JACOBACCI & PARTNERS

Camera di Commercio di Pavia

Il nuovo Sistema del brevetto unitario e della Corte unitaria per i brevetti

Giorgio Long- senior partners Jacobacci & Partners S.p.A.

JACOBACCI & PARTNERS

Sommario

1. **Il Brevetto Unitario**
2. **La Corte Unitaria**

JACOBACCI & PARTNERS

Il Brevetto Unitario

COUNCIL DECISION 2011/167/EU authorizing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection (10.3.2011)

Dicembre 2012: 25 Stati Membri si accordano su un "*Unitary Patent Package*" che consiste in:

- **EU Regulation 1257/2012** che implementa la cooperazione rafforzata creando un brevetto unitario
- **EU Regulation 1260/2012** che riguarda il regime linguistico del Sistema del brevetto unitario
- **UPC Agreement** che stabilisce il Sistema della Corte Unitaria

Italia e Spagna hanno presentato un ricorso basato su ragioni linguistiche: rifiutato da ECJ in 2013 (Joint Decision C-274/11 and C295/11)

Risultato: la Spagna è fuori, mentre l'Italia è diventata il 26esimo Stato Membro

L'Europa a tre velocità

European Patent Convention (EPC)

- Accordo tra 38 Stati per una procedura centrale di esame e concessione di brevetti condotta dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (*European Patent Office*)
- Richiede la validazione in tutti gli Stati di interesse
- Le controversie (validità e contraffazione) sono gestite dai tribunali nazionali

European Union (EU)

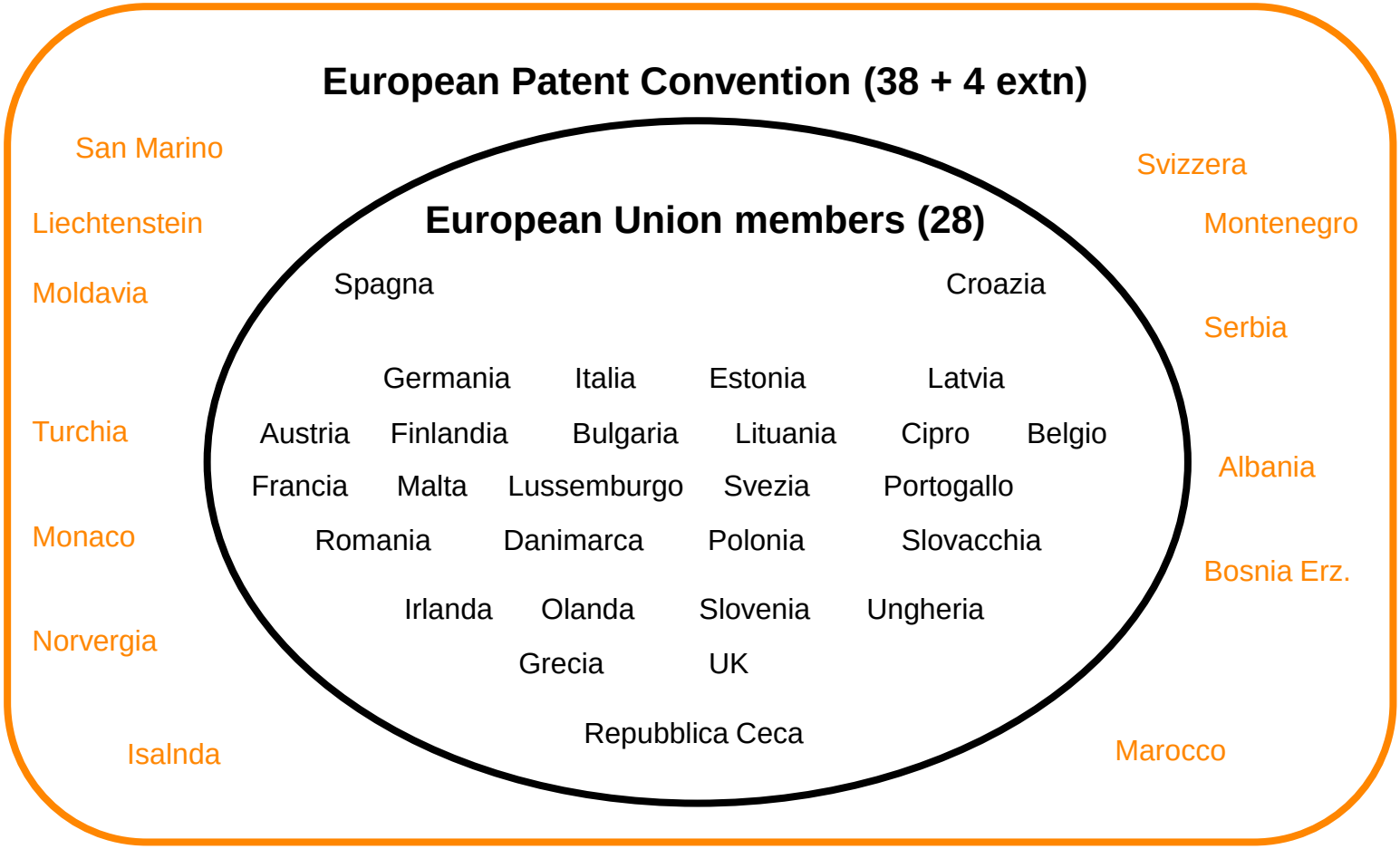
- Accordo economico e politico tra 28 Stati

