

Il nuovo sistema sul brevetto unitario diventerà operativo da giugno 2023

📅 09/03/2023

📖 DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA; PROPRIETÀ INTELLETTUALE; PROSPETTIVE

Andrea Palumbo

In data 17 febbraio 2023, la Germania ha ratificato l'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti¹. La ratifica da parte della Germania ha di conseguenza avviato il *Sunrise period* di tre mesi, che avrà termine in data 1 giugno 2023. Al termine del *Sunrise period*, avrà piena operatività il nuovo sistema per la tutela del brevetto unitario, che prevede l'applicazione di una nuova normativa sul brevetto unitario e l'avvio delle attività per il Tribunale unificato dei brevetti.

L'accordo sul Tribunale unificato dei brevetti è stato firmato da parte degli stati aderenti nel 2013, ma per diventare operativo ha dovuto attendere la finalizzazione della ratifica da parte di 13 stati firmatari dell'Accordo, di cui l'ultima è stata quella della Germania.

L'Accordo è un'iniziativa di cooperazione rafforzata a cui hanno aderito alcuni, ma non tutti, tra gli Stati membri dell'Unione. La cooperazione rafforzata è una

procedura decisionale, disciplinata dai Trattati dell'Unione², che permette ad alcuni Stati membri di realizzare autonomamente cooperazione in aree che non siano di esclusiva competenza dell'Unione. Questa procedura consente l'adozione a livello europeo di nuova legislazione in casi in cui non tutti gli Stati membri dell'Unione siano disposti ad aderire, e porta alla creazione di normativa che trova applicazione solo per gli Stati membri aderenti. La cooperazione rafforzata può essere soddisfatta solo se le condizioni previste dai Trattati sono soddisfatte, tra cui la condizione che vi sia un numero minimo di almeno nove partecipanti.

Il nuovo sistema apporterà importanti novità per la concessione e la tutela dei brevetti in Europa, pur non modificando l'attuale sistema gestito dall'Ufficio europeo dei brevetti. In particolare, l'Ufficio europeo dei brevetti continuerà ad operare, e resterà immutata la disciplina per la concessione dei brevetti

¹ Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, GUUE C 175 del 20.06.2013.

² Si vedano gli articoli 20 del Trattato sull'Unione europea ('TUE') e 326-334 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ('TFUE').

europei contenuta nella Convenzione sulla Concessione dei Brevetti Europei (meglio nota come *European Patent Convention*, EPC). Difatti, con la piena applicazione dell'Accordo si aggiungeranno una nuova tipologia di brevetto, il brevetto unitario europeo, ed un nuovo organo giurisdizionale, il Tribunale unificato dei brevetti, che avrà giurisdizione su tutte le questioni concernenti il brevetto unitario europeo ed alcuni brevetti europei. Lo status giuridico e gli effetti del brevetto unitario europeo sono disciplinati dal regolamento 1257/2012³, mentre l'istituzione ed il funzionamento del Tribunale sono oggetto dell'Accordo.

Il brevetto unitario è un brevetto avente effetto unitario in tutti gli Stati membri partecipanti⁴, e conferisce pertanto un livello di tutela uniforme al suo titolare. Questa caratteristica rende il brevetto unitario un'istituzione giuridica del tutto nuova nel panorama europeo, in quanto ad oggi non esiste un brevetto avente effetto unitario in parte dell'Unione. Difatti, i brevetti approvati dall'Ufficio europeo dei brevetti non sono brevetti con status giuridico ed effetti sovranazionali, ma rappresentano un insieme di brevetti nazionali, che in quanto tali sono disciplinati dalla normativa dei rispettivi Stati membri e sono sottoposti alla giurisdizione delle corti nazionali. Il brevetto unitario è invece un brevetto sovranazionale, sottoposto alla giurisdizione del Tribunale, che è a sua volta un organo sovranazionale. Tuttavia, la concessione del brevetto unitario è sempre affidata all'Ufficio, tramite una procedura sostanzialmente analoga a quella già operante per i brevetti europei. La sola differenza è che, una volta terminata la procedura ordinaria per la concessione di un brevetto europeo da parte dell'Ufficio, il titolare avrà un mese di tempo per richiedere che il proprio brevetto europeo venga convertito in un brevetto unitario. A tal fine, il brevetto sarà inserito

dall'Ufficio in un registro apposito per i brevetti unitari. Alternativamente, il titolare potrà scegliere di non richiedere un brevetto unitario, ed in tal caso rimarrà titolare di un insieme di brevetti nazionali.

Per quanto riguarda il Tribunale, questo avrà giurisdizione su due tipologie di brevetti. In primo luogo, sarà competente per giudicare su tutte le cause concernenti il brevetto unitario, così assicurando un'interpretazione autonoma ed uniforme del diritto ad esso applicabile. In secondo luogo, avrà anche giurisdizione su gli altri brevetti europei per i quali non sia stato fatto espressamente *opt-out*. Pertanto, il titolare di un brevetto europeo dovrà esercitare la facoltà di *opt-out* se intende sottrarre il proprio brevetto alla giurisdizione del Tribunale. Il Tribunale è formato da giudici provenienti da tutti gli Stati membri partecipanti, e si compone di un tribunale di primo grado, una corte d'appello ed una cancelleria. Il tribunale di primo grado è a sua volta composto da divisioni locali, presenti in ognuno degli Stati membri partecipanti, e divisioni centrali in alcuni degli Stati membri. Infine, la corte d'appello è stata istituita con sede nello Stato di Lussemburgo.

Nonostante il sistema per il brevetto unitario sia stato creato tramite un meccanismo di cooperazione rafforzata, e quindi non è frutto di un'iniziativa legislativa dell'Unione, esso rappresenterà un importante passo in avanti per l'armonizzazione del diritto applicabile ai brevetti in parte dell'Unione, ed in quanto tale è stato fortemente supportato dalla Commissione europea. Per la prima volta nel continente europeo vi sarà un brevetto unitario sottoposto alla giurisdizione di un organo sovranazionale che, sebbene limitato a parte dell'Unione, potrebbe aprire la porta per ulteriori iniziative di armonizzazione in futuro. Il sistema per

³ Regolamento (UE) N. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2012 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria

⁴ Attualmente vi sono 17 Stati membri partecipanti.

la tutela del brevetto unitario porterà importanti benefici per le industrie innovative in Europa. In primo luogo, la procedura per la concessione dei brevetti diverrà più semplice e meno costosa, elidendo la fase della validazione nazionale dei brevetti attualmente prevista per i brevetti europei e tagliando

i costi di traduzione dei documenti sul brevetto nelle lingue dei paesi in cui si richiede la validazione. Inoltre, il nuovo sistema garantirà una migliore protezione dei brevetti rispetto al sistema attuale, facilitando l'esercizio dei diritti connessi al brevetto e la manutenzione centralizzata della registrazione.



Andrea Palumbo

ASSOCIATE

 a.palumbo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com