Durata ricorso/appello	~30 mesi	~9 mesi
Tassa di ricorso/appello	€ 2.925	€ 20.000
Accelerazione se parallela azione	SI	SI
Recupero dei costi	NO	SI
Lingue di procedura	3	1

Conclusioni

- Relativamente **pochi** brevetti unitari (ma in crescita)
- Relativamente **molte** azioni presso il Tribunale unificato
- (Ri)valutare la **doppia brevettazione** nazionale ed europea
- **Germanizzazione** del sistema brevettuale europeo?
- Tutela **rafforzata** per i titolari di brevetti italiani ed europei
- Rischio di subire azioni «**forti**» di contraffazione/inibitoria
- **Prevenire** con sorveglianze, osservazioni ed opposizioni all'Ufficio europeo dei brevetti ed azioni di nullità

Grazie per l'attenzione!

Antonio Mario Pizzoli
Notarbartolo & Gervasi S.p.A
a.pizzoli@ngpatent.it

