

Il brevetto unitario: limiti e opportunità

Il **brevetto con effetto unitario**, entrato in vigore il 1° giugno 2023, è un titolo di privativa europea che ha, per il momento, validità nei 17 Stati¹ che hanno ratificato l'Accordo sul **Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB)**. A questi Paesi se ne potranno aggiungere altri otto (Cipro, Grecia, Irlanda, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Ungheria), che sono quelli che partecipano alla cooperazione rafforzata ma che non si sono ancora avvalsi dello strumento di ratifica.

Il TUB detiene una giurisdizione esclusiva sulle azioni di contraffazione, nullità ed accertamento negativo di contraffazione che riguardano sia i brevetti unitari sia quelli europei per i quali non è stata richiesta la procedura di opt-out (ovvero di rinuncia alla giurisdizione).

Il processo di ottenimento del titolo unitario è piuttosto semplice: è richiesto dal titolare del brevetto europeo, tramite un modulo on-line (reperibile sul sito web dell'EPO <https://www.epo.org/en/applying/forms>), entro un mese dalla pubblicazione della concessione dello stesso.

Vediamo ora quali sono i **pro e i contro del titolo unico**.

Un primo vantaggio è senz'altro la riduzione degli importi delle tasse di mantenimento annuali. Dal grafico 1 si evince che il brevetto unitario è più conveniente rispetto ad un brevetto europeo convalidato nei 17 Stati in cui vige il titolo unitario oppure nei 25 Paesi della cooperazione rafforzata.

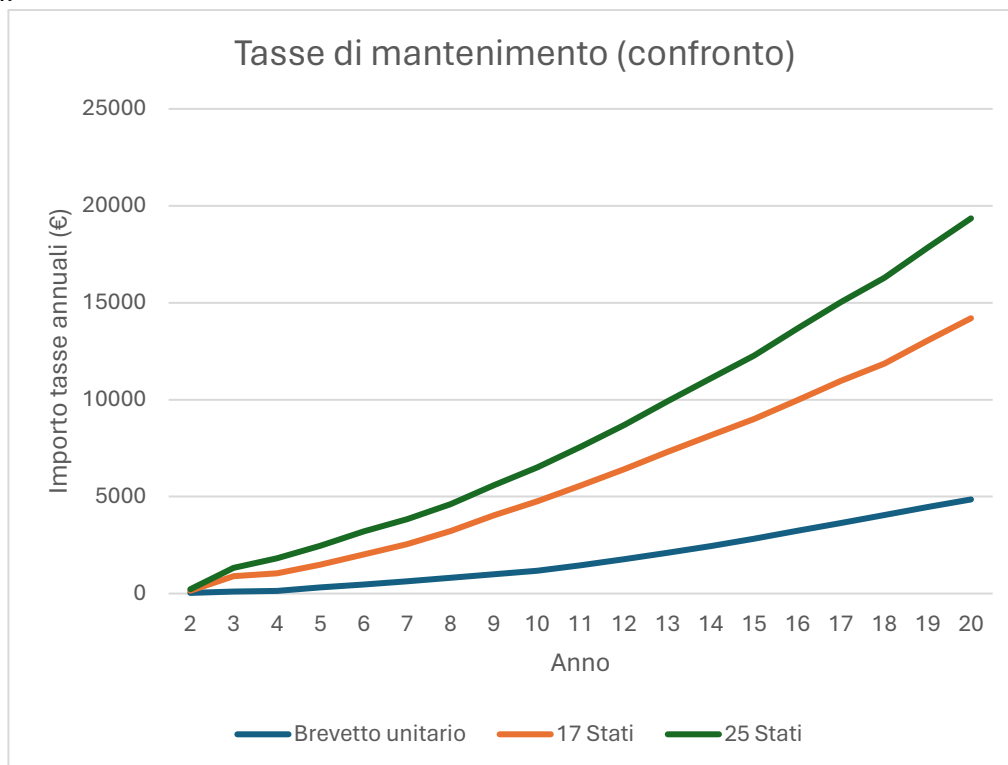


Grafico 1 – Confronto degli importi delle tasse annuali di mantenimento.

¹ Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Svezia. Aggiornamento marzo 2024, riferimento <https://www.epo.org/en/applying/european/unitary/unitary-patent>

Un ulteriore beneficio è il pagamento in un'unica soluzione e quindi non frammentata tra i vari Paesi di convalida, evitando così i costi degli agenti locali.

Grazie all'avvento del tribunale unificato, sarà possibile effettuare un'unica azione legale (contraffazione, nullità) che sarà applicabile in tutti gli Stati aderenti al TUB.

Di contro, un brevetto unitario potrebbe essere revocato in tutti i Paesi con un'unica azione.

Inoltre, le spese per le dispute legali sono piuttosto ingenti: un'azione di nullità di un brevetto implica un costo di 20.000 €, mentre l'ammontare di una causa di contraffazione è di 11.000 €, a cui deve essere sommato un importo variabile tra 0 € e 325.000 € in funzione del valore della causa.

