

IL BREVETTO UNITARIO E IL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI

I nuovi scenari di protezione e contenzioso per le
aziende innovatrici

Paolo Markovina

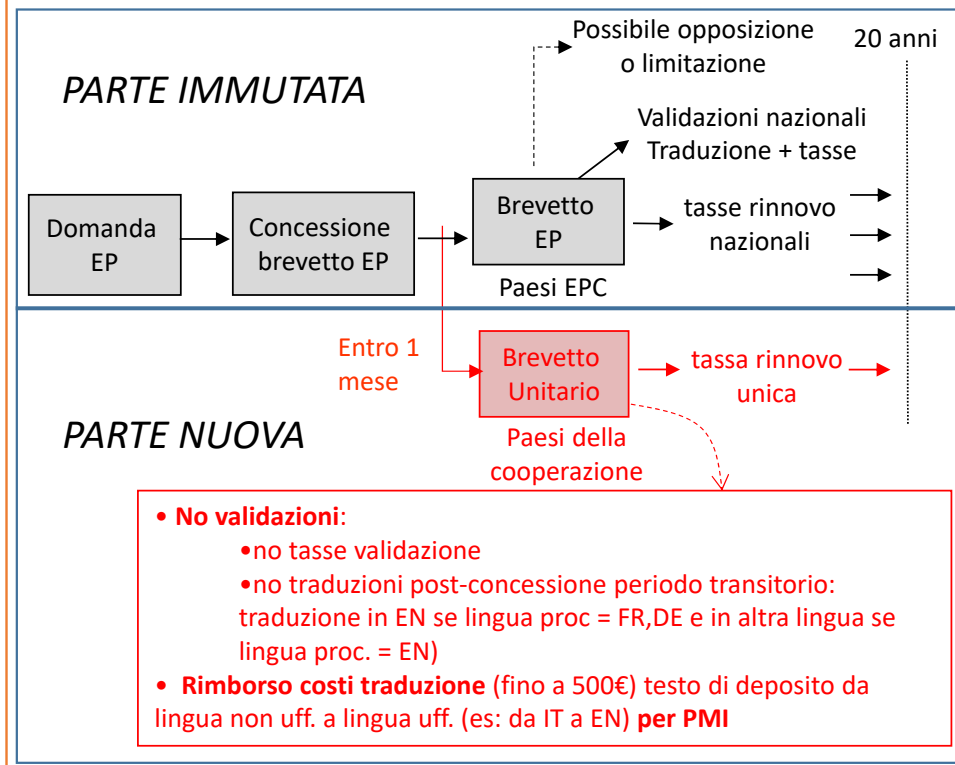


**Centro Produttività
Veneto**
Formazione & Innovazione



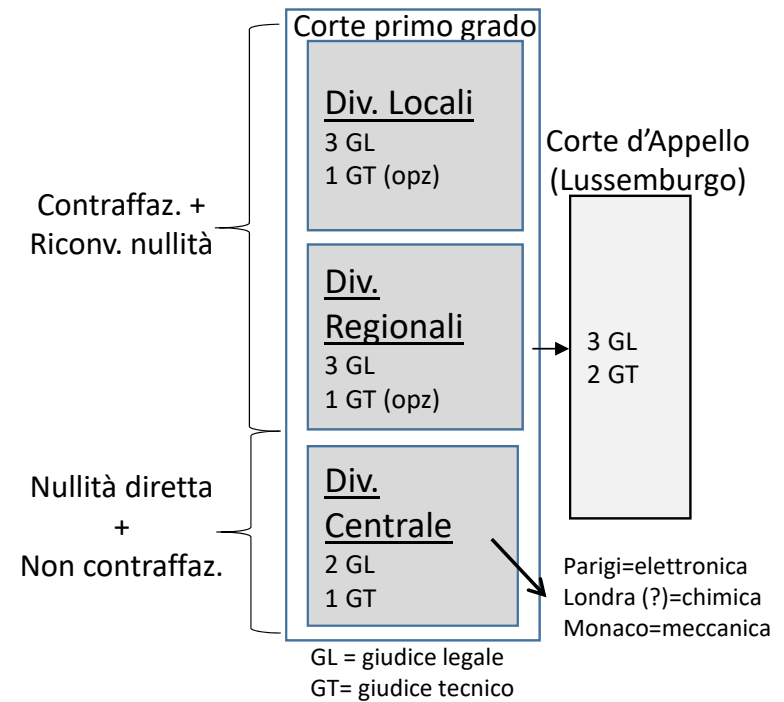
IL NUOVO SISTEMA

SISTEMA DI CONCESSIONE

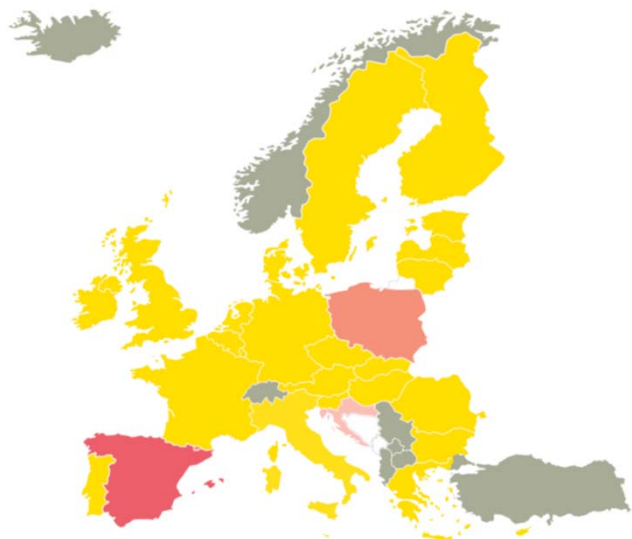


SISTEMA GIURISDIZIONALE

(sia brevetti europei che unitari)

