

***IL BREVETTO UNITARIO
E IL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI
- Le basi del nuovo sistema -***

SOCIETÀ ITALIANA BREVETTI

Leaders in Intellectual Property since 1882



Over one hundred years of experience in advising clients worldwide

La situazione attuale: l'Organizzazione del Brevetto europeo

Map showing the geographic coverage of European patents as of 1 March 2019

■ Member states (38)

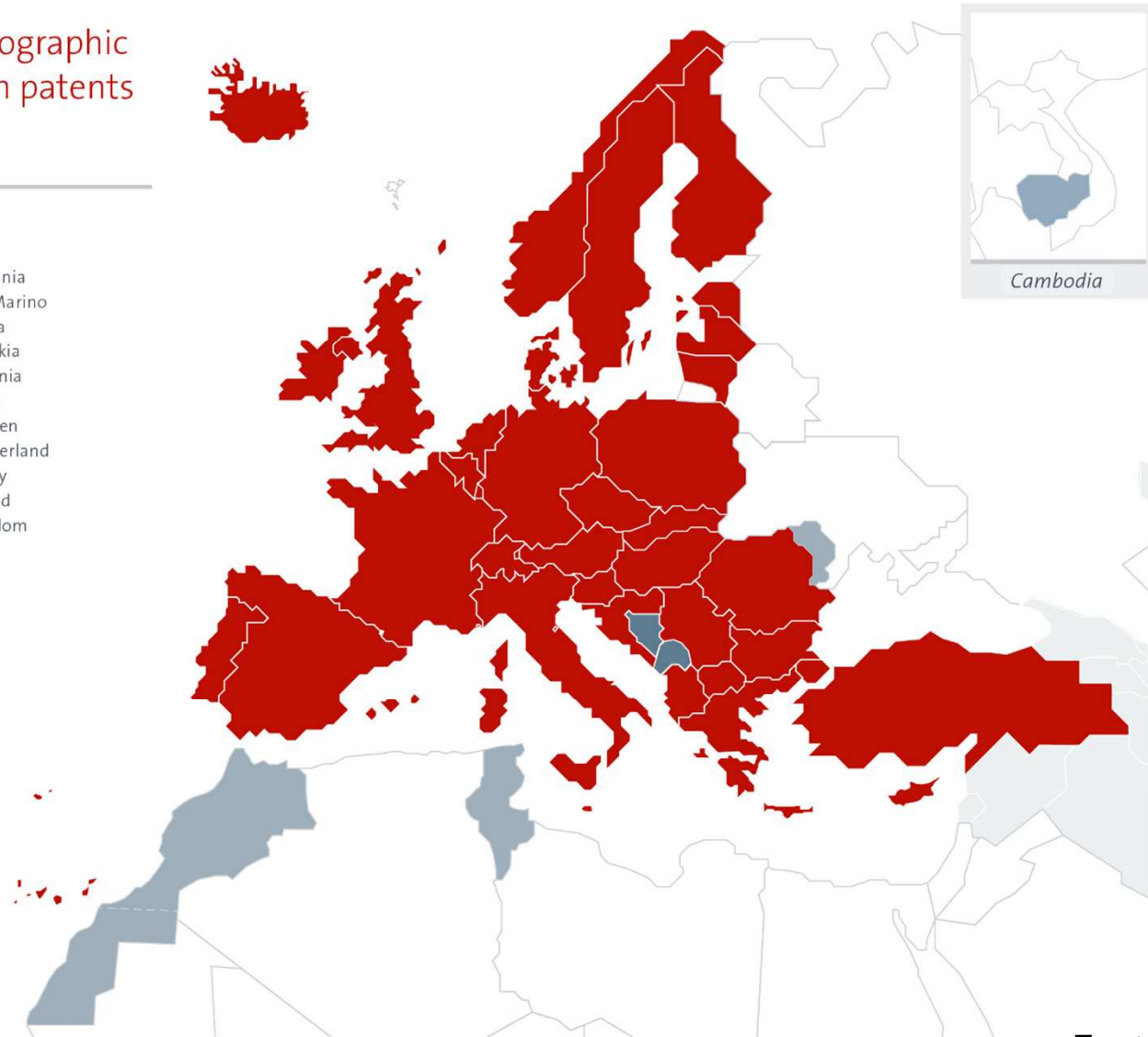
- Albania
- Austria
- Belgium
- Bulgaria
- Croatia
- Cyprus
- Czech Republic
- Denmark
- Estonia
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Hungary
- Iceland
- Ireland
- Italy
- Latvia
- Liechtenstein
- Lithuania
- Luxembourg
- Malta
- Monaco
- Netherlands
- North Macedonia
- Norway
- Poland
- Portugal
- Romania
- San Marino
- Serbia
- Slovakia
- Slovenia
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Turkey
- United Kingdom

