



Il sistema del Brevetto Unitario

Una tutela brevettuale semplificata
e più ampia a costi inferiori

Il Brevetto Unitario

integra e rafforza l'attuale sistema centralizzato di concessione dei brevetti europei. Insieme al Tribunale Unificato dei Brevetti, fornisce agli utenti un'opzione economicamente vantaggiosa per la tutela brevettuale e la risoluzione delle controversie in tutta Europa e stimola la ricerca, lo sviluppo e gli investimenti nell'innovazione.

I brevetti europei sono strumenti efficaci, che consentono alle aziende innovative di attrarre investimenti, concludere accordi di licenza redditizi, proteggere la propria quota di mercato ed espandere la propria attività. Tuttavia, convalidare, mantenere e far rispettare i brevetti europei può essere costoso e complesso.

Il nuovo sistema di Brevetto Unitario non solo rende più semplice ed economico proteggere efficacemente le invenzioni in tutta Europa, ma introduce anche un sistema di risoluzione delle controversie meno complesso e centralizzato, offrendo una maggiore certezza giuridica.



Da un insieme di brevetti nazionali ...

Dagli anni '70 l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) mette a disposizione un'unica procedura centralizzata per la concessione dei brevetti in Europa. Le domande di brevetto, depositate in inglese, francese o tedesco, sono oggetto di un'ampia ricerca e di un esame legale per garantire che i brevetti ottenuti siano della migliore qualità possibile. A seguito di questa procedura di concessione centralizzata, il titolare del brevetto può ottenere la tutela brevettuale in un massimo di 44 Stati. Tuttavia, il brevetto europeo concesso non è un diritto unitario, bensì un "fascio" di brevetti nazionali, ciascuno dei quali deve essere convalidato e mantenuto in vita in ogni Stato in cui deve diventare effettivo: un processo che può rivelarsi complicato e costoso.



Il brevetto europeo concesso non è un diritto unitario, bensì un "fascio" di brevetti nazionali, ciascuno dei quali deve essere convalidato e mantenuto in vita individualmente in ogni Stato: un processo che può rivelarsi complicato e costoso.

... ad un diritto unitario

Il sistema del Brevetto Unitario colma queste lacune per gli Stati membri dell'UE partecipanti: il nuovo **brevetto europeo con effetto unitario** (“**Brevetto Unitario**”) offre un percorso semplificato per ottenere una tutela brevettuale territoriale uniforme e ampia, riducendo significativamente la burocrazia e i costi. La procedura centralizzata della fase precedente alla concessione del brevetto europeo è ora integrata da una procedura centralizzata della fase successiva alla concessione: invece di convalidare il proprio brevetto europeo in diversi Stati individualmente, i titolari possono ottenere un Brevetto Unitario depositando un'unica richiesta presso l'EPO, che funge da sportello unico responsabile anche della gestione centralizzata del Brevetto Unitario e dei relativi pagamenti.

Il nuovo brevetto europeo con effetto unitario offre un percorso semplificato per ottenere una tutela brevettuale territoriale uniforme e ampia, riducendo significativamente la burocrazia e i costi.



Come funziona?

Il Brevetto Unitario non va a sostituire il sistema brevettuale europeo esistente, ma sarà complementare ad esso. Le imprese innovative di tutto il mondo sono libere di scegliere se intraprendere la strada nazionale della convalida del proprio brevetto europeo in uno o più Stati Contraenti EPC od optare per la tutela del Brevetto Unitario. Oppure possono combinare il nuovo sistema con quello già esistente e quindi avere un Brevetto Unitario e, allo stesso tempo, convalidare il loro classico brevetto europeo in altri Stati Contraenti EPC che non partecipano al nuovo sistema del Brevetto Unitario o che non hanno ancora aderito all'Accordo sull'istituzione di un Tribunale Unificato dei Brevetti (Accordo TUB).

Il Brevetto Unitario non va a sostituire il sistema brevettuale europea esistente ma sarà complementare ad esso. Le imprese innovative di tutto il mondo saranno libere di scegliere se intraprendere la strada nazionale, optare per la tutela del Brevetto Unitario o combinare il nuovo sistema con quello già esistente.