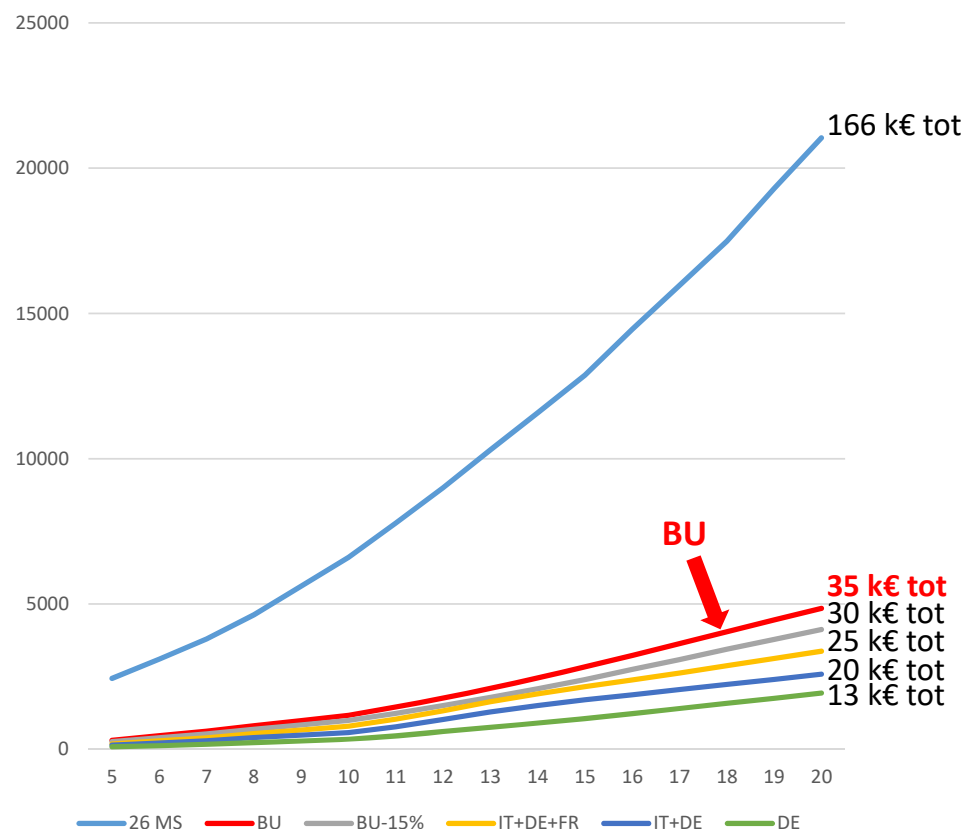


ESTENSIONE TERRITORIALE E TASSE DI RINNOVO DEL BREVETTO UNITARIO



- 28 EU
- 38 EPC
- Paesi EU che hanno aderito a UP e UPC: 25, di cui **16** hanno ratificato UPCA (il brevetto UP varrà inizialmente solo per questi Paesi)
 - Polonia: Paese UE che ha aderito a UP ma non a UPC (potrà aderire in futuro)
 - Spagna: Paese EU che non ha aderito né a UP né a UPC (potrà aderire in futuro)
 - Croazia: Paese diventato membro UE dopo firma UPCA (potrà aderire in futuro)
 - Paesi EPO ma non EU: 10 (Albania, Svizzera, Liechtenstein, Islanda, Monaco, Macedonia, Norvegia, Serbia, San Marino, Turchia)

Tasse di rinnovo



Attenzione: 85% delle tasse dei BU sono dovute fra il 10° e il 20° anno!

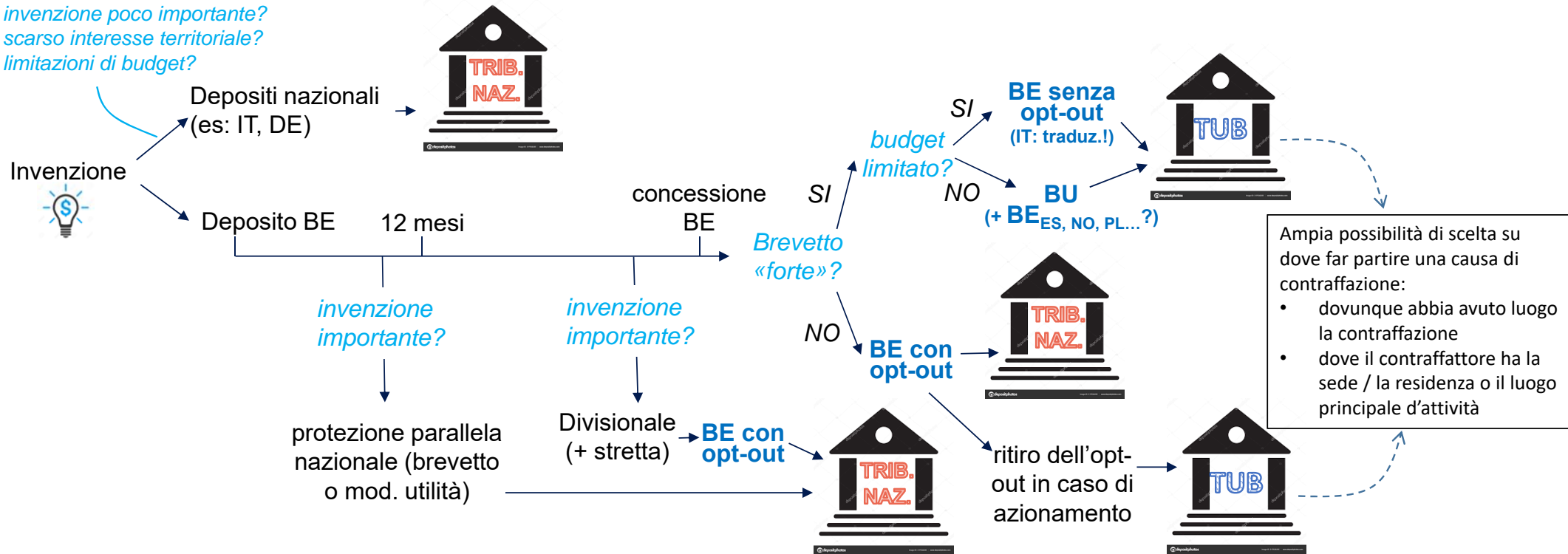
→ importante rivedere il portafoglio dopