

**L'introduzione del Brevetto Unitario e i suoi
rapporti col Brevetto Europeo e i brevetti nazionali:
criticità e soluzioni**

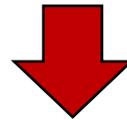
Giovanni Guglielmetti

BonelliErede

Le basi giuridiche del Brevetto Europeo Unitario

Art. 118 TFUE → possibilità di istituire «titoli europei» per conseguire una «protezione uniforme»

Art. 142 CBE → «Un gruppo di Stati contraenti che, in un accordo particolare, hanno disposto che i brevetti europei concessi per questi Stati hanno un carattere unitario nel complesso dei loro territori, può prevedere che i brevetti europei potranno essere concessi soltanto congiuntamente per tutti questi Stati»



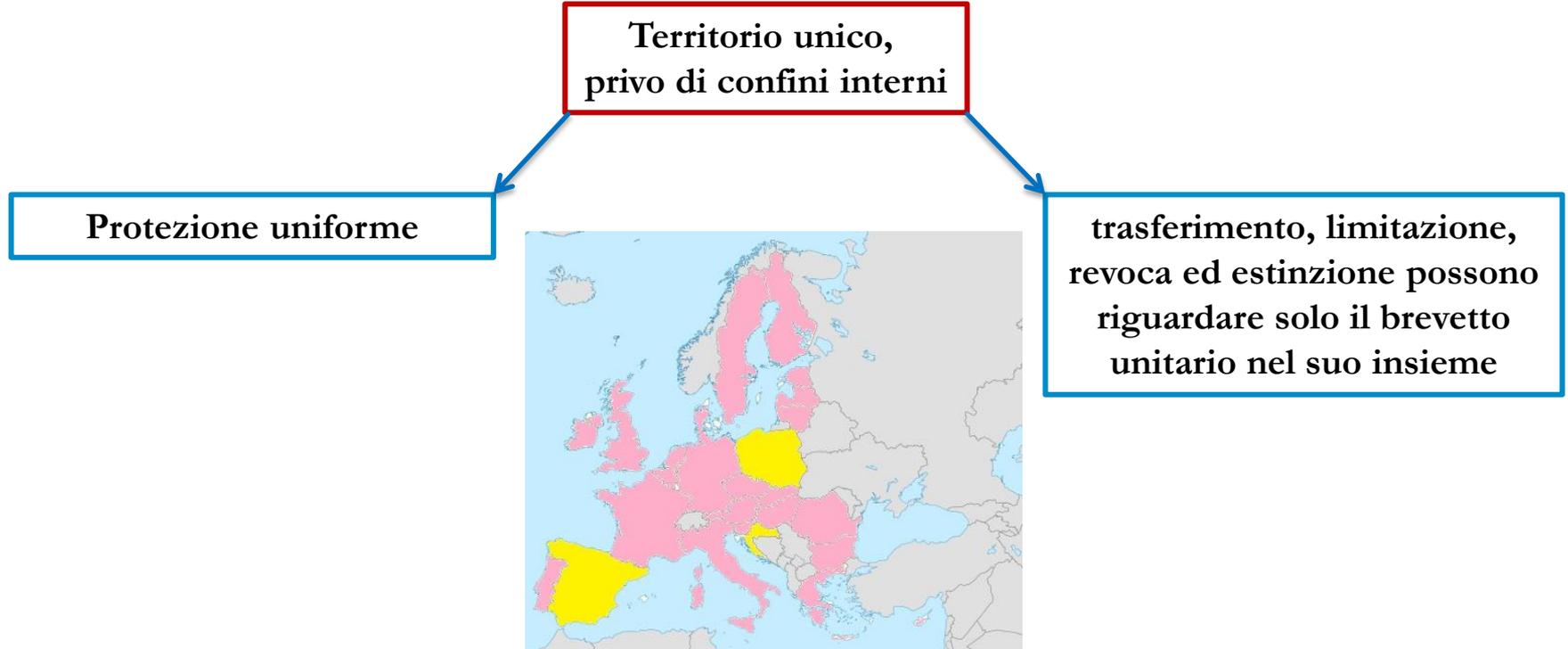
Cooperazione rafforzata

Reg. UE 1257/2012

Reg. UE 1260/2012

Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti

L'effetto unitario (art. 3 par. 2 reg. 1257/2012)



Un brevetto europeo può ottenere l'effetto unitario se (art. 3 par. 1 reg. 1257/2012):

