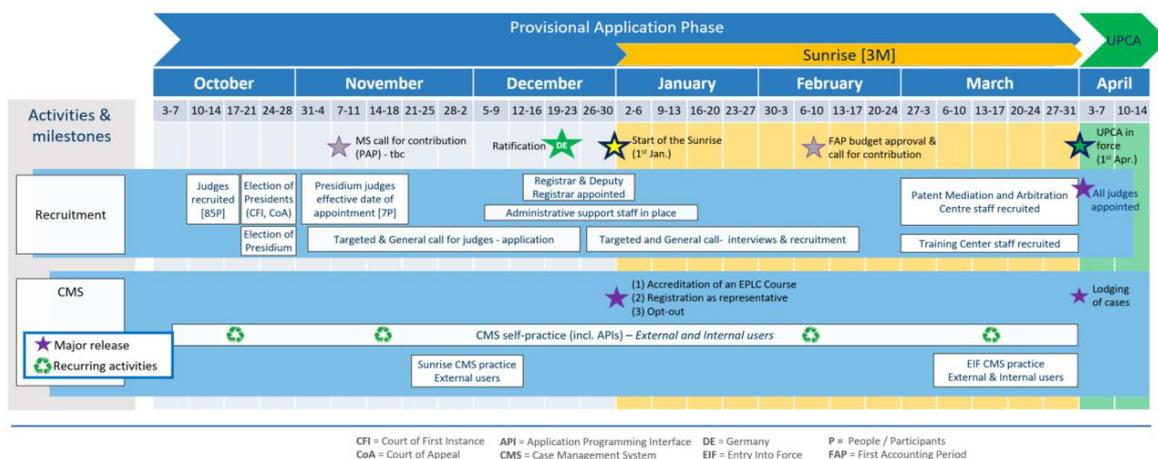


## AGGIORNAMENTI SU UP & UPC: IL VIA PREVISTO PER IL 1° APRILE

In accordo con le ultime informazioni disponibili, il brevetto europeo con effetto unitario (nel seguito "il brevetto unitario") e il Tribunale Unificato dei Brevetti (Unified Patent Court, oppure in breve UPC) entreranno in funzione il 1° aprile 2023 (v. sito ufficiale dell'UPC: [https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc\\_-\\_exco\\_-\\_upc\\_external\\_roadmap-v0.9\\_edit.pdf](https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_-_exco_-_upc_external_roadmap-v0.9_edit.pdf)).



Source UPC website

Nella fase iniziale il brevetto unitario avrà effetto in 17<sup>1</sup> degli attuali 27 Stati membri dell'UE, mentre a regime l'efficacia si estenderà a tutti gli Stati membri dell'UE tranne Croazia, Polonia e Spagna ma non è ancora possibile fare previsioni sulle tempistiche di ingresso per Cipro, Grecia, Irlanda, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Ungheria.

Il brevetto unitario convivrà con il sistema attuale, che prevede la trasformazione del brevetto europeo concesso in un fascio di brevetti nazionali nei paesi contraenti di interesse.

Gli Stati contraenti della convenzione del brevetto europeo sono 38, di cui 9 non fanno parte dell'Unione Europea.

1 Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Svezia.



Alla luce della prossima entrata in vigore del brevetto unitario e della situazione esposta, il titolare di un brevetto europeo ha a disposizione le seguenti opzioni:

- a) convalidare il brevetto nella forma tradizionale in ciascuno dei paesi prescelti fra i 38 Stati contraenti della convenzione del brevetto europeo;
- b) depositare una richiesta di effetto unitario per ottenere una protezione unitaria nei 17 paesi aderenti al brevetto unitario ed eventualmente convalidare in ciascuno dei paesi prescelti fra i 21 membri alla convenzione del brevetto europeo che non sono ricompresi nel brevetto unitario.

