



# Brevetto unitario, per le imprese è ora di fare delle scelte

Proprietà intellettuale

Lorenzo Lualdi e Silvia Bertuccio

**D**opo oltre mezzo secolo di tentativi infruttuosi, è attesa per la fine dell'anno l'introduzione del brevetto europeo con effetto unitario (Up). L'avvio del sistema comporterà scelte strategiche, e non solo per chi deciderà di avvalersene. Tali scelte, come si vedrà, non possono essere guidate esclusivamente da valutazioni di tipo economico, ma dovranno derivare da un'analisi caso per caso, perché si ripercuoteranno sulle strategie di *enforcement* dei propri diritti Ip. Il nuovo sistema promette di risultare vantaggioso perché consentirà di ottenere un titolo unico, valido in tutti i Paesi membri dell'Unione partecipanti al sistema dell'Up che hanno ratificato l'accordo sul Tribunale unificato dei brevetti (Upca), senza dover procedere, come avviene con l'attuale sistema (Epc), alle convalide nazionali, e senza dover corrispondere le tasse annuali di mantenimento in vita di tali porzioni nazionali ai diversi Uffici, sostituite da un'unica tassa annuale. Un primo aspetto critico del nuovo sistema riguarda tuttavia la copertura territoriale: mentre a oggi i Paesi aderenti all'Epc sono 38, comprendendo anche Paesi che non sono parte dell'Ue (Regno Unito, Svizzera e Turchia, ad esempio), al nuovo sistema del brevetto unitario aderiscono a oggi 17 Paesi, un numero inferiore dunque a quello (27) degli Stati membri dell'Ue. In questo scenario, una volta ottenuta la concessione del brevetto europeo, il titolare potrà optare per l'effetto unitario nei Paesi che hanno ratificato l'Upca, e per la convalida in accordo all'attuale sistema Epc negli altri Paesi.

Optando per il brevetto unitario, inoltre, si accetta la competenza del Tribunale unificato dei brevetti (Unified patent court - Upc), e la principale novità del sistema consiste proprio nella possibilità di azionare il brevetto unitario davanti allo Upc ottenendo l'inibitoria *cross-border* del contraffattore in tutti i Paesi aderenti. Il vantaggio rispetto all'attuale sistema che richiede di intraprendere azioni legali di fonte ai singoli Tribunali nazionali per ottenere decisioni aventi effetto solo nel relativo Paese, è evidente.

La natura unitaria del titolo lo espone tuttavia al rischio di essere dichiarato nullo a seguito di un'unica azione di nullità, con effetti in tutti i Paesi partecipanti. Se è vero dunque che il



sistema unitario potrebbe rendere più semplice per il titolare agire contro un contraffattore che opera in più Paesi, è altrettanto vero che il concorrente che volesse togliere dalla propria strada il brevetto avversario troverebbe più semplice e meno costoso cercare di ottenere l'annullamento del brevetto. Inoltre, il titolare di un brevetto unitario potrebbe essere chiamato a difendere la validità del proprio titolo a Monaco, o a Parigi (sedi centrali dell'Upc con competenza sulle cause dirette di nullità), con ciò che ne consegue in termini di costi. Analogo discorso varrà anche per le aziende citate in contraffazione, che si vedranno potenzialmente esposte ad azioni molto più impattanti, con decisioni emesse ad esempio in tedesco, all'esito di procedimenti in Germania, che avranno effetto diretto anche in Italia (e quindi sugli stabilimenti italiani). La rilevanza strategica del contenzioso brevettuale per le aziende italiane è quindi destinata ad aumentare.

Un ulteriore aspetto da considerare in vista dell'imminente entrata in vigore del nuovo sistema del brevetto unitario – prevista probabilmente per gennaio 2023 – e che impone di operare delle scelte consapevoli è il fatto che anche i brevetti europei "tradizionali", ancora allo stato di domanda o anche già concessi e convalidati con il sistema Epc, se depositati dopo il 1 marzo 2007, saranno sottoposti alla competenza concorrente dello Upc, che si andrà a sovrapporre alla competenza delle corti nazionali. Per evitare ciò, il titolare dovrà fare espressa richiesta di *opt-out*. Non sarà dunque sufficiente non scegliere il nuovo sistema unitario per sottrarre i propri brevetti europei "tradizionali" alla giurisdizione dello Upc, ma sarà necessario depositare, entro il *sunrise period* costituito dai 3 mesi che precederanno l'avvio effettivo del sistema, una apposita richiesta di *opt-out*.

È fondamentale che l'impresa operi scelte consapevoli, ricordando che l'inerzia comporterà l'assoggettamento alla giurisdizione (*in primis* di nullità) dello Upc, e che per mantenere lo *status quo* è necessario agire.

Tcbm – Trevisan & Cuonzo with Bianchetti & Minoja

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**IL NUOVO SISTEMA  
SI APPLICHERÀ,  
SALVO RICHIESTA  
CONTRARIA, ANCHE  
ALLE DOMANDE  
SUCCESSIVE  
AL 1° MARZO 2007**