Unitary Patent

- Accordo tra 26 Stati aderenti all'Unione Europea per l'ottenimento di un brevetto unico valido su tutto il territorio degli Stati aderenti
- Singolo tribunale, anche se dislocato nelle tre diverse sedi: Parigi, Monaco, Londra (?) per la gestione delle dispute brevettuali
- Non ancora in forza: richiede la ratifica di 13 Stati, inclusa Francia, Germania e UK (?)

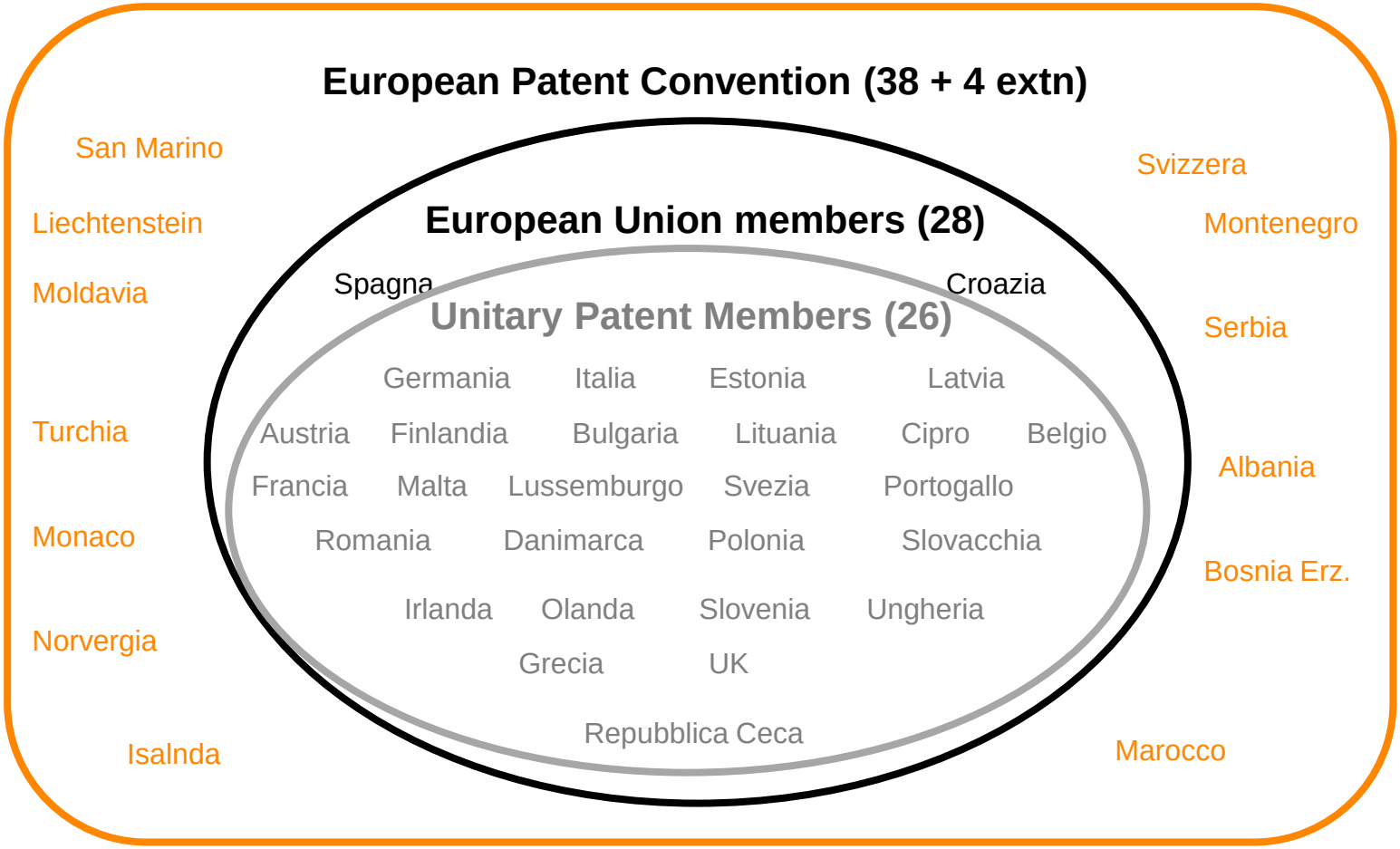
JACOBACCI & PARTNERS

Uno sguardo d'insieme