Come ottenerlo?

Prima di ottenere la registrazione di un Brevetto Unitario da parte dell'EPO, i titolari devono ottenere un brevetto europeo. Ciò significa che una domanda di brevetto europeo deve essere depositata e trattata secondo le già note e fidate regole e procedure della Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC). La novità è che l'attuale procedura centralizzata della fase precedente alla concessione è ora integrata da una procedura centralizzata della fase successiva alla concessione presso l'EPO.

La procedura per l'ottenimento di un Brevetto Unitario è semplice e lineare: il brevetto europeo deve essere stato concesso con lo stesso insieme di rivendicazioni per tutti gli Stati membri dell'UE partecipanti. La richiesta di effetto unitario deve poi essere presentata entro un mese dalla pubblicazione della concessione del brevetto europeo e può essere depositata anche prima qualora la notifica di concessione sia già stata rilasciata. Tranne che in un primo periodo di transizione, per il Brevetto Unitario non saranno necessarie traduzioni successive alla concessione. L'EPO esaminerà la richiesta di effetto unitario e registrerà un Brevetto Unitario ove i requisiti siano stati soddisfatti.

La procedura per l'ottenimento di un Brevetto Unitario è semplice e diretta: i titolari devono prima ottenere un brevetto europeo, poi dovranno presentare una richiesta di effetto unitario.

Quanto costa?

La richiesta di effetto unitario è completamente gratuita, vale a dire che non dovranno essere pagate spese di deposito, esame o registrazione all'EPO.

La tassa di rinnovo del Brevetto Unitario è stata fissata a un livello molto contenuto e favorevole alle imprese: il costo totale del mantenimento per i primi dieci anni, che è la durata media di un brevetto europeo, sarà inferiore a 5.000 Euro.

Un confronto tra le spese e i costi indiretti mostra che il costo complessivo di un Brevetto Unitario sarà significativamente inferiore a quello attualmente sostenuto per convalidare e mantenere in vita un brevetto europeo classico in quattro Stati.

Il potenziale di risparmio economico del Brevetto Unitario diventa evidente quando si tiene conto anche dei risparmi derivanti dalla sua amministrazione semplificata. Nel caso del classico brevetto europeo, le tasse di rinnovo, di importo diverso, devono essere pagate in valute diverse ai vari uffici brevetti nazionali, che

hanno anche requisiti legali diversi, soprattutto in termini di limiti temporali. Per il Brevetto Unitario c'è un'unica tassa di rinnovo, pagabile centralmente all'EPO in un'unica valuta (Euro) e attraverso una procedura standardizzata con un'unica scadenza e senza l'obbligo di ricorrere a un rappresentante.

Inoltre, le PMI possono beneficiare di un rimborso di 500 Euro per i costi di deposito della traduzione della domanda di brevetto iniziale in una delle tre lingue ufficiali dell'EPO.

Tasse di rinnovo per il Brevetto Unitario

—	—	11° anno	€ 1 460
2° anno	€ 35	12° anno	€ 1 775
3° anno	€ 105	13° anno	€ 2 105
4° anno	€ 145	14° anno	€ 2 455
5° anno	€ 315	15° anno	€ 2 830
6° anno	€ 475	16° anno	€ 3 240
7° anno	€ 630	17° anno	€ 3 640
8° anno	€ 815	18° anno	€ 4 055
9° anno	€ 990	19° anno	€ 4 455
10° anno	€ 1 175	20° anno	€ 4 855

— Contributo aggiuntivo per il pagamento tardivo di una tassa di rinnovo = 50% della tassa di rinnovo tardiva (Norma 2(1), punto 2, delle Norme sulle Tasse per la Tutela Brevettuale Unitaria - RFeesUpp)
— Riduzione del 15% sulla tassa di rinnovo in caso di licenza di diritto (Norma 12 UPR, Norma 3 RFeesUPP)

La richiesta è gratuita e la tassa di rinnovo è stata fissata a un livello molto contenuto e favorevole al mercato.