Oltre a ciò, i tempi della procedura sono piuttosto ridotti (6 mesi per le cause di nullità e 9 mesi per quelle di contraffazione) e questo incide notevolmente sui costi (gli onorari dei professionisti saranno elevati).

Ora si pone, però, la faticosa questione: **si tratta di un sistema utile per le PMI?**

Le condizioni attuali propendono per dire di no.

In **termini numerici**, vale la pena ricordare che la percentuale di brevetti EP attribuibili alle PMI è mediamente contenuta e altrettanto è il numero di PMI che detengono brevetti: si tratta di percentuali molto basse come risulta dal grafico 2.

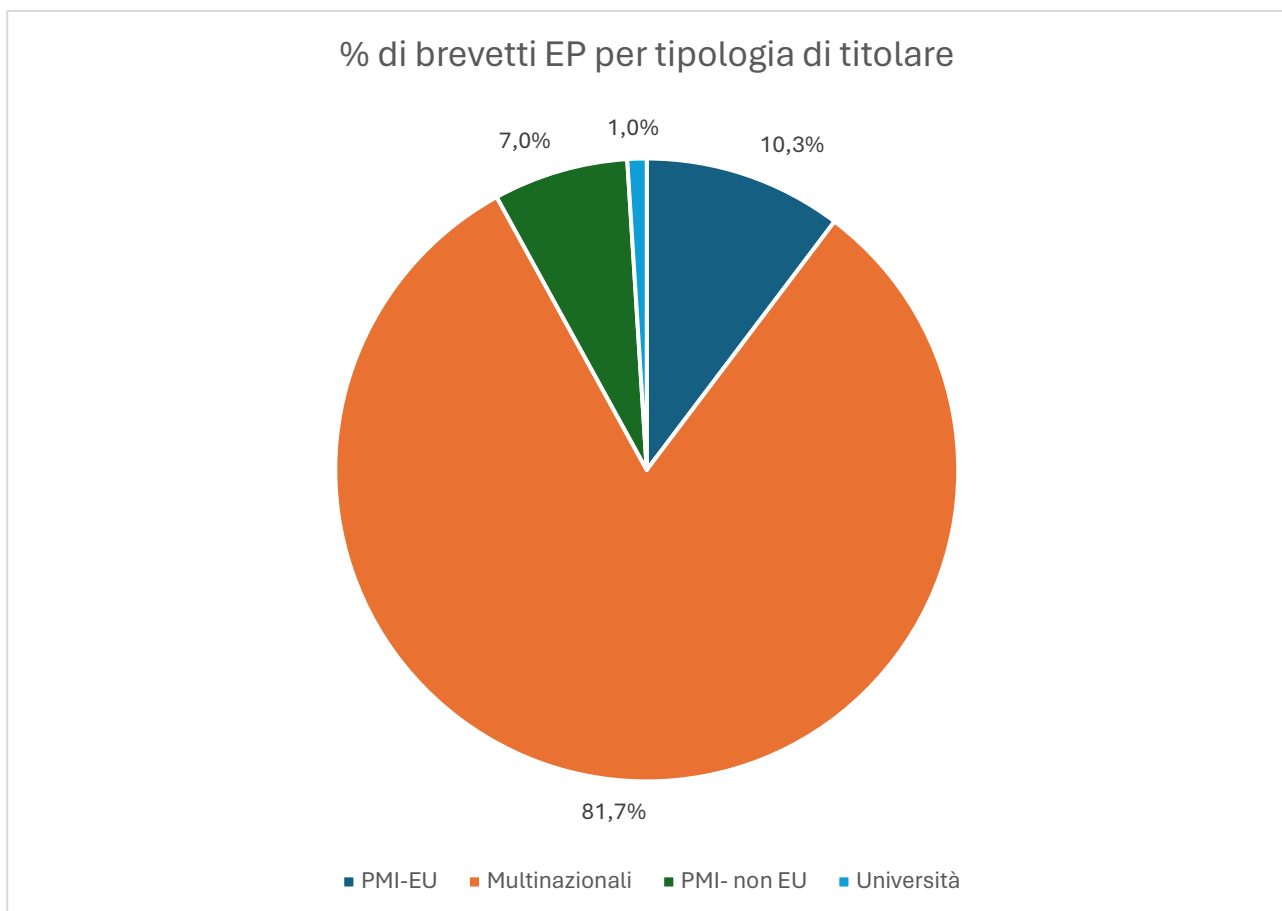


Grafico 2 - % di brevetti europei per applicant (fonte: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3600384)