- i. Designa tutti gli Stati membri partecipanti
- ii. Le rivendicazioni sono identiche in tutti i paesi
- iii. L'effetto unitario è stato registrato nel registro per la tutela unitaria

Rapporti tra brevetto europeo e brevetto unitario

La domanda di brevetto è sempre una domanda di brevetto europeo o Euro-PCT (disciplina ex art. 67 CBE)



L'effetto unitario, se richiesto, fa data dalla pubblicazione nel bollettino UEB

Doppia natura del brevetto europeo



Unitario per gli Stati membri partecipanti

Non unitario per paesi:

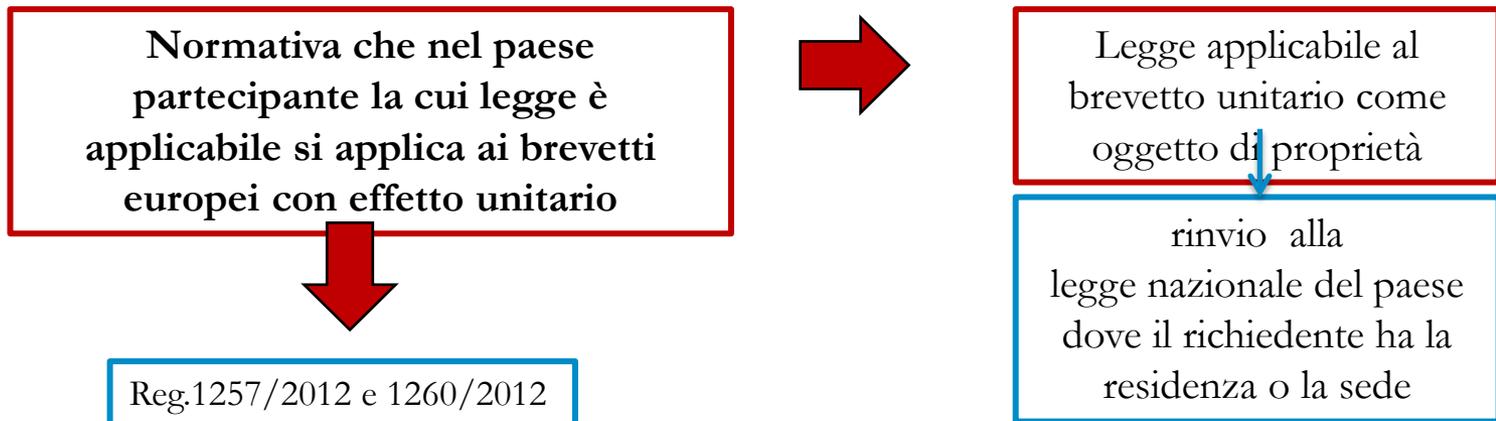
- i. UE non partecipanti alla cooperazione rafforzata (Spagna, Croazia)
- ii. UE partecipanti alla cooperazione rafforzata ma non all'Accordo TUB (Polonia, Spagna, Croazia)
- iii. Extra-UE (Svizzera Norvegia Turchia, Islanda, paesi della ex Jugoslavia)

N.B. Il brevetto europeo tradizionale rimane una scelta possibile anche per gli Stati membri partecipanti :

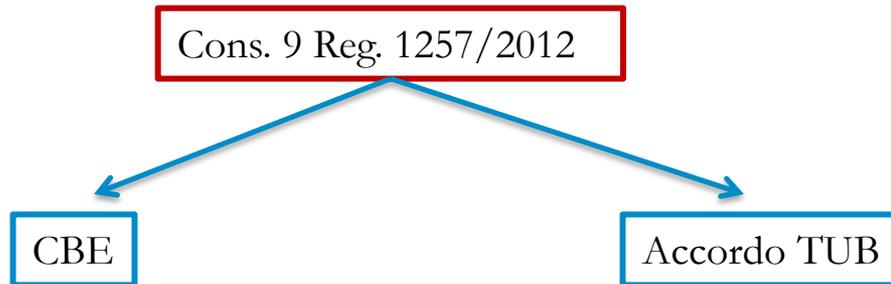
- se vengono designati solo alcuni dei paesi partecipanti
- se vengono differenziate le rivendicazioni
- se vengono designati tutti gli Stati partecipanti (ad es. per beneficiare dell'opt out)

