

Alert

IP - Review

Il Brevetto Europeo con effetto Unitario e il Tribunale Unificato dei Brevetti prendono forma

Con il deposito, da parte dell’Austria, del tredicesimo strumento di ratifica dell’Accordo 2013/C 175/01 sul Tribunale Unificato dei Brevetti, è ufficialmente iniziata la fase di applicazione provvisoria dell’Accordo, della durata di circa otto mesi, che renderà operativo il Tribunale Unificato dei Brevetti prevista e il relativo sistema brevettuale unitario.

A dieci anni di distanza dalla pubblicazione del Regolamento UE 1257/12 sul Brevetto Europeo con effetto Unitario, e a quasi dieci anni dalla pubblicazione dell’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti, entro l’autunno del 2022 diventerà, finalmente, operativo il Tribunale Unificato dei Brevetti e il sistema brevettuale unitario, portando a compimento un progetto che vede l’Italia tra i primi aderenti.

IL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI

Il 19 gennaio 2022 è stata integrata l’ultima condizione a cui l’articolo 89 dell’Accordo subordinava la nascita del Tribunale Unificato, ossia il deposito dello strumento di ratifica dell’Accordo, da parte di tredici Stati, tra cui i tre paesi con il maggior numero di domande di brevetto (ossia Francia, Germania e, a seguito della Brexit, l’Italia). La Germania, pur avendo ratificato l’Accordo, non ha ancora, formalmente, depositato il proprio strumento di ratifica, riservandosi di fare ciò all’esito del periodo provvisorio di applicazione. Ad oggi, sono sedici gli Stati che hanno completato le procedure nazionali di ratifica dell’Accordo.

A partire dal 19 gennaio 2022, dunque, il Tribunale Unificato dei Brevetti ha assunto personalità giuridica, ed è iniziata la *Provisional Application Phase*, ossia una fase transitoria, della durata di circa 8 mesi, in cui verrà condotta l’ultima parte dei lavori preparatori per l’istituzione del Tribunale. I lavori pratici inizieranno con le riunioni inaugurali degli organi direttivi del Tribunale, ossia il Comitato Amministrativo, il Comitato Consultivo e il Comitato Bilancio. Successivamente, saranno finalizzate le assunzioni dei giudici che prenderanno incarico presso il Tribunale.

Il Tribunale Unificato dei Brevetti si comporrà di un Tribunale di primo grado, costituito da una divisione centrale, divisioni locali e regionali, una Corte d’Appello, con sede a Lussemburgo, e una Cancelleria.

La divisione centrale, con sede a Parigi (dove verranno gestite le cause in materia di tecniche industriali, trasporti, tessili, carta, costruzioni fisse, fisica ed elettricità) è suddivisa in due sezioni, di cui una a Monaco, con competenza in controversia nei settori meccanica, illuminazione, riscaldamento, armi ed esplosivi. La seconda sezione, con competenze in materia di necessità umane, chimica e metallurgia, precedentemente riservata alla città di Londra, a seguito della Brexit, risulta ancora vacante. L’Italia, già sede di una divisione locale, aveva presentato la candidatura di Milano per sostituire la sezione di

Alert

IP - Review

Londra. Al momento, tuttavia, è stato deciso che le sezioni di Monaco e Parigi si occuperanno provvisoriamente di gestire anche le cause di competenza di tale sezione.

Il **Tribunale Unificato dei Brevetti avrà competenza esclusiva** per le controversie civili su questioni relative ai **Brevetti Europei**, ai **Brevetti Europei con effetto Unitario**, ai **certificati di protezione complementare** rilasciati per un prodotto coperto da tali brevetti e alle **domande di Brevetto Europeo**. In particolare, sarà competente sia per le azioni di contraffazione di brevetto, che potranno essere proposte esclusivamente davanti alle divisioni locali o regionali, sia per le azioni di accertamento negativo di contraffazione, oltre che di revoca o annullamento dei brevetti di cui sopra, che potranno essere proposte in via principale esclusivamente avanti alla divisione centrale.

IL SISTEMA BREVETTUALE UNITARIO

Contestualmente alla nascita del Tribunale Unificato dei Brevetti, entrerà in vigore anche il Regolamento UE 1257/12 sul Brevetto Europeo ad effetto Unitario, che **consente di ottenere, attraverso il pagamento di una unica tassa di rinnovo direttamente all'EPO, la protezione brevettuale in tutti gli Stati dell'UE aderenti all'iniziativa**, ossia Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Malta, Cipro, Grecia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Portogallo, Austria, Romania, Bulgaria, Ungheria e Irlanda. I paesi di Cipro, Grecia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Ungheria e Irlanda, pur avendo firmato l'Accordo, non hanno ancora completato le procedure di ratifica. Spagna e Polonia non hanno firmato l'Accordo, mentre la Croazia, essendo diventato Stato membro dell'Unione Europea successivamente alla firma dell'Accordo, non ha ancora indicato se intende partecipare o meno.

Inizialmente, l'EPO concederà brevetti unitari che avranno efficacia solo negli Stati membri che hanno ratificato l'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti. Di conseguenza, nel tempo, si assisterà a diverse generazioni di brevetti unitari con una diversa copertura territoriale, legata al numero delle ratifiche dell'Accordo, che resterà invariabile per tutta la durata del brevetto.

Ai titolari di domande di Brevetto Europeo che fossero già interessati al rilascio del titolo unitario sarà consentito, alternativamente, sia di **ritardare la concessione del brevetto fino alla piena operatività del Tribunale Unificato Brevetti**, sia di **trasmettere in anticipo all'EPO una domanda di effetto unitario**, attraverso una nuova procedura che sarà operativa a partire dal giorno del deposito della ratifica dell'Accordo da parte della Germania.

La possibilità di ottenere dei Brevetti Europei ad effetto Unitario rappresenta una svolta estremamente rilevante nel mondo della proprietà industriale, in quanto permetterà ai titolari di tali privative, tramite una singola registrazione, di ottenere una protezione unitaria in tutti gli Stati aderenti, con conseguenti vantaggi, sia in termini economici, sia in quanto godranno di protezione uniforme sul territorio dei diversi Stati aderenti.

Alert

IP - Review

Allo stesso modo, l'instaurazione di un Tribunale Unificato porterà a grandi mutamenti, sia per le imprese sia per i consulenti che si occupano di tali materie, e, auspicabilmente, comporterà una sempre maggiore certezza del diritto in ambito brevettuale.

23.2.2022

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Niccolò Ferretti, Partner

E: n.ferretti@nmlex.it

T.: +39 02 657 5181

Aurora Perruzza, Associate

E: a.perruzza@nmlex.it

T.: +39 02 657 5181

Emanuela Gaia Zapparoli, Associate

E: e.zapparoli@nmlex.it

T.: +39 02 657 5181

Beatrice Cuseri, Trainee

E: b.cuseri@nmlex.it

T.: +39 02 657 5181