

JACOBACCI  
PARTNERS

Camera di  
Commercio di Pavia

# Luci ed ombre nel futuro dei brevetti in Europa

Giorgio Long – Senior Partner Jacobacci & Partners S.p.A.

## Brevetto Unitario: molti vantaggi per il titolare...

- Non è richiesto un cambiamento di procedura dal deposito alla concessione: UP è derivato da un brevetto europeo in fase di concessione
- Ho una protezione su tutto il territorio dei 26 Stati aderenti mediante un unico atto amministrativo;
- Ottengo una riduzione dei costi della procedura riguardo a:
  - ✓ Costi di traduzione e validazione
  - ✓ Più semplice gestione
  - ✓ Costi di mantenimento (sempre?)
  - ✓ Costi dell'eventuale contenzioso (sempre?)

- Nessun costo amministrativo per il deposito della richiesta di UP, il suo esame e la registrazione dell'effetto unitario
- Compensazione di una "lump sum" di € 500 per i costi di traduzione affrontati da
  - ✓ Persone naturali
  - ✓ PMI
  - ✓ Organizzazioni non profit
  - ✓ Università
  - ✓ Organizzazioni di ricerca pubblica

## ... ma anche svantaggi

- Un UP sarà soggetto ad una procedura di **revoca centralizzata**: più facile far revocare il brevetto con un'unica causa di nullità. Questo duplica l'opportunità già data ai concorrenti dal brevetto europeo (procedura di opposizione)
  - ➡ maggiore rischio di perdita di diritti, poco attraente per brevetti di estrema importanza
- I costi di validazione e di mantenimento non sono più convenienti se il titolare è interessato a non più di tre Stati
- Non è possibile abbandonare selettivamente il brevetto in un territorio per ridurre i costi di mantenimento: **mantenimento o abbandono totale**
- Non è possibile cedere selettivamente il brevetto in un territorio: possibile solo cessione per tutti i 26 Paesi

## E per chi “subisce” il brevetto?

- **NESSUN VANTAGGIO**, tranne quello di poter eventualmente ottenere la revoca del brevetto con un'unica causa di nullità
  - Vari **svantaggi**:
    - verosimilmente, vi sarà un **maggior numero di brevetti** in Italia e in Paesi “minori” => aumenta il rischio di ricadere in contraffazione
    - problema linguistico**, soprattutto nel periodo transitorio: difficilmente disponibile il testo del brevetto in italiano prima dell'inizio del contenzioso
- possibile argomentazione per limitare i danni pregressi?

## Alcune considerazioni sulla Corte Unificata (UPC)

- ❑ L'UPC diventerà parte di un complicato sistema brevettuale europeo, in cui le altre parti in gioco sono e rimarranno l'Ufficio Brevetti Europeo (procedura di opposizione), i tribunali e gli uffici brevetti nazionali e la Corte di Giustizia della UE



**Non facile trovare un equilibrio**, soprattutto per quanto concerne le rispettive competenze, in particolare con la CJEU

- ❑ L'UPC avrà una grande autonomia: non facile modificare le regole dell'UPCA (Unitary Patent Court Agreement)
- ❑ L'UPC sarà un tribunale ad **alta specializzazione**: giudici tecnici affiancheranno i giudici normali in certe cause

- ❑ Per un certo periodo di tempo sarà ammesso il cosiddetto *couleur locale* nella conduzione del contenzioso, dovuto alle diverse procedure delle divisioni dell'UPC (tre sedi della Divisione Centrale e varie sedi locali)
  - ➡ - adattarsi a diverse procedure
  - possibili diversi esiti a seconda del tribunale?
  
- ❑ La forte specializzazione tecnica porta a
  - ❑ maggiore efficienza del contenzioso
  - ❑ uniformità della dottrina
  - ❑ maggiore accuratezza della decisione, **ma**
  - ❑ potrebbe risultare in una minore attenzione verso aspetti "non tecnici" quali ad esempio aspetti legati alla concorrenza sleale o all'etica
  
- ❑ Ancora incerto se l'UPC svilupperà autonomamente una giurisprudenza contraria a quella dell'EPO

## UPC: quali vantaggi per il titolare?

- Unica causa, unica decisione nei 26 Paesi
- Omogeneità della decisione su tutto il territorio
- Riduzione dei costi (per tutti?)
  - Sì per la grande industria che desidera attaccare un contraffattore su larga scala
  - MOLTO MENO per le PMI che magari sono interessate ad un solo mercato nazionale
  - Una causa presso un tribunale italiano avrà un costo inferiore ad una causa presso l'UPC
- Elimina la frammentazione del titolo brevettuale nei vari Stati con esiti legali diversi (ma è sempre un vantaggio?)
  - E' meglio un'unica decisione che neghi la contraffazione o decisioni difformi nei vari Stati, alcune a mio favore?