■ Extension states (2)

- Bosnia and Herzegovina
- Montenegro

■ Validation states (4)

- Cambodia
- Republic of Moldova
- Morocco
- Tunisia



Fonte: EPO

- L'UE ha un mercato comune, mentre il sistema che governa il brevetto nelle aree del contenzioso e del rispetto dei diritti è frammentato.
- Differenze rilevanti fra procedure nazionali (es. biforcazione, effetto delle opposizioni EPO, quantità di documentazione richiesta).
- L'applicazione delle norme sostanziali sui brevetti non è del tutto armonizzata nei tribunali dei diversi Stati, con possibili esiti diversi delle controversie
- "Forum shopping" dovuto a differenze di prassi e norme procedurali fra le giurisdizioni dei singoli Stati.



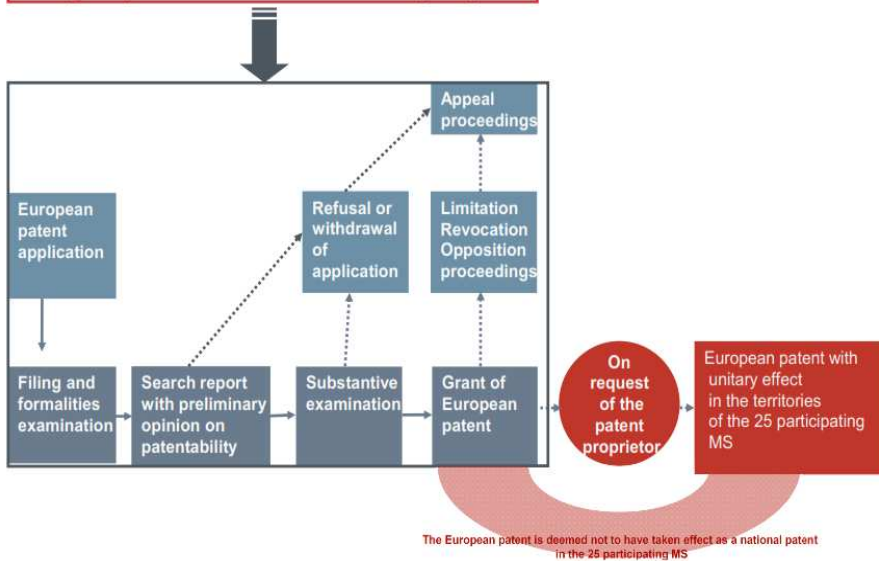
Il medesimo brevetto europeo è oggetto di molteplici cause e di sentenze divergenti (moltiplicazione dei costi e incertezza giuridica)

Inoltre

- Spese di traduzione (ancora) elevate.
- Complessità amministrative (es. registrazione delle cessioni).

Il Brevetto europeo a effetto unitario

Same grant procedure as for a classical European patent



(17) Paesi che hanno già ratificato:

Austria Francia Portogallo Lituania Belgio Lussemburgo Svezia Estonia Bulgaria Malta Finlandia Lettonia Danimarca Paesi Bassi Italia Slovenia **Germania (pending)**

(7) Paesi che non hanno ancora ratificato

Cipro, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Irlanda, Romania, Slovacchia

(3) Paesi che hanno declinato

Polonia, Spagna e Regno Unito

Source: EPO

Brevetto europeo con effetto unitario (*nel futuro*): dopo la concessione

(Regolamento UE n. 1257/2012)

- Il brevetto unitario coesisterà con i brevetti nazionali e con i brevetti europei “classici”.
- Sono possibile diverse combinazioni fra brevetto europeo “classico” e brevetto unitario.
 - Un brevetto unitario per gli stati UE partecipanti, *insieme a*
 - Un brevetto europeo “classico” con validità in uno o più stati della Convenzione sul brevetto europeo quali ad esempio Spagna, Svizzera, Turchia, Norvegia e Regno Unito.
 - Nel territorio dei paesi del brevetto unitario non è possibile ottenere una doppia tutela di brevetto unitario + brevetto europeo.