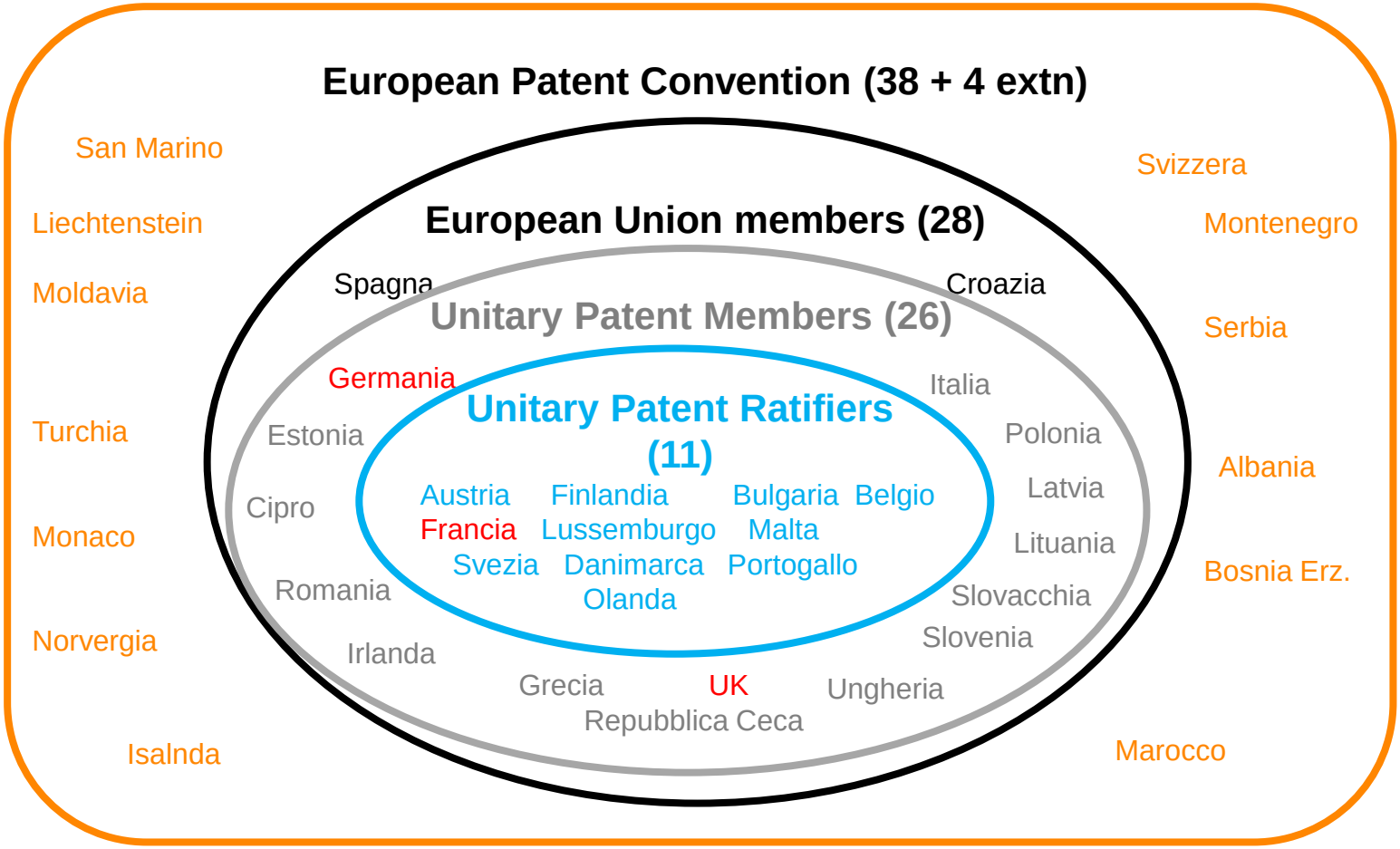
JACOBACCI & PARTNERS

Uno sguardo d'insieme



JACOBACCI & PARTNERS

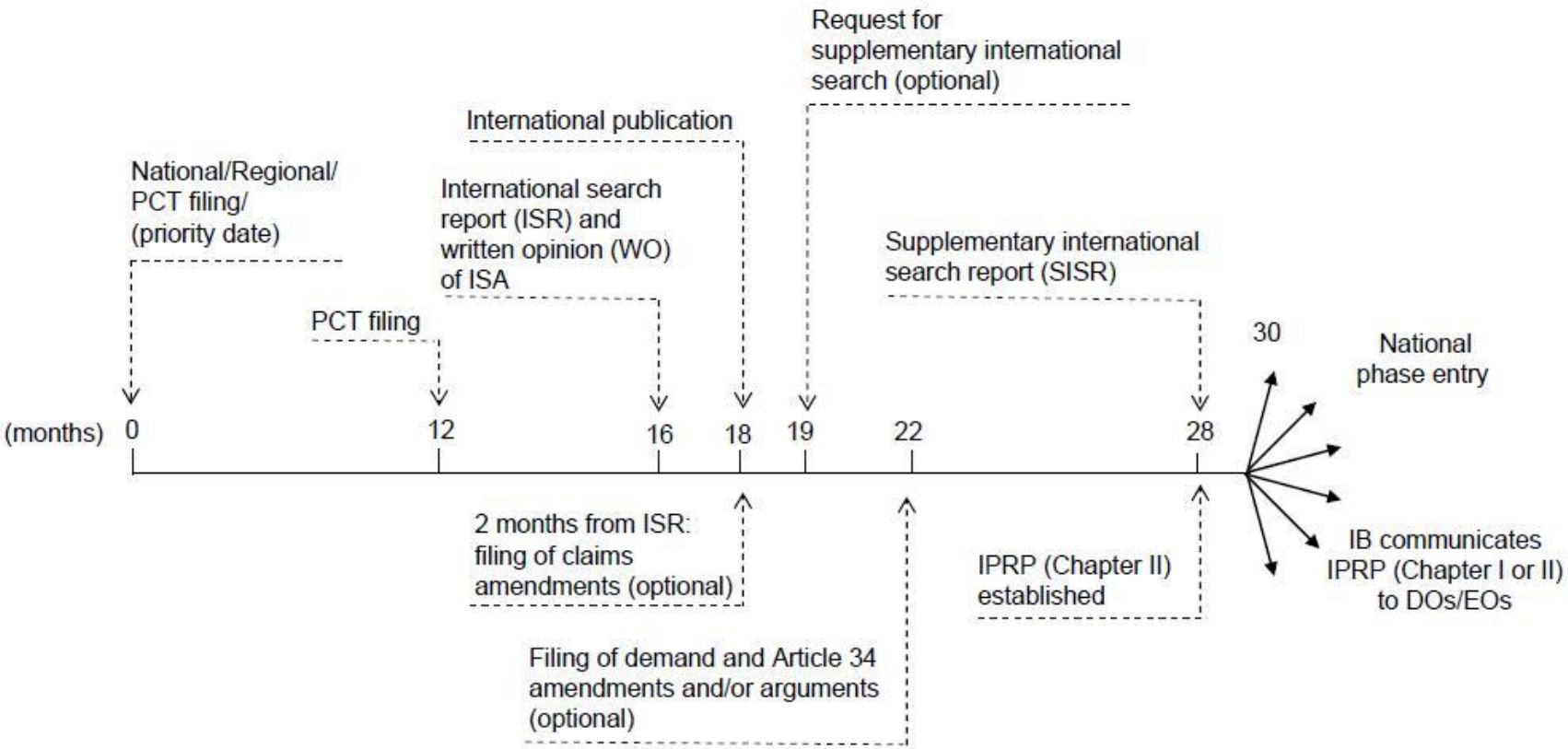
Uno sguardo d'insieme



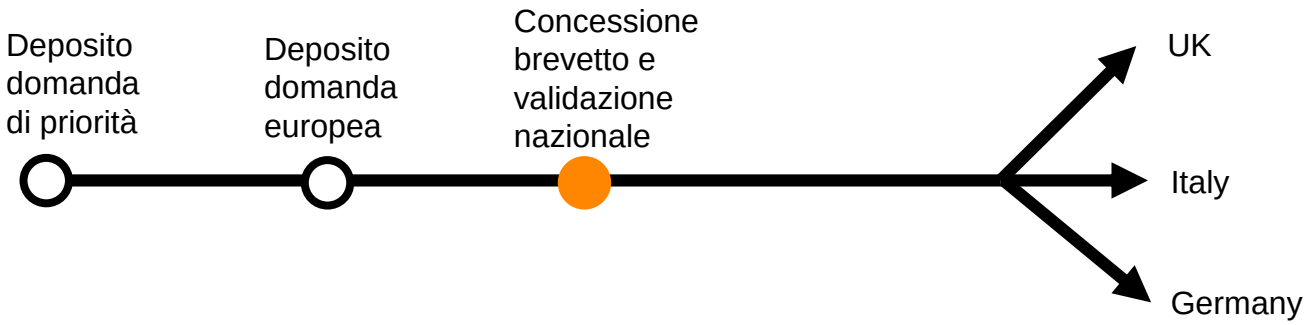
JACOBACCI & PARTNERS

Uno sguardo al Brevetto Europeo come è ora: La via internazionale

PCT TIMELINE



Uno sguardo al Brevetto Europeo come è ora



Due problemi principali:

- Costo di validazione
- Costo del contenzioso brevettuale

JACOBACCI & PARTNERS

Uno sguardo al Brevetto Europeo come è ora

La procedura d'esame prevede:

- L'emissione di un Rapporto di Ricerca e di una Written Opinion
- La richiesta d'esame ed il pagamento della relativa tassa
- L'emissione da parte dell'esaminatore europeo di una o più comunicazioni in cui possono venie obiettate la novità, l'originalità o aspetti formali della domanda
- Il pagamento della tassa di concessione e stampa
- E' una procedura lenta

JACOBACCI & PARTNERS

Cosa cambia:

Soluzione ai problemi:

- ✓ Singolo titolo che copre tutti gli Stati membri
- ✓ Singolo tribunale con giurisdizione su tutti gli Stati membri

I costi e i tempi fino alla concessione sono però gli stessi

Principali aspetti del Sistema del Brevetto Unitario

- Non viene creato un nuovo titolo brevettuale, ma viene dato effetto unitario ad un brevetto europeo tradizionale concesso
- La procedura di deposito ed esame della domanda di brevetto di fronte all'Ufficio Brevetti Europeo non cambia
- E' una libera scelta del titolare all'atto della concessione del brevetto
- Se non si sceglie il Brevetto Unitario, vale il normale regime delle convalide Stato per Stato
- La traduzione nelle lingue nazionali non è richiesta
- E' prevista una singola tassa di mantenimento annuale

Principali aspetti del Sistema del Brevetto Unitario

- Direttamente azionabile in tutta l'UE (tranne Spagna e Croazia) nella lingua della procedura, senza validazioni o traduzioni, eccetto in caso di controversia
- Ma parziali requisiti di traduzione durante un periodo transitorio
- Entità legale indivisibile
- Questioni di validità e contraffazione decise da una Corte sopranazionale: UPC (Unified Patent Court)
- UPC competente anche su brevetti europei tradizionali, ma possibile *"opt-out"* durante il periodo transitorio

REGOLAMENTO UE 1257/2012 del 17 dicembre 2012

Attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria

(1) La creazione delle condizioni giuridiche che permettano alle imprese di adattare le loro attività nella **produzione e nella distribuzione di prodotti attraverso i confini nazionali** e che offrano loro maggiori scelte e opportunità contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. È necessario che una **protezione brevettuale uniforme nel mercato interno**, o almeno una parte significativa dello stesso, figuri fra gli strumenti giuridici a disposizione delle imprese

REGOLAMENTO UE 1257/2012 del 17 dicembre 2012

(4) La tutela brevettuale unitaria favorirà il progresso scientifico e tecnologico e il funzionamento del mercato interno **rendendo l'accesso al sistema brevettuale più facile, meno costoso e giuridicamente sicuro**.
Essa **migliorerà** altresì il livello della **tutela brevettuale** rendendo possibile l'ottenimento di una **protezione brevettuale uniforme negli Stati membri partecipanti e l'eliminazione dei costi e della complessità a beneficio delle imprese di tutta l'Unione.**
Essa dovrebbe essere disponibile per i titolari di un brevetto europeo, sia degli Stati membri partecipanti che degli altri Stati, **indipendentemente dalla loro cittadinanza**, residenza o luogo di stabilimento

REGOLAMENTO UE 1257/2012 del 17 dicembre 2012

(26) Il presente regolamento dovrebbe **far salvo il diritto** degli Stati membri partecipanti di concedere brevetti **nazionali** e non dovrebbe sostituire la normativa degli Stati membri partecipanti sui brevetti.
I **richiedenti** un brevetto dovrebbero **conservare la libertà di optare** per un brevetto **nazionale**, un brevetto europeo con effetto **unitario**, un brevetto **europeo** con efficacia in uno o più Stati contraenti della CBE o un brevetto europeo con effetto **unitario convalidato** anche in uno o più altri Stati contraenti della CBE che non sono Stati membri partecipanti

REGOLAMENTO UE 1257/2012 del 17 dicembre 2012

Articolo 3

Un brevetto europeo con effetto unitario possiede un carattere unitario. Esso fornisce una **protezione uniforme** e ha **pari efficacia** in tutti gli Stati membri partecipanti.
Esso può essere **limitato, trasferito o revocato, o estinguersi** unicamente in relazione a **tutti gli Stati membri** partecipanti.
Esso può essere concesso in **licenza** in relazione all'**intero territorio** degli Stati membri partecipanti o ad **una parte** di esso

REGOLAMENTO UE 1257/2012 del 17 dicembre 2012

Quale protezione?

«Un brevetto conferisce al suo titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo che non abbia il consenso del titolare di:
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, **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»

REGOLAMENTO UE 1257/2012 del 17 dicembre 2012

Prevista anche la "contraffazione indiretta"

«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**»

REGOLAMENTO UE 1257/2012 del 17 dicembre 2012

Ma il diritto di esclusiva non si estende a:

a) Atti in ambito **privato** e non commerciale
b) **Sperimentazione**
c) Uso **materiale biologico** per coltivazione/scoperta/sviluppo di altre varietà
d) Attività connesse all'ottenimento **autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci** umani o per uso veterinario
e) **Preparazione estemporanea** in farmacia (individuali, su ricetta)
f) Utilizzazione dell'invenzione su un **mezzo di trasporto** (funzionale al mezzo stesso) circolante temporaneamente in un paese partecipante