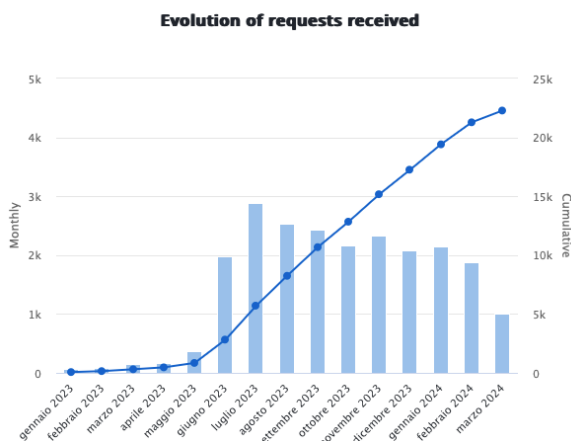
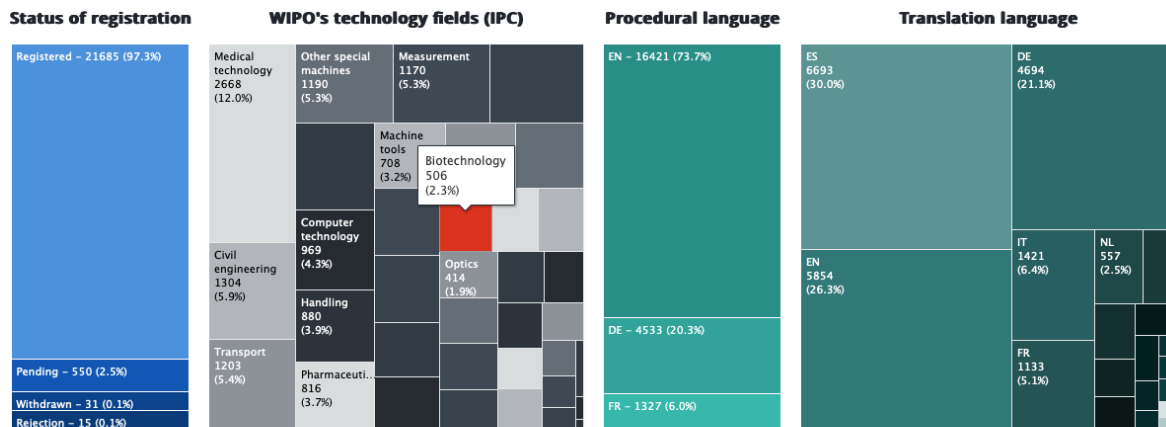
Inoltre, le **tasse annuali** dovute sono uguali per tutti, attualmente non c'è una distinzione per tipologia di impresa (startup, PMI o multinazionale).

Da considerare è anche la nazionalità dei titolari dei brevetti EP: il 54% proviene da Paesi extra-UE. Per le nazioni il cui tessuto industriale è costituito essenzialmente da PMI (con una % variabile tra il 30 e il 40%), il sistema unitario, con **l'ingresso di un notevole quantità di brevetti** (ovvero di titoli di sfruttamento commerciale di prodotti, processi e tecnologie in condizioni di esclusiva e quindi in definitiva 'vincoli' da evitare), potrebbe influire negativamente sulla capacità innovativa, lo sviluppo tecnologico e la competitività economica in quei settori tecnici (per es. telecomunicazioni) dove le multinazionali detengono una quota dominante.

Box 1 – Sitografia e riferimenti bibliografici di approfondimento

Il sito web dell'EPO è ricco di notizie e statistiche sull'utilizzo del sistema unitario (<https://www.epo.org/en/about-us/statistics/statistics-centre#/unitary-patent>).

Attualmente (marzo 2024) le richieste ricevute sono oltre 22 mila, con ben oltre 21.600 registrazioni (oltre il 97%).



Altro sito web utile da consultare è quello del Tribunale Unificato dei Brevetti: <https://www.unified-patent-court.org/en>

Box 2 – Riferimenti bibliografici di approfondimento

Per quanto riguarda le procedure e le strategie brevettuali:

- M. Barbieri, Il brevetto unitario e la richiesta di opt-out: procedura e strategie per l'università. Netval Working Paper n. 1/23 https://netval.it/wp-content/uploads/2023/06/Wp-Netval-1_2023_Brevetto-unitario-e-opt-out.pdf
- N. Galli, Vademecum sulla tutela brevettuale unitaria. https://www.regione.toscana.it/-/vademecum_sulla_tutela_brevettuale_unitaria

NOTE RIGUARDANTI I DIRITTI D'AUTORE

Copyright © 2024 Fondazione Politecnico di Milano

Il presente contributo è stato sviluppato nell'ambito del progetto *IP4GROWTH- Intellectual Property Program for collaborative and innovative SMEs*, EUIPO, Call for Grants GR/003/23.

Per più dettagli sul progetto, si rimanda al sito www.ip4growth.it

Il presente contributo può essere liberamente copiato e distribuito a condizione che vengano riportate le presenti note sui diritti d'autore, anche nel caso di utilizzo parziale, il riferimento al progetto IP4GROWTH e al finanziamento dell'EUIPO.

LIBERATORIA

Il presente progetto è finanziato con il sostegno dell'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale-EUIPO. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e l'EUIPO declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in esso contenute. Il contributo ha fini puramente informativi e di sintesi e non presume di essere esaustivo né aggiornato ad eventuali modifiche o cambiamenti nel frattempo intercorsi.