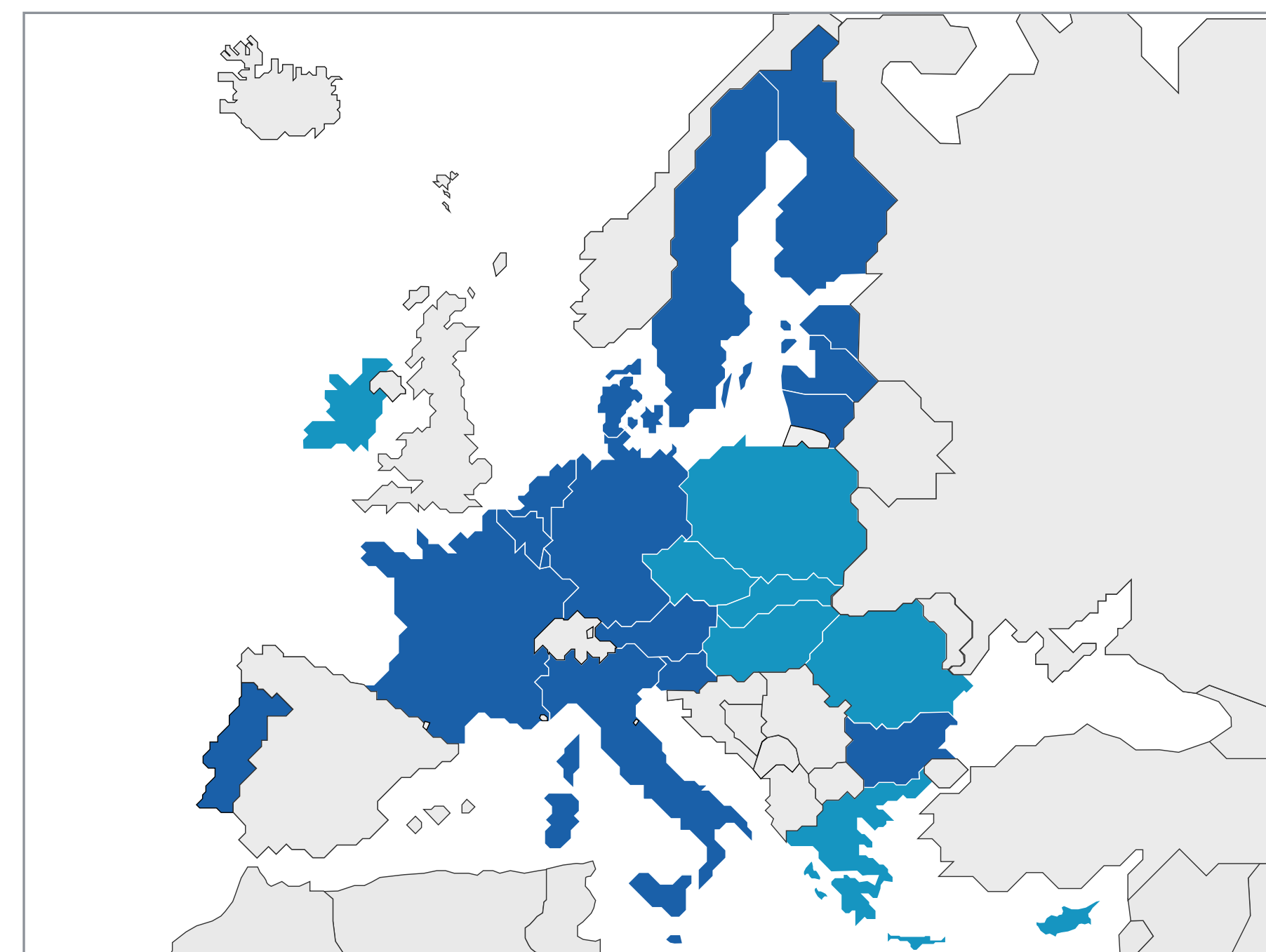
Per maggiori informazioni sul costo di un Brevetto Unitario rispetto a una protezione equivalente in soli quattro dei principali Stati europei nell'ambito del sistema di brevetto europeo classico, consultare il sito web dell'EPO.

E per quanto riguarda la copertura territoriale?

