

Newsletter

PA IP

Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC): la ratifica della Germania e l'inizio del c.d. "sunrise period"

Il 17 febbraio 2023, il Ministero Federale della Giustizia Tedesco (*Bundesministerium der Justiz*) ha annunciato la ratifica da parte della Germania dell'Accordo internazionale sul Tribunale Unificato dei Brevetti ("Accordo UPC").

L'Accordo UPC è stato sottoscritto da 25 Stati Membri dell'Unione Europea (divenuti 24 con l'uscita dall'UE del Regno Unito), ma ad oggi solo 17 degli Stati firmatari lo hanno ratificato e solo per questi entrerà in vigore il nuovo sistema del brevetto europeo con effetto unitario. I restanti sette Stati Membri firmatari che non hanno ancora ratificato l'Accordo UPC potranno farlo successivamente. L'Accordo UPC è ratificato da Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo, Slovenia, Svezia e Germania.

Con la ratifica della Germania, intervenuta poco più di 10 anni dopo la firma dell'Accordo UPC, prende avvio il conto alla rovescia di cui all'Articolo 89 dell'Accordo UPC, ai sensi del quale "[l'] accordo entra in vigore [...] **il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del tredicesimo strumento di ratifica o di adesione conformemente all'articolo 84, inclusi i tre Stati nei quali il maggior numero di brevetti europei aveva effetto nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la firma dell'accordo [...]**"¹.

Il Tribunale Unificato dei Brevetti ("UPC") inizierà, pertanto, le proprie attività il 1° giugno 2023, dando così ufficialmente inizio al sistema del brevetto europeo con effetto unitario.

Il brevetto europeo con effetto unitario, introdotto con il Regolamento UE 1257/2012 sulla tutela brevettuale unitaria (*Unitary Patent Protection*), consente di proteggere un'invenzione in tutti gli Stati membri partecipanti presentando un'unica domanda e con il pagamento di una singola tassa annuale di rinnovo da corrispondere all'Ufficio Brevetti Europeo (EPO), riducendo così anche i costi di traduzione. Il brevetto unitario si affiancherà alla tutela brevettuale oggi esistente a livello nazionale (in Italia presso l'UIBM) e a livello europeo (presso l'EPO).

Dal 1° giugno 2023, quindi, tutti i brevetti europei con effetto nei 17 Stati partecipanti alla cooperazione rafforzata (per i quali è avvenuta già la ratifica dell'Accordo UPC), ricadranno automaticamente sotto la giurisdizione dell'UPC, salva la possibilità per il titolare del brevetto di

¹ Uno dei tre Stati con il maggior numero di brevetti europei nel 2012 è appunto la Germania.

escludere, o comunque gestire l'ambito europeo unitario delle proprie privative brevettuali (il c.d. "opt-out") secondo le seguenti modalità:

1. per le **domande già pendenti presso l'EPO**, è possibile rinunciare alla giurisdizione dell'UPC entro un mese dalla pubblicazione della concessione del brevetto;
2. anche nel caso di **brevetti europei appena depositati**, entro un mese dalla pubblicazione della concessione del brevetto è possibile 'selezionare' e ottenere l'effetto unitario negli Stati membri dell'UE partecipanti, presentando la relativa richiesta (il c.d. "opt-in");
3. per i **brevetti europei e le domande di brevetto europeo (già pubblicate)**, è previsto un periodo di "sunrise" dal 1° marzo al 31 maggio 2023 durante il quale i relativi titolari potranno effettuare presso la cancelleria dell'UPC, la richiesta di *opt-out* dalla protezione unitaria, escludendo quindi la sottoposizione al regime UPC. Ai sensi dell'articolo 83 dell'Accordo UPC, infatti, si prevede che *"durante un periodo transitorio di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, può ancora essere proposta dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altre autorità nazionali competenti un'azione per violazione o un'azione di revoca di un brevetto europeo. [...] A meno che un'azione sia già stata proposta dinanzi al tribunale, il titolare o il richiedente di un brevetto europeo concesso o richiesto anteriormente alla scadenza del periodo transitorio hanno la possibilità di rinunciare alla competenza esclusiva del tribunale.. A tal fine, essi notificano tale decisione alla cancelleria al più tardi un mese prima dello scadere del periodo transitorio. La rinuncia prende effetto all'atto dell'iscrizione nel registro"*. Al seguente [link](#) è possibile consultare la *roadmap* pubblicata sul sito ufficiale dell'UPC.

Come detto, il brevetto unitario avrà effetto valido nella maggior parte dei paesi dell'Unione Europea aderenti all'Accordo UPC e sarà soggetto – salvo il meccanismo di *opt-out* – alla giurisdizione esclusiva dell'UPC.

L'UPC, competente anche in relazione alle azioni aventi ad oggetto i brevetti europei (salvo richiesta di *opt-out* dal sistema unitario), si compone di:

- (i) un tribunale di primo grado che comprende una divisione centrale e divisioni locali e regionali. La divisione centrale ha la propria sede a Parigi, con sezioni a Monaco e (prima della Brexit) a Londra;
- (ii) una corte d'appello, con sede a Lussemburgo; e
- (iii) di una cancelleria, istituita presso la sede della corte d'appello.

L'ultimo passo resta la decisione su quale Stato aderente debba ospitare la divisione centrale della corte originariamente assegnata al Regno Unito, che a seguito della Brexit si è ritirato dall'Accordo UPC: tra i vari stati candidati ad ospitare tale divisione vi è anche l'Italia e, in particolare, Milano.

La cristallizzazione delle tempistiche di concreta entrata in vigore del brevetto unitario e l'inizio del "sunrise period" pongono i titolari di brevetti e domande di brevetto di fronte a scelte strategiche essenziali e non più rinviabili, attinenti all'eventuale esercizio dell'*opt-out* e alla scelta del regime da richiedere per le future invenzioni brevettabili in ambito europeo, valutando con cautela i vantaggi e gli svantaggi del sistema che verrà introdotto con il brevetto unitario.

Contatti

Paolo Bertoni

Of Counsel – Chiomenti
IP
T+39.02.72157.679
paolo.bertoni@chiomenti.net

Anna Gardini

Counsel – Chiomenti
IP
T. +39.02.72157.758
anna.gardini@chiomenti.net

Sara Molina

Senior Associate – Chiomenti
IP
T. +39 0272157476
sara.molina@chiomenti.net