Il Brevetto europeo con effetto unitario (in arrivo): *in breve*

(Regolamento UE n. 1257/2012, Regolamento UE n. 1260/2012 *et al*)

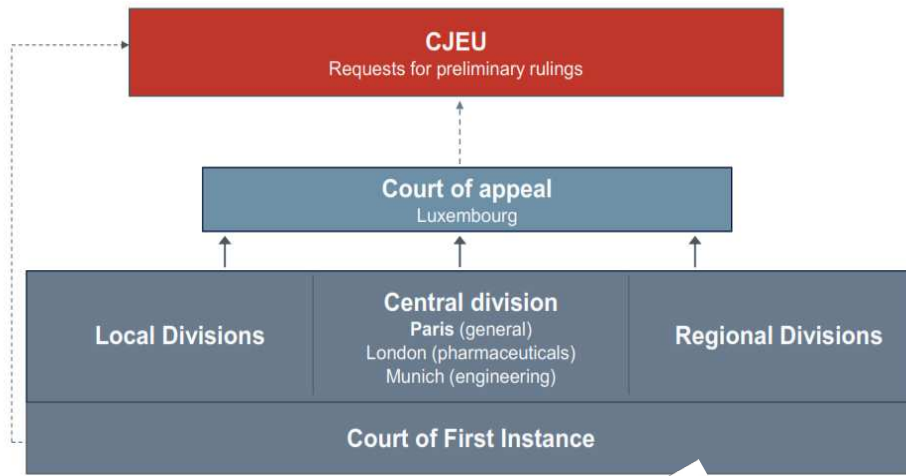
- Disponibile solo negli stati membri UE.
- Può essere concesso, limitato, ceduto, dichiarato nullo o decaduto come brevetto unitario.
- (Dopo la concessione) tasse di rinnovo annuali da pagare all'EPO.
- Nessuna traduzione a seguito della concessione ("sistema trilingue"), a parte nel periodo transitorio (traduzioni in caso di contenzioso).
- Agevolazioni per PMI, università, enti pubblici di ricerca.

Tasse di rinnovo annuali

Year	Unitary Patent (EUR)	25 member states (EUR)*
2	35	220
3	105	1 452
4	145	1 857
5	315	2 506
6	475	3 250
7	630	3 861
8	815	4 615
9	990	5 554
10	1 175	6 463
11	1 460	7 526
12	1 775	8 655
13	2 105	9 854
14	2 455	11 028
15	2 830	12 189
16	3 240	13 569
17	3 640	14 912
18	4 055	16 166
19	4 455	17 726
20	4 855	19 227
Total	35 555	160 633

* Based on national renewal fees as at 1 January 2020.

Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti: Struttura della corte



Training Centre for judges - **Budapest**
Patent Arbitration and Mediation Center - **Lisbon and Ljubljana**

Distribution of cases within the central division ¹

LONDON Section	PARIS Seat	MUNICH Section
	President's Office	
(A) Human necessities	(B) Performing operations, transporting	(F) Mechanical engineering, lighting, heating, weapons, blasting
(C) Chemistry, metallurgy	(D) Textiles, paper	
	(E) Fixed constructions	
	(G) Physics	
	(H) Electricity	