Inoltre resta sempre possibile depositare brevetti nazionali anche negli Stati membri, sottratti alla

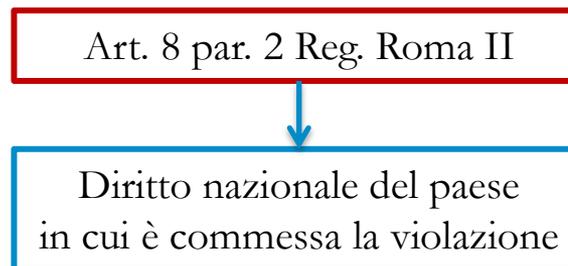
La disciplina del brevetto europeo con effetto unitario (Art. 5 par. 3 reg. 1257/2012)



Per le questioni non trattate dai due regolamenti?



Per le questioni non regolate dall'Accordo TUB?



E il brevetto europeo tradizionale?

Accordo TUB unica fonte di disciplina sostanziale per i diritti conferiti:

dal brevetto europeo con effetto unitario

dal brevetto europeo privo di effetto unitario, per la tutela nei paesi UE che aderiscono all'Accordo TUB

Uniformata la disciplina applicabile a brevetti europei con e senza effetto unitario introducendo così un principio di non discriminazione tra le due forme di br. europeo

Vantaggi

Semplifica il lavoro del Tribunale unificato

Uniforma anche la tutela provvisoria della domanda di brevetto europeo dei paesi aderenti all'Accordo TUB

Nei paesi aderenti all'Accordo TUB il brevetto nazionale andrà uniformato alla disciplina europea per il principio di non discriminazione?

I costi del sistema unitario

Il successo del sistema dipenderà: dal successo del sistema di enforcement unitario (qualità, tempi costi dell'enforcement) e dai costi di brevettazione.

□ Approvato il True Top 4

- Costo per il mantenimento nei 20 anni → 35.000 € (per 10 anni 5.000 €)
- Riduzione del 25% per le PMI

□ Risparmio sui costi di traduzione (inglese + tedesco/francese per i primi 12 anni)