L'ambito territoriale del brevetto unitario potrebbe riguardare tutti i 27 Stati membri dell'UE.

Tuttavia, per rientrare nel campo di applicazione del Brevetto Unitario, uno Stato membro non solo deve partecipare alla cooperazione rafforzata, ma deve anche aver ratificato l'Accordo su un Tribunale Unificato dei Brevetti (Accordo TUB) quando il Brevetto Unitario è registrato. Al momento dell'avvio del nuovo sistema, gli Stati membri che hanno ratificato l'Accordo TUB sono 17.

L'ambito territoriale di un determinato Brevetto Unitario rimarrà invariato per tutta la sua durata e non sarà esteso agli Stati che ratificheranno l'Accordo TUB dopo la registrazione del suo effetto unitario



I 25 Stati che partecipano alla cooperazione rafforzata comprendono i 17 Stati (in blu scuro) che hanno ratificato l'Accordo su un Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) e che quindi erano coperti dalla tutela del Brevetto Unitario al momento dell'avvio del nuovo sistema (ossia: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Svezia), nonché altri 8 Stati (in azzurro) che potrebbero aderire al sistema una volta ratificato l'Accordo TUB (ossia: Cipro, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Irlanda, Polonia, Romania, Slovacchia). Croazia e Spagna possono aderire alla cooperazione rafforzata nel caso volessero in futuro.

Un unico tribunale europeo per i brevetti

Il nuovo Tribunale Unificato per i Brevetti (TUB) applicherà il diritto sostanziale uniforme dei brevetti per determinare la portata dei diritti conferiti e le loro limitazioni.

Anche la tutela giudiziale del brevetto diventa molto più semplice, grazie al Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), un nuovo organo giudiziario centrale dedicato ai brevetti per gli Stati membri UE partecipanti, competente ad esaminare in particolare le controversie in materia di violazione o revoca.

L'assenza in passato di un tribunale europeo dedicato ai brevetti ha significato che i brevetti potevano essere oggetto di procedimenti paralleli presso vari tribunali nazionali, il che poteva rendere l'azione legale complessa e costosa per tutte le parti.

Il TUB pone fine a questa situazione. I titolari di Brevetti Unitari e di brevetti europei classici dispongono ora di procedure legali più semplici per le controversie brevettuali negli Stati che hanno aderito alla sua giurisdizione.

Il TUB è composto da un Tribunale di Primo Grado, una Corte d'Appello e una Cancelleria. Esso applicherà il diritto sostanziale uniforme dei brevetti per determinare la portata dei diritti conferiti e le loro limitazioni. Le decisioni saranno prese da commissioni composte da giudici togati e da giudici tecnici di nazionalità diversa, le cui decisioni rispetteranno i più alti standard di qualità e stabiliranno una giurisprudenza armonizzata, garantendo una maggiore certezza del diritto.

Le procedure presso il TUB saranno più semplici, più rapide e più efficaci. Anche il costo del contenzioso sarà inferiore, in quanto non sarà più necessario avviare una causa in ogni Stato membro. Le piccole imprese beneficeranno inoltre di una riduzione delle spese processuali e, in caso di soccombenza, di un tetto più basso ai costi rimborsabili che possono essere riconosciuti alla parte vincitrice.

Oltre ai brevetti unitari, il TUB avrà giurisdizione anche sui classici brevetti europei, anche se si applicheranno alcune eccezioni per un periodo transitorio di sette anni.

Quando è entrato in vigore il nuovo sistema?

Il nuovo sistema del Brevetto Unitario è entrato in vigore il **1° Giugno 2023**.



Pubblicato e curato da

Ufficio Europeo dei Brevetti

© EPO Giugno 2023

epo.org/unitary

Responsabile del contenuto:

Direzione Sviluppo Brevetti & IP Lab (D 5.2.1)

e Divisione Tutela Brevetto Unitario (D 5.3.2.2)

Indirizzo:

Bob-van-Bentham-Platz 1 | 80469 Monaco | Germania

Tel.:

+49 89 2399-0

Email:

support@epo.org

Traduzione dall'originale inglese all'italiano a cura dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)

UIBM