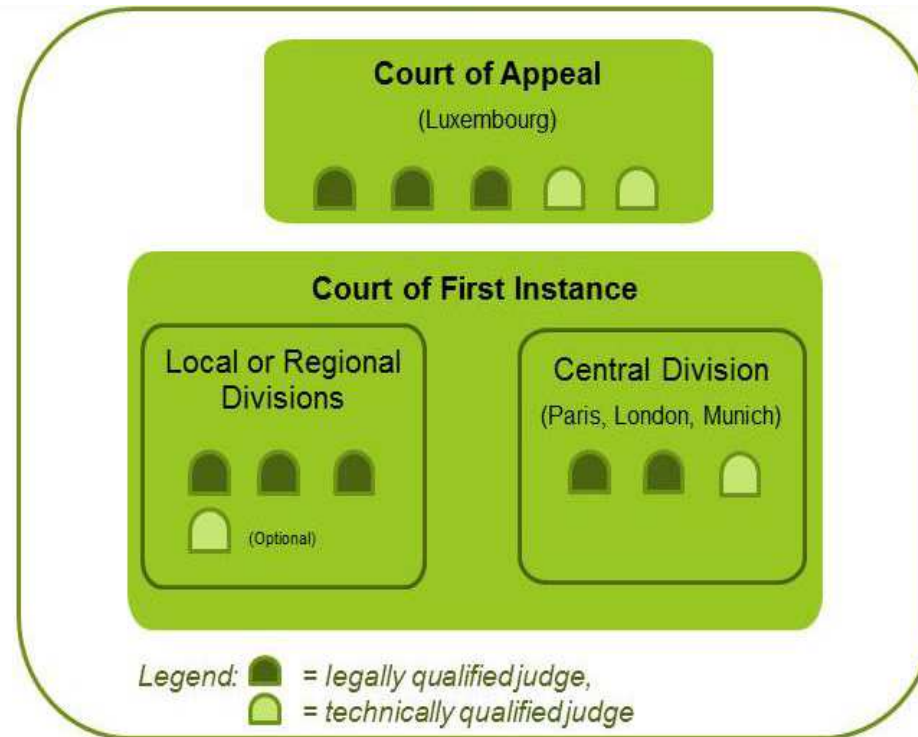
The 24 Member States who signed the Agreement on 19 February 2013 and who make up the membership of the Preparatory Committee are:

- Austria
- Ireland
- Belgium
- Italy
- Bulgaria
- Latvia
- Cyprus
- Lithuania
- Czech Republic
- Luxembourg
- Denmark
- Malta
- Estonia
- Netherlands
- Finland
- Portugal
- France
- Romania
- Germany
- Slovakia
- Greece
- Slovenia
- Hungary
- Sweden

The United Kingdom was one of the signatories in 2013 but since 2020 is no longer a member of the Preparatory Committee.

Fonte: EPO

Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti: Composizione delle corti



Source: <http://www.theunitarypatent.com>

Giurisdizione del Tribunale unificato dei brevetti

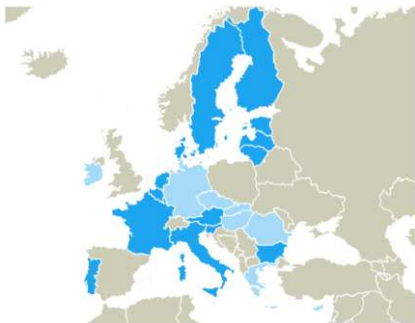
Giurisdizione esclusiva su controversie riguardanti sia i **brevetti europei “tradizionali”** (tranne quelli esclusi dalla giurisdizione – «*opted out*» - per i primi 7 anni; competenza giurisdizionale concorrente con le corti nazionali) sia i **brevetti europei con effetto unitario**, nonché ogni controversia riguardante gli SPC relative ai predetti brevetti.

Procedimenti dinanzi alla Divisione centrale: azioni di **nullità** e azioni di **non-contraffazione** (salve le ipotesi di connessione) a meno che le parti si accordino per proporre tali ricorsi dinanzi a una divisione locale/regionale; **azioni contro le decisioni dell’EPO** (es. ricorsi connessi a decisioni EPO riguardanti l’effetto unitario).

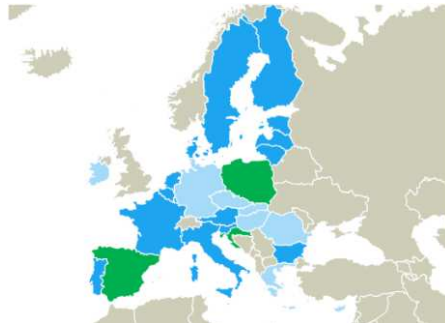
Procedimenti dinanzi alle Divisioni locali/regionali: azioni di **accertamento della contraffazione** (incluse riconvenzionali di nullità), azioni **risarcitorie** (dalla data di pubblicazione del brevetto europeo), procedimenti **cautelari**.

Le azioni possono alternativamente essere instaurate dinanzi alla Divisione locale/regionale del luogo in cui:

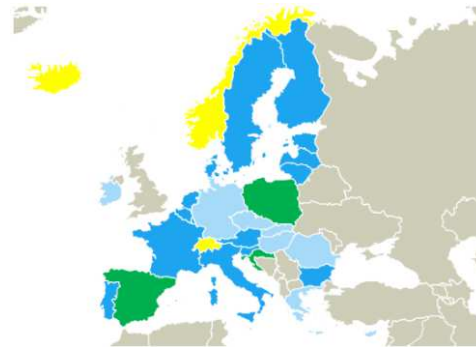
- si trova il domicilio o la sede legale del convenuto;
- si è verificato (o dove sta per verificarsi) l'attività in cui consiste la violazione (*forum commissi delicti*).