Il richiedente di una domanda di brevetto europeo o titolare di un brevetto europeo concesso ha inoltre l'opzione di depositare una domanda di opt-out per sottrarre il brevetto europeo alla giurisdizione dell'UPC. La domanda di opt-out sopra citata consente di eliminare il rischio di subire un'azione di nullità di fronte all'UPC, con conseguente revoca del brevetto o limitazione dell'ambito di protezione dello stesso in tutti i paesi in cui il brevetto europeo è stato convalidato in caso di esito negativo.

Il titolare si trova quindi nella condizione di scegliere le opzioni descritte in funzione della convenienza economica e delle strategie commerciali e industriali nonché della mitigazione del rischio legale.

È possibile depositare l'opt-out in un periodo che precede di tre mesi l'entrata in vigore dell'UPC e che viene definito *sunrise period*.

Una condizione assoluta per l'efficacia dell'opt-out è che non sia pendente una causa di fronte all'UPC. Il deposito anticipato dell'opt-out durante il *sunrise period* è pertanto consigliabile per evitare che un'azione di nullità possa essere iniziata di fronte all'UPC, vanificando così ogni eventuale richiesta di opt-out successiva all'inizio della causa. Un eventuale azionamento del brevetto europeo presso l'UPC sarebbe comunque sempre possibile grazie alla rinuncia all'opt-out.

Se si ritiene che il brevetto unitario sia uno strumento idoneo a supportare le proprie strategie commerciali e industriali, segnaliamo che l'EPO ha introdotto due misure provvisorie volte a favorire la possibilità di usufruire del brevetto unitario anche quando le consuete tempistiche di concessione non lo consentirebbero.

Nella fattispecie, queste misure prevedono:

- la richiesta anticipata di effetto unitario;
- la possibilità di posticipare la concessione del brevetto europeo.

La richiesta anticipata di effetto unitario viene accolta se è stata notificata al cliente l'intenzione di concedere il brevetto europeo (comunicazione secondo la regola 71(3) EPC) e la Germania ha depositato gli strumenti di ratifica (al momento la Germania non ha depositato gli strumenti di ratifica e sarà nostra cura fornire tempestivamente l'informazione quando ciò avverrà, perché tale atto formale stabilirà la data effettiva di inizio del nuovo sistema basato sul brevetto unitario e sull'UPC e del *sunrise period*).

La richiesta di posticipare la concessione del brevetto europeo può essere effettuata utilizzando un idoneo modulo purché il titolare non abbia ancora accettato il testo della domanda allegato alla intenzione di rilascio.

Sebbene non vi siano ancora informazioni certe sulla data di inizio del nuovo sistema, la percezione è che sia veramente prossima e sia pertanto opportuno riflettere fin d'ora sulle opportunità offerte dal brevetto unitario e dall'UPC, e fare delle scelte ponderate e tempestive sull'opt-out.

È impossibile fornire un'indicazione generale sull'opportunità o meno di esercitare l'opt-out, in quanto tale scelta dipende da fattori che devono essere valutati caso per caso.

A titolo di esempio, fattori da prendere in considerazione sono l'importanza economica del brevetto (i rischi connessi a un'eventuale revoca centralizzata sono maggiori nel caso di un brevetto fondamentale per il vantaggio competitivo) e la "forza" del brevetto (il rischio di revoca di un bre-



---

vetto concesso nella stessa forma in varie giurisdizioni o mantenuto dopo opposizione e appello è minore rispetto a un brevetto di dubbia validità). Altri fattori importanti sono l'estensione territoriale della protezione, la probabilità che il brevetto possa essere azionato in vari paesi, da valutarsi in funzione dalle caratteristiche del mercato e della concorrenza, e l'eventuale esistenza di licenze.

Considerazioni simili si applicano anche alla scelta del brevetto europeo con effetto unitario.

I professionisti dello Studio Torta rimangono a disposizione per approfondire i temi sopra esposti e trovare soluzioni commisurate alle vostre strategie aziendali.

Mauro Eccetto