REGOLAMENTO UE 1257/2012 del 17 dicembre 2012

Ma il diritto di esclusiva non si estende a:

g) **Farmer / breeder's privilege**: replicazione da parte di terzo (agricoltore/allevatore) di piante/animali brevettati, ove il terzo li abbia regolarmente acquistati dal titolare
h) Atti ex Articoli 5-6 della Direttiva 24/2009 (protezione **software**):
riproduzione del software per attività connesse al programma regolarmente acquistato
i) Atti ex Articolo 10 della Direttiva 98/44 (protezione invenzioni **biotech**): propagazione/moltiplicazione di materiale biologico brevettato, se necessariamente conseguente all'applicazione del materiale stesso

REGOLAMENTO UE 1257/2012 del 17 dicembre 2012

Il diritto di esclusiva si esaurisce:

«I diritti conferiti dal brevetto europeo con effetto unitario non si estendono agli atti relativi a un prodotto tutelato da tale
brevetto compiuti negli Stati membri partecipanti in cui tale brevetto abbia effetto unitario, dopo che il prodotto sia stato
immesso sul mercato dell'Unione dal titolare del brevetto o con il suo consenso, **a meno che** il titolare del brevetto non abbia **motivi legittimi** per opporsi all'ulteriore commercializzazione del prodotto»

REGOLAMENTO UE 1257/2012 del 17 dicembre 2012

Formalità della richiesta

- depositabile entro 1 mese da *mention of grant* (non estensibile)
- nella lingua di procedura (no regime trilingue)
- dettagli del brevetto / richiedente / *representative*
- traduzione (in reg. transitorio, senza valore legale, per scopo informativo)

REGOLAMENTO UE 1257/2012 del 17 dicembre 2012

Entrata in vigore

Legata all'entrata in vigore dell' Accordo UPC:

- Accordo UPC richiede la ratifica di almeno 13 Paesi Partecipanti, compresi DE, GB, FR (Art. 89 UPCA).
- In assenza di sufficienti ratifiche UPC: no brevetto unitario.
- Attuale data stimata di entrata in vigore: metà 2017 (nonostante la brexit?)

Regolamento n. 1260/2012/UE 17 dicembre 2012

Attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile

- Regime linguistico transitorio
- Regime linguistico in presenza di contenzioso

Regolamento n. 1260/2012/UE 17 dicembre 2012

Considerando 4 e Considerando 5

(4) Conformemente alla decisione 2011/167/UE, **il regime di traduzione** per i brevetti europei con effetto unitario **dovrebbe essere semplice ed efficiente in termini di costi**. Esso dovrebbe corrispondere a quello previsto nella proposta di regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea, presentata dalla Commissione il 30 giugno 2010, unitamente agli elementi di compromesso proposti dalla presidenza nel novembre 2010 che hanno riscosso un ampio sostegno in seno al Consiglio.

(5) Tale regime di traduzione dovrebbe assicurare **la certezza del diritto** e **incentivare l'innovazione** e, in particolare, favorire le piccole e medie imprese (PMI). Esso dovrebbe rendere l'accesso al brevetto europeo con effetto unitario e al sistema brevettuale in generale **più facile, meno costoso e *giuridicamente sicuro***

Regolamento n. 1260/2012/UE 17 dicembre 2012

Considerando 11

(11) Al fine di promuovere la disponibilità di informazioni sui brevetti e la divulgazione delle conoscenze tecnologiche, e opportuno disporre prima possibile di **traduzioni automatiche delle domande di brevetto e dei fascicoli in tutte le lingue ufficiali dell'Unione**. L'UEB è impegnato nello sviluppo di traduzioni automatiche, che sono uno strumento molto importante per migliorare l'accesso alle informazioni sui brevetti e divulgare ampiamente le conoscenze tecnologiche. La disponibilità tempestiva di traduzioni automatiche di alta qualità dei fascicoli e delle domande dei brevetti europei in tutte le lingue ufficiali dell'Unione favorirà tutti gli utenti del sistema brevettuale europeo. La traduzione automatica è un aspetto fondamentale della politica dell'Unione europea. Tali traduzioni automatiche dovrebbero servire unicamente **a fini informativi e dovrebbero essere prive di effetti giuridici**

Regolamento n. 1260/2012/UE 17 dicembre 2012

Articolo 3

Regime di traduzione per il brevetto europeo con effetto unitario

1. Fatti salvi gli articoli 4 e 6 del presente regolamento, se il fascicolo di un brevetto europeo che beneficia dell'effetto unitario è stato pubblicato conformemente all’articolo 14, paragrafo 6, della CBE, non sono necessarie ulteriori traduzioni.
2. La richiesta di effetto unitario di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012 e presentata nella lingua del procedimento

Regolamento n. 1260/2012/UE 17 dicembre 2012

Concetti base

- Il regime linguistico previsto dal Reg. 1260/2012/UE si basa sul regime linguistico dell'EPO (Art. 14(6) EPC)
- Nessuna ulteriore traduzione in assenza di contenzioso
- Traduzioni automatiche di elevata qualità:
  - per domande e brevetti
  - disponibili gratuitamente in tutte le lingue ufficiali dell'UE
  - a solo scopo informativo (non hanno effetto legale)