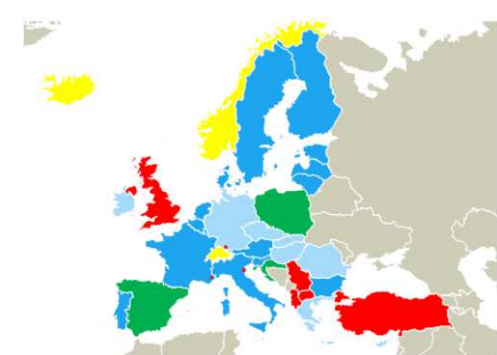
Convenuto domiciliato in uno Stato membro e contraente UPCA



Convenuto domiciliato in uno Stato membro EU, ma non Stato Contraente UPCA



Convenuto domiciliato in uno Stato membro della Convenzione di Lugano o in uno stato terzo



Convenuto domiciliato in uno Stato contraente della Convenzione sul Brevetto Europeo, ma non EU o membro della Convenzione Lugano

Giurisdizione residuale dei tribunali nazionali

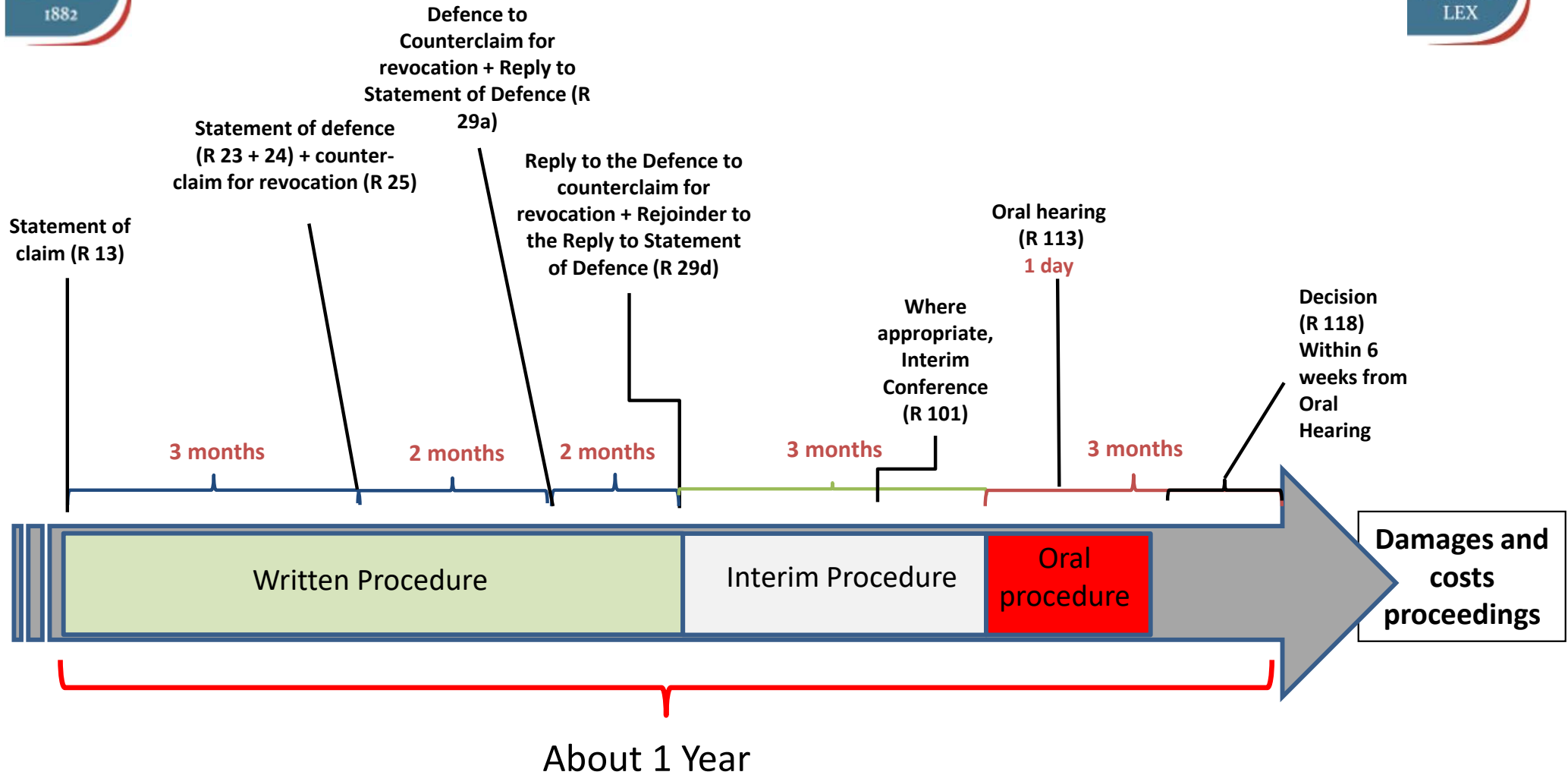
- Brevetti nazionali/modelli di utilità
- Porzioni nazionali dei brevetti europei oggetto di «opt-out»;
- Azioni inerenti il **diritto della concorrenza** (potranno essere introdotte davanti al TUB tramite eccezioni)
- procedimenti riguardanti il diritto al brevetto, oppure
- procedimenti riguardanti la cessione del brevetto
- Giurisdizione in parallelo con il TUB durante il periodo di transizione (7 anni) per i brevetti non oggetto di “opt-out”

«*Legittimatío ad agendum*»

- **titolare del brevetto;**
- **licenziatario esclusivo** (salvo diversa previsione contrattuale e previa comunicazione al licenziante);
- **licenziatario non esclusivo** (solo se tale possibilità è prevista espressamente nel contratto di licenza e previa comunicazione al licenziante);

Il licenziante deve essere coinvolto nel caso in cui sia contestata la validità del brevetto EU-UP o UP;

Le parti possono derogare alle norme in materia di giurisdizione e decidere quale divisione ha giurisdizione



I. Fixed fees (Court of First Instance)

Procedures/actions	Fixed fee
Infringement action [R. 15]	11.000 €
Counterclaim for infringement [R. 53]	11.000 €
Action for declaration of non-infringement [R. 68]	11.000 €
Action for compensation for license of right [R. 80.3]	11.000 €
Application to determine damages [R. 132]	3.000 €

Procedures/actions	Fixed Fee
Revocation action [R. 47]	20.000 €
Counterclaim for revocation [R. 26]	same fee as the infringement action subject to a fee limit of 20.000 €
Application for provisional measures [R. 206.5]	11.000 €
Action against a decision of the European Patent Office [R. 88.3, 97.2]	1.000 €
Application to preserve evidence [R. 192.5]	350 €
Application for an order for inspection [R. 199.2]	350 €
Application for an order to freeze assets [R. 200.2]	1.000 €
Filing a protective letter [R. 207.3]	200 €
Application to prolong the period of a protective letter kept on the register [R. 207.8]	100 €
Application to review a case management order [R. 333.3]	300 €
Application to set aside decision by default [R. 356.2]	1.000 €

II. Value-based fees (Court of First Instance and Court of Appeal)

Value of action	additional value-based fee
Up to and including 500.000 €	0 €
Up to and including 750.000 €	2.500 €
Up to and including 1.000.000 €	4.000 €
Up to and including 1.500.000 €	8.000 €
Up to and including 2.000.000 €	13.000 €
Up to and including 3.000.000 €	20.000 €
Up to and including 4.000.000 €	26.000 €
Up to and including 5.000.000 €	32.000 €
Up to and including 6.000.000 €	39.000 €
Up to and including 7.000.000 €	46.000 €
Up to and including 8.000.000 €	52.000 €
Up to and including 9.000.000 €	58.000 €
Up to and including 10.000.000 €	65.000 €
Up to and including 15.000.000 €	75.000 €
Up to and including 20.000.000 €	100.000 €
Up to and including 25.000.000 €	125.000 €
Up to and including 30.000.000 €	150.000 €
Up to and including 50.000.000 €	250.000 €
more than 50.000.000 €	325.000 €

Annex

Scale of ceilings for recoverable costs

Value of the proceeding	Ceiling for recoverable costs
Up to and including 250.000 €	Up to 38.000 €
Up to and including 500.000 €	Up to 56.000 €
Up to and including 1.000.000 €	Up to 112.000 €
Up to and including 2.000.000 €	Up to 200.000 €
Up to and including 4.000.000 €	Up to 400.000 €
Up to and including 8.000.000 €	Up to 600.000 €
Up to and including 16.000.000 €	Up to 800.000 €
Up to and including 30.000.000 €	Up to 1.200.000 €

Value of the proceeding	Ceiling for recoverable costs
Up to and including 50.000.000 €	Up to 1.500.000 €
More than 50.000.000 €	Up to 2.000.000 €

Risarcimento del danno

2. Per quanto possibile la parte lesa è posta nelle condizioni in cui si troverebbe se non si fosse verificata alcuna violazione. L'autore della violazione non potrà trarre vantaggio dalla violazione. Il risarcimento **non** deve tuttavia essere **punitivo**.

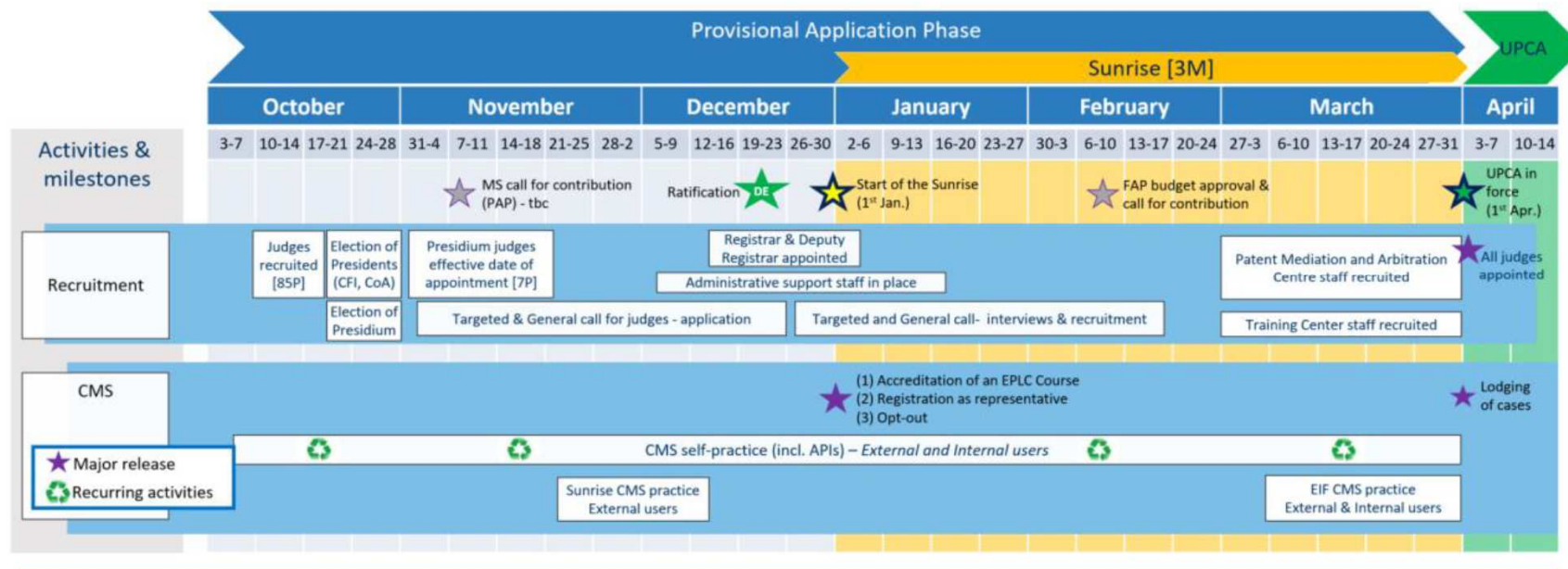
3. Allorché il tribunale fissa i danni:

- a) **tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti**, quali le conseguenze economiche negative, compreso il **mancato guadagno subito dalla parte lesa**, i **benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione**, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il **danno morale** arrecato alla parte lesa dalla violazione; o
- b) in alternativa alla lettera a), può fissare, nei casi appropriati, una **somma forfettaria** in base ad elementi quali, per lo meno, **l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del brevetto in questione**.

4. Nei casi in cui l'autore della violazione non ha preso parte all'attività di violazione **consapevolmente** o con motivi ragionevoli per saperlo, il tribunale può disporre il **recupero dei profitti** o il **pagamento di un indennizzo**.

Quando entrerà in vigore l'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti?

MOST LIKELY: 1ST APRIL 2023



CFI = Court of First Instance API = Application Programming Interface DE = Germany P = People / Participants
 CoA = Court of Appeal CMS = Case Management System EIF = Entry Into Force FAP = First Accounting Period

- Czech Republic
- Greece
- Hungary
- Ireland
- Romania
- Slovakia



- **Un unico procedimento copre tutte le violazioni in tutti gli stati aderenti.**
- **Misure e provvedimenti urgenti si applicano in tutto il territorio del TUB.**
- **Sentenze coerenti.**
- **Giudici specializzati.**
- **Sentenze “rapide”.**
- **Rifusione delle spese di lite.**
- **I primi utenti contribuiranno a formare il sistema.**



- Regole relative alla contraffazione diretta, indiretta con inversione dell'onere della prova per nuovi prodotti identici a quelli ottenuti con un brevetto di procedimento
- Risarcimento dei danni e refusione delle spese di lite
- Interessi delle parti bilanciati e particolari strumenti nelle mani dei «patents owners»
- Misure per ottenere le prove o le informazioni (origine delle merci e canali di distribuzione, i quantitativi forniti, i terzi coinvolti)
- Misure per proteggere le prove (descrizione, sequestro, accesso e conservazione dei dati)
- Misure correttive



- **Rischio di revoca centralizzata del brevetto.**
- **Periodo iniziale.**
- **Qualità UPC?**
- **deep pockets “argument”**
- **Azioni «Torpedo»**
- **Il sistema inizierà a operare solo in 17 Stati con il Regno Unito per sempre fuori dal sistema**
- **Costi.**

Qualche domanda specifica sul vostro portafoglio di brevetti europei

- **Vi è la necessità di un brevetto a effetto unitario?**
- **Volete escludere la giurisdizione del Tribunale unificato dei brevetti per i vostri brevetti e per le vostre domande di brevetto europeo “classici”?**
- **Ci sono questioni relative alla titolarità e/o alla concessione di licenze da affrontare o da considerare nella redazione di nuovi contratti?**

VERIFICARE DOMANDE PENDENTI DI BREVETTO EUROPEO / PCT

- Stabilire in quali Stati vi è un interesse commerciale.
- Valutare se c'è un risparmio sui costi nella scelta dell'effetto unitario (es. si desidera poter abbandonare designazioni in futuro?).
- Stabilire se si intende ricadere sotto la giurisdizione esclusiva del TUB (anche in previsione di un contenzioso e/o in base alla forza del brevetto).
 - Se sì, valutare un rallentamento della prosecuzione.
 - Se no, non utilizzare l'effetto unitario e valutare un'accelerazione della prosecuzione.
 - In ogni caso, valutare divisione dei portafogli / deposito di domande divisionali.

VERIFICARE BREVETTI EUROPEI CONCESSI E DOMANDE DI BREVETTO PUBBLICATE

- Stabilire se accettare la giurisdizione esclusiva del TUB.
- In caso contrario, scegliere l'opt-out appena possibile.

Consulenti brevetto europeo abilitati TUB



Gaetano Barbaro



Paolo Di Giovine



Marta Manfrin



Elisabetta Papa



Davide Rondano



Valentina Predazzi

Avvocati



Giovanni Antonio Gripiotti



Mario Pozzi



Federico Caruso

Il team brevetti SIB gestisce da anni la tutela dei portafogli brevetti di aziende leader italiane e internazionali, curandone ogni aspetto dalle ricerche preliminari ai depositi e alle prosecuzioni, le opposizioni e i contenziosi amministrativi, stragiudiziali e giudiziali a livello globale. I nostri consulenti e *paralegal* hanno acquisito e consolidato una vasta esperienza nella soluzione di una nutrita casistica di situazioni complesse riguardanti le normative brevettuali in tutti i principali settori della tecnica.



Gaetano Barbaro



Jacopo de Benedetti



Emanuele Concone



Claudio Germinario



Michele de Giorgi



Paolo Di Giovine



Marta Manfrin



Sara Manna



Elisabetta Papa



Simona Pietri



Valentina Predazzi



Giuseppe Romano



Davide Rondano



Andrea Soldatini

GRAZIE!
Domande?

Società Italiana Brevetti

www.sib.it

Roma Milano Firenze Verona