## ...e quali svantaggi?

- ✓ Se si tratta di nullità del titolo, un'unica decisione sfavorevole al titolare nei 26 Paesi è una sciagura => si perde il titolo in tutti i 26 Paesi!

**Problema questo fortemente avvertito soprattutto dalle grandi aziende nel settore farmaceutico**

## E se “subisco” un brevetto?

- **Vantaggi** laddove abbia un mercato esteso territorialmente  
→ riduzione dei costi (unica causa, unica decisione nei 26 Paesi)
- **Svantaggi**
  - laddove il mercato sia limitato a uno o pochi Paesi: una causa UPC costa molto di più di una causa in Italia o nella maggior parte degli altri Paesi europei
  - Necessità di difendersi in un tribunale che, in molti casi, potrà non essere italiano:
    - problemi di lingua
    - diversa sensibilità giuridica e culturale

## Alcuni possibili scenari

- Il brevetto unitario coesisterà con i brevetti nazionali e con i brevetti europei tradizionali  possibile sfruttare questa possibilità per costruire un **portfolio brevettuale strategico**:
  - Brevetto UP combinato con brevetto EP tradizionale, validato in Paesi che non partecipano all'UP (es. Spagna, Svizzera, Turchia, Norvegia, Islanda)
  - Brevetto UP combinato con brevetti nazionali che non partecipano all'UP o che permettono la doppia protezione oppure la coesistenza del brevetto per invenzione con modello d'utilità (es. Germania, Francia)
  - Solo brevetto europeo o brevetto nazionale, evitando quindi l'effetto unitario

- Il brevetto unitario è raccomandabile se
  - Non ci sono dubbi sulla validità del titolo (è mai possibile?)
  - È necessario coprire l'intero territorio europeo
  - Il brevetto non è di vitale importanza (altrimenti, rischio elevato)
  
- Il brevetto europeo tradizionale (con opt-out) o il brevetto nazionale sono raccomandabili se
  - ha una grande importanza economica (es. brevetti su farmaci)
  - comprende rivendicazioni che possono essere interpretate in modo diverso a seconda dello Stato (es. rivendicazioni product-by-process)
  - Posso essere interessato a cedere la titolarità solo in certi Stati
  
- “Double Shoot Strategy”: deposito di domanda europea divisionale prima della concessione di brevetto base con effetto unitario  da validare come brevetto europeo tradizionale negli Stati economicamente più importanti

- ✓ Le domande divisionali possono essere depositate fino alla concessione del brevetto base
- ✓ L'atteggiamento dell'EPO nei confronti delle divisionali è di ampie vedute

Technical Board of Appeal 20/4/2012, T667/08:

It is essential, when deciding on issues of added subject-matter, to identify the actual teaching conveyed by the original disclosure, i.e. the technical information that the skilled person reading the original disclosure would have derived from its content (description, claims and drawings) considered in its entirety. This approach might lead to the identification of subject-matter which has not been explicitly revealed as such in the application as filed, but nevertheless derives directly and unambiguously from its content. Literal support is not required by the wording of Article 123(2) EPC (cf. Reasons, point 4.1.4).

- ✓ Conveniente prepararsi fin d'ora alla gestione di un portfolio brevettuale complesso
  - ✓ in modo da depositare per tempo domande divisionali e eventualmente brevetti nazionali
  - ✓ ma mantenendo tali domande pendenti fino all'entrata in vigore dell'UP

## Possibile strategia per chi “subisce” il brevetto

### ✓ Brevetto EP con elevate presunzione di validità

- ✓ No opt-out
- ✓ No argomenti di nullità

Possibile contromisura: deposito di “protective letter” (R.207 UPCA) per evitare inibitorie *inaudita altera parte*

### ✓ Brevetto EP tradizionale

- ✓ no opt-out
- ✓ disponibili argomenti di nullità

Possibile contromisura: iniziare un’azione di revoca di fronte alla UPC prima che il titolare possa depositare una richiesta di opt-out

✓ **Brevetto EP tradizionale**

✓ **opted-out**

✓ **disponibili argomenti di nullità**

Iniziare un'azione di revoca di fronte ad un tribunale nazionale, possibilmente con elevato standard di altezza inventiva, in modo da evitare che il titolare depositi una richiesta di opt-in

Grazie per l'attenzione