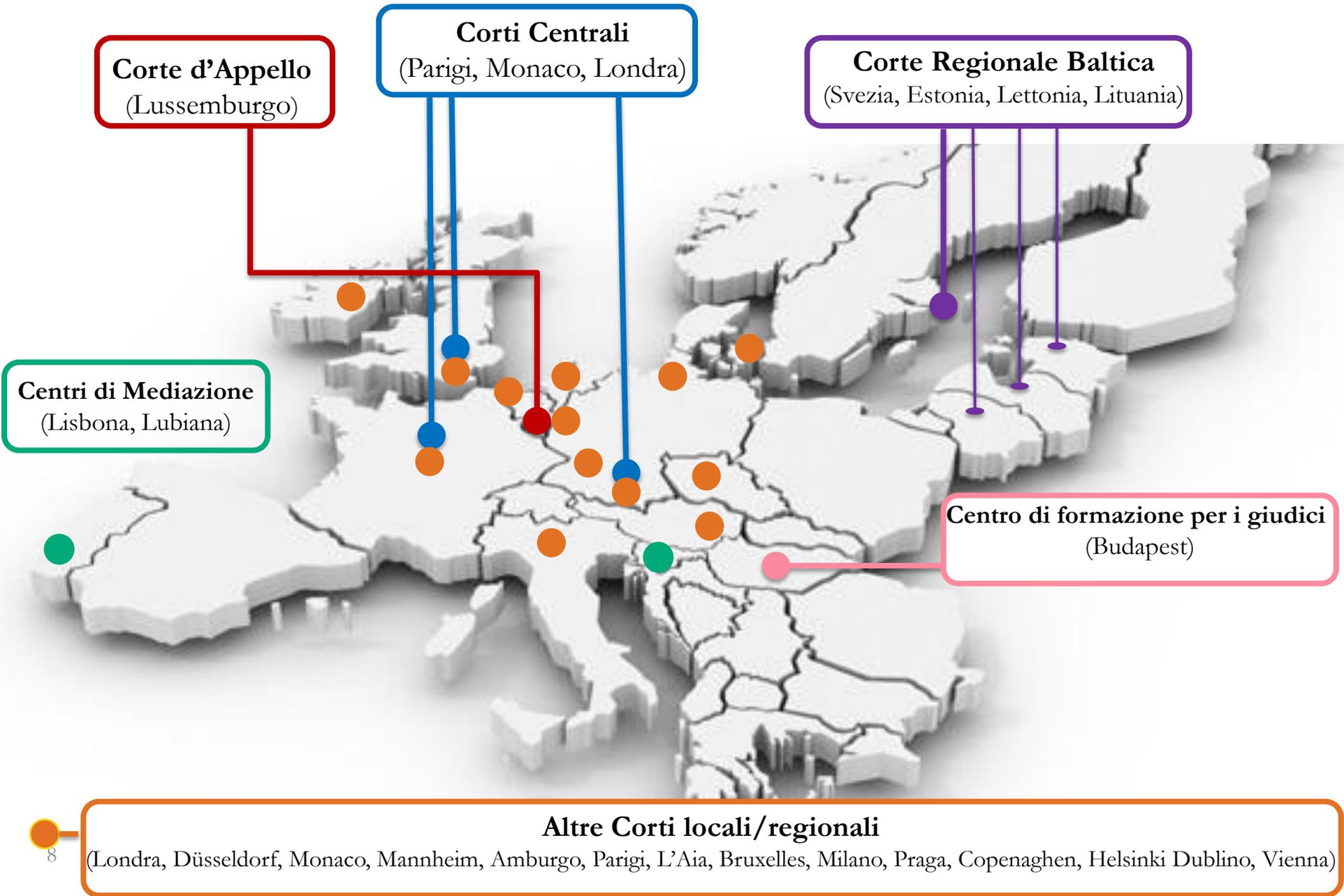
□ Fees TUB

- Azione di contraffazione → 11.000 € + 
 - 2.500 € se valore causa tra 500.000 e 750.000 €
 - 220.000 € se valore causa oltre 30.000.000 €
- Azione di nullità → 20.000 € (in via riconvenzionale 11.000 €)

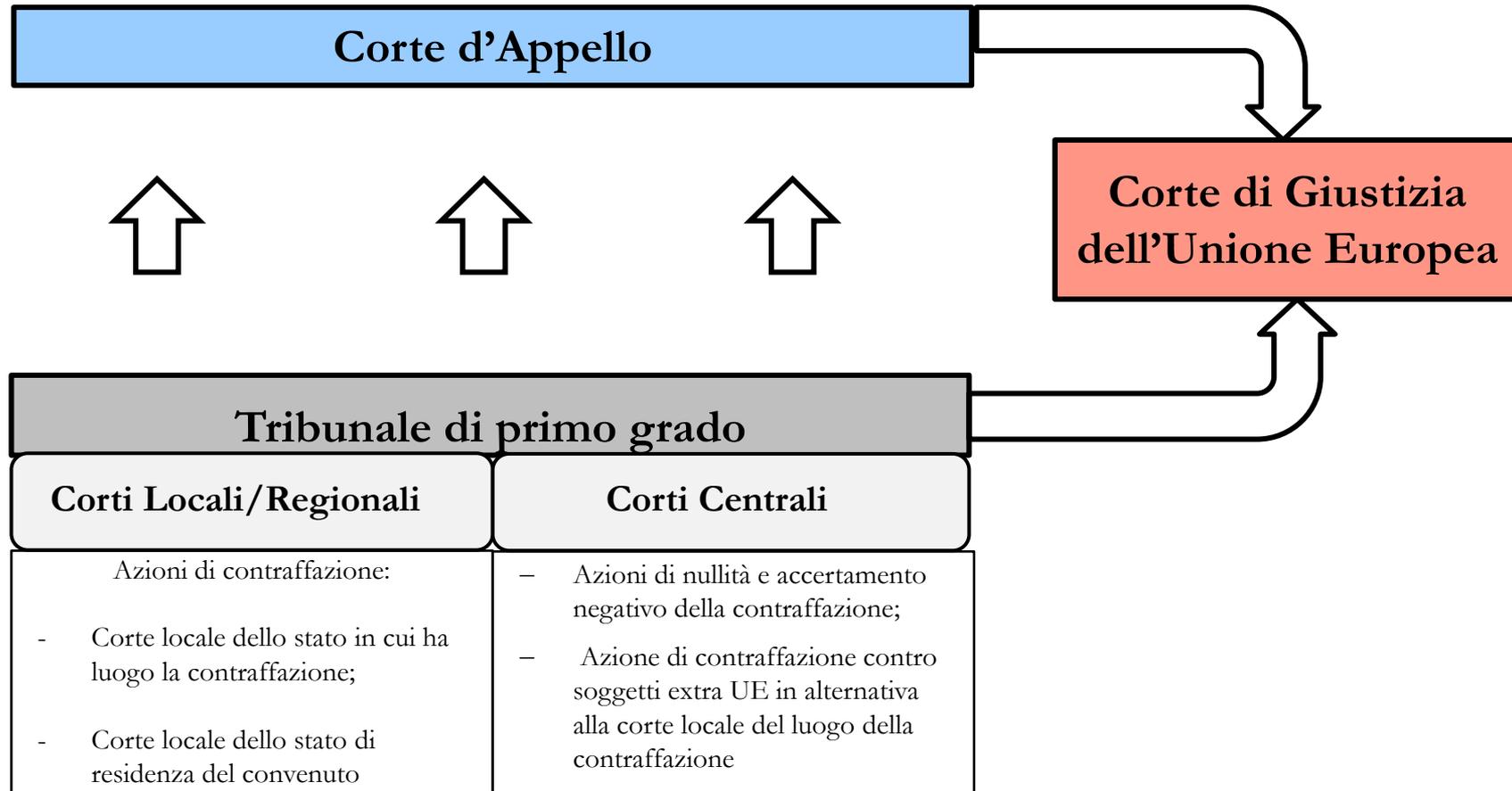
Appello → 16.000 €

- Rifusione delle spese 
 - 50.000 € se valore causa fino a 250.000 € (Spese= 20% Valore causa)
 - 1.500.000 € se valore causa 50.000.000 € (Spese= 3% Valore causa)
 - cap 3.000.000 € se valore causa oltre 50.000.000 €

be **Le corti del Tribunale Unificato** (aggiornamento al 7 ottobre 2015)



Struttura delle Corti



Rinvio pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell'Art. 267 TFUE:

- facoltà per il Tribunale di primo grado
- obbligo per la Corte d'Appello.

Il sistema delle competenze

- ❑ Collegi del tribunale di primo grado e della corte d'appello a composizione multinazionale
- ❑ Nelle azioni di contraffazione può venire in considerazione anche la Corte centrale
 - convenuti extra UE;
 - competenza in relazione a uno Stato privo di corti locali;
 - contraffazione che riguarda tre o più paesi ove il convenuto chieda il trasferimento alla corte centrale;
 - riconvenzionale di nullità a richiesta congiunta delle parti;
 - domanda di contraffazione tra le stesse parti di una causa di nullità già pendente alla Corte centrale;
- ❑ Azione di nullità proposta in via riconvenzionale davanti ad una Corte locale
MA potere delle corti di separare le cause e rimettere quella di nullità alla corte centrale (con o senza sospensione)
- ❑ Rimane l'opzione dell'opposizione all'EPO → **quali costi e tempi?**
- ❑ Azione di accertamento negativo davanti alla Corte centrale
 - sospesa se entro 3 mesi titolare brevetto promuove azione di contraffazione dinanzi Corte locale
- ❑ Il potere discrezionale (bilanciamento interessi) di emanare le inibitorie, le protective letter
- ❑ Procedura applicata? Rules of procedure (al 1 luglio 2015 XVIII draft, 1-382 Rules)

Quando entrerà in vigore l'Accordo TUB e partirà la concessione dei brevetti Europei?

- Per l'entrata in vigore dell'Accordo è necessaria la ratifica di 13 paesi UE e tra questi Germania, Gran Bretagna e Francia
- Per l'applicazione del regolamento occorre entrata in vigore Accordo TUB

Stati che hanno ratificato ad oggi:

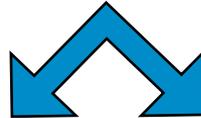
Paese	Data di ratifica
Austria	06/08/2013
Danimarca	20/02/2014
Francia	14/03/2014
Svezia	05/06/2014
Belgio	06/06/2014
Malta	09/12/2014
Lussemburgo	22/05/2015
Portogallo	28/08/2015

Road to... 2017?

Il periodo transitorio

Dall'entrata in vigore dell'Accordo TUB decorre il **periodo transitorio di 7 anni**, rinnovabile per altri 7 anni (Art. 83 par.1 e 5).

Durante il periodo transitorio



Il titolare può esercitare la facoltà di **opt-out** dalla competenza esclusiva del Tribunale Unificato (Art. 83, par. 3)

l'azione di contraffazione o di nullità può essere proposta davanti ai tribunali nazionali (Art. 83 par. 1) che saranno competenti rispetto al TUB sulla base del principio di prevenzione

L'esercizio della facoltà di opt-out (Art. 83 Accordo TUB; Rule 5)

- L'opt-out esclude totalmente la competenza del TUB (o solo la competenza esclusiva?)
- L'opt-out ha effetto da quando viene inserito nel registro
- Va esercitato anche per i brevetti scaduti (ad esempio per le azioni risarcitorie e le azioni di nullità)
- Non è possibile esercitare l'opt-out se un'azione è già stata promossa dinanzi al Tribunale Unificato (anche se già conclusa secondo le ROP)
- Se vi sono più co-titolari del brevetto europeo l'opt-out va chiesto da tutti (ma se le frazioni nazionali appartengono a soggetti distinti?)
- Non è possibile esercitare l'opt-out solo con riferimento ad alcuni stati membri
- L'opt-out ha effetto dalla sua registrazione per tutta la durata del brevetto (o solo per il periodo transitorio?). Le corti nazionali potranno conservare la propria competenza per molti anni ancora (27/34 anni dall'entrata in vigore oltre ai possibili prolungamenti con SPC)
- L'esercizio dell'opt-out comporta costi (80 €) (ROP compatibili con Accordo TUB ?)
- L'opt-out registrato sulla domanda di brevetto si intende ritirato se per il brevetto è chiesto l'effetto unitario
- L'opt-out esclude o meno anche l'applicazione delle norme sostanziali dell'Accordo TUB ? (art. 25-27 la lista dei limiti agli effetti del brevetto è più ampia di quella delle leggi nazionali) (cap IV i rimedi vengo riferiti solo alle pronunce del TUB)
- L'opt out può essere ritirato in ogni momento se non è promossa causa davanti al giudice nazionale ma

Contenute decisioni del TUB sui brevetti europei non unitari

- **Se brevetto europeo viene litigato davanti al TUB la decisione ha effetto su tutte le frazioni nei paesi contraenti designati (art. 34 Accordo TUB).**
- Ma i brevetti possono differire paese per paese (es. limitazione delle rivendicazioni).
- Le singole frazioni possono appartenere a soggetti diversi o essere date in licenza a soggetti differenti
- E' possibile limitare la domanda solo ad alcuni paesi?
- Le relazioni tra le diverse azioni davanti a Accordo TUB e ai giudici nazionali regolate dal reg. CE 1215/2012 modificato dal reg. 542/2014

Reg. 1215/2012 come modificato dal reg. 542/2014

- TUB autorità giurisdizionale comune a più Stati membri equiparata ai fini del regolamento alle autorità nazionali
- Applicazione delle norme sulla competenza giurisdizionale anche ai convenuti non domiciliati nella UE
- Ai rapporti tra procedimenti instaurati davanti al TUB e alle autorità nazionali nel periodo transitorio si applicano le regole su litispendenza e connessione (art. 29 – 32)
- Se il TUB è competente nei confronti di un convenuto extra UE, la violazione del brevetto provoca danni nella UE, la competenza si estende anche ai danni da violazioni fuori della UE, se in un paese membro il convenuto ha beni e la causa ha un collegamento con tale stato membro.
- Riconoscimento automatico esteso alle decisioni del TUB per l'esecuzioni in paesi UE che non aderiscono all'Accordo TUB.

Brevetto unitario e certificato complementare di protezione

- ❑ Il TUB estende la sua competenza anche agli SPC
- ❑ SPC possono essere basati su brevetto europeo tradizionale o unitario > ai fini della competenza del TUB dipendono dal brevetto di base
- ❑ Nell'opt-out il SPC segue il brevetto di base sempre
- ❑ No opt-out per SPC basato su brevetto unitario
- ❑ In ogni caso gli SPC restano nazionali e vanno domandati in ciascun paese > con il rilascio si SPC viene meno la tutela unitaria in ogni caso, ma non l'esclusività della competenza del TUB se basati su brevetto unitario

In prospettiva un SPC unitario?

- ❑ Rilasciato dall'EPO sulla base di AIC comunitari o anche nazionali?
- ❑ L'EPO dovrebbe riconoscere come vincolanti le decisioni della CGUE
- ❑ Un ulteriore incentivo per i titolari di brevetti farmaceutici per **non** chiedere la tutela unitaria?