Regolamento n. 1260/2012/UE 17 dicembre 2012

Regime linguistico per le domande di brevetto EP "tradizionali"

- Le domande possono essere depositate in una qualsiasi lingua, ma sono esaminate, concesse e pubblicate solo in una delle tre lingue ufficiali dell'EPO (Inglese, Francese e Tedesco);
- Il Richiedente deve quindi sempre depositare una traduzione in una delle lingue ufficiali dell'EPO e la maggior parte delle domande è depositata o comunque esaminata in Inglese;
- Dopo la concessione solo le rivendicazioni sono tradotte nelle altre due lingue ufficiali dell'EPO;
- Per la convalida del brevetto concesso, gli Uffici Brevetti nazionali possono richiedere il deposito di una traduzione completa del testo nella lingua ufficiale dello stato contraente oppure una traduzione delle sole rivendicazioni. Alcuni Paesi non richiedono il deposito di nessuna traduzione (protocollo di Londra).

Regolamento n. 1260/2012/UE 17 dicembre 2012

Nuovo regime linguistico per le domande di brevetto EP per le quali si richiederà alla concessione l'effetto unitario

- Le domande potranno essere depositate in una qualsiasi lingua, ma saranno esaminate, concesse e pubblicate solo in una delle tre lingue ufficiali dell'EPO (Inglese, Francese e Tedesco);
- Il Richiedente dovrà quindi sempre depositare una traduzione in una delle lingue ufficiali dell'EPO;
- Rimborso forfettario di 500 Euro dei costi di traduzione per la piccola e media industria, per persone fisiche, organizzazioni no-profit, ecc. che non abbiano quale lingua ufficiale Inglese, Francese o Tedesco.

Regolamento n. 1260/2012/UE 17 dicembre 2012

Nuovo regime linguistico per le domande di brevetto EP con effetto unitario alla concessione (Art. 3 Regolamento 1260/2012/UE)

- Perchè sia registrato l'effetto unitario di un Brevetto Europeo, il titolare (al termine del regime linguistico transitorio) non dovrà fornire alcuna traduzione del testo completo (Art. 3(1) Regolamento 1260/2012/UE)
- Le rivendicazioni saranno pubblicate nelle tre lingue ufficiali dell'EPO (EN/FR/DE)
- Per le traduzioni in tutte le altre lingue dell'UE si farà affidamento a sistemi di traduzione automatici ("machine translation") di elevata qualità ⇒ Fini informativi e non giuridici

- Una traduzione completa del testo sarà obbligatoria soltanto su richiesta del presunto contraffattore o del Tribunale nell'ambito di una procedura giudiziaria (Art. 4 Regolamento 1260/2012/UE)

Regolamento n. 1260/2012/UE 17 dicembre 2012

Regime linguistico transitorio (Art.6 Regolamento 1260/2012/UE)

- ✓ Lingua della procedura all'EPO **Francese o Tedesco**? => traduzione completa in Inglese (Art. 6(1)(a) Regolamento 1260/2012/UE).
- ✓ Lingua della procedura all'EPO **Inglese** ? => traduzione completa in una qualsiasi altra lingua ufficiale dell'UE (Art. 6(1)(b) Regolamento 1260/2012/UE).
- ✓ Nel regime transitorio sarà quindi sempre presente un testo completo in Inglese.
- ✓ Durata del regime transitorio:

  Minimo: 6 anni (Art. 6(3) Regolamento 1260/2012/UE).

  Massimo: 12 anni (Art. 6(5) Regolamento 1260/2012/UE).

Regolamento n. 1260/2012/UE 17 dicembre 2012

Regime linguistico in caso di contenzioso (Art.4 Regolamento n. 1260/2012/UE)

Il titolare del brevetto europeo con effetto unitario dovrà fornire a proprie spese

- In una causa riguardante una presunta contraffazione:

  su richiesta e a **scelta** del presunto contraffattore, la traduzione del brevetto unitario

  - nella lingua del "Member State" dove ha avuto luogo la presunta contraffazione oppure
  - nella lingua del "Member State" dove è domiciliato il presunto contraffattore.

- In una causa riguardante il brevetto unitario (ad es. nullità):

  su richiesta del Tribunale competente

  - la traduzione completa del brevetto unitario nella lingua della procedura del Tribunale competente

Regolamento n. 1260/2012/UE 17 dicembre 2012

Confronto costi di convalida

- Brevetto Europeo Tradizionale convalidato in FR, DE, UK, IT e ES
  - Richieste traduzioni solo in Italia e Spagna (London Agreement)
  - Generalmente il testo in Italiano è già disponibile per un titolare italiano
- Brevetto europeo con effetto unitario e convalida in Spagna
  - Per la richiesta di "effetto unitario", durante il periodo linguistico transitorio e con lingua di procedura inglese, è richiesta una sola traduzione in una qualsiasi altra lingua ufficiale dell'UE (ad esempio Italiano o Spagnolo)

In questo caso e solo per il periodo transitorio i costi di convalida sono **sostanzialmente equiparabili,** altrimenti sono a favore del Brevetto con effetto unitario

Brevetto con effetto unitario e annualità

- Unica tassa annuale (progressiva) che sarà raccolta e amministrata dall'EPO (Rule 13 RUPP)
- Tassa annuale adeguata a sostenere i costi dell'EPO e la ridistribuzione delle entrate anche agli Stati Membri, ma al contempo "attraente" per il titolare
- E' stata decisa una tassa di mantenimento annuale **True Top 4** (Dicembre 2015) uguale alla somma delle tasse di mantenimento annuali attualmente in vigore in GB, DE, FR e NL (es. 10a annualità circa 1200 euro, 20a annualità circa 4.900 euro)
- **L'abbandono selettivo non è possibile**

Brevetto europeo con effetto unitario o tradizionale?

- Per un periodo transitorio (7 anni) domande e brevetti EP saranno soggetti sia alle giurisdizioni nazionali sia alla giurisdizione del Tribunale Unitario dei Brevetti (UPC);
- I titolari potranno richiedere l'esclusione dalla competenza dell'UPC, il cosiddetto OPT-OUT;
- L'Opt-out può essere ritirato (Opt-in) a condizione che non ci siano azioni pendenti dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale;
- Vari scenari possibili:
  - fare subito l'opt-out e ritirarlo qualora si decida di attivare il brevetto davanti al Tribunale Unificato dei Brevetti;
  - depositare una divisionale e fare l'opt-out solo per la domanda originale; ecc.,ecc.

JACOBACCI & PARTNERS

La Corte Unitaria

Futuro del contenzioso brevettuale in Europa

Tre opzioni possibili

- brevetto europeo tradizionale, validato nei Paesi selezionati
- brevetto europeo con effetto unitario, 26 Stati membri UE + possibilità di brevetto europeo tradizionale nei rimanenti 13 Stati (Polonia e Spagna non partecipano, Croazia entrerà dopo)
- brevetti nazionali

Nuovo sistema di contenzioso

- Unified Patent Court (UPC), 26 Stati membri UE
  - + per brevetti unitari
  - + per brevetti europei tradizionali (non opted out o nuovamente opted in)
- Tribunali nazionali
  - + per brevetti europei tradizionali (opted out durante il period transitorio)
  - + per brevetti nazionali

Vantaggi del nuovo sistema

- **Un unico brevetto per 26 Stati**
  - Al costo di validazione in 4 Stati (UK, DE, FR, NL)
  - Scelta semplificata: copre tutto il territorio
  - Più facile la sua valutazione economica, soprattutto per gli investitori
  - Per un possibile contraffattore, possibilità di annullamento in un'unica azione legale
- **Efficace ed omogeneo *enforcement* con l'UPC**
  - Accessibile sia per Unitary Patent che per brevetto europeo tradizionale
  - Tribunale efficiente con giudici esperti
  - Non più necessario azionare il brevetto Stato per Stato
  - Decisioni valide per 26 Stati al costo (spese legali) di 1-2 Stati

Struttura della UPC

Tribunale di Prima Istanza

- Divisione Centrale
  - Sedi: Parigi (elettronica), Londra (scienze della vita) and Munich (mechanical engineering –class F)
  - Pool di giudici unico
  - Cosa succederà dopo Brexit?
- Divisioni regionali
  - Stati cooperano: al momento solo una
- Divisioni locali
  - max 4 per Stato
  - Giudici brevettuali esperti formano la maggioranza dei giudici legali iniziali
  - Nuovi giudici dopo training accurato
- Corte d'Appello: sede in Lussemburgo
- Cancelleria: sede in Lussemburgo con sezioni presso le divisioni locali

Costi della UPC

Standard court fees		Value based fees			
		Value	Fee	Value	Fee
Infringement	€ 11.000	0,5 – 0,75 mio	€ 2.500	7 – 8 mio	€ 52.000
Declaratory	€ 11.000	0,75 – 1 mio	€ 4.000	8 - 9 mio	€ 58.000
Revocation	€ 20.000	1 – 1,5 mio	€ 8.000	9 – 10 mio	€ 65.000
License of right	€ 11.000	1,5 – 2 mio	€ 13.000	10 – 15 mio	€ 75.000
Damages	€ 3.000	2 – 3 mio	€ 20.000	15 – 20 mio	€ 100.000
Appeal	€ 16.000	3 – 4 mio	€ 26.000	20 – 25 mio	€ 125.000
Interloc Appeal	€ 3.000	4 – 5 mio	€ 32.000	25 – 30 mio	€ 150.000
Freezing order	€ 3.000	5 -6 mio	€ 39.000	30 - 50 mio	€ 250.000
		6 – 7 mio	€ 46.000	> 50 mio	€ 325.000

JACOBACCI & PARTNERS

Grazie per la Vostra attenzione

JACOBACCI & PARTNERS

Giorgio Long
glong@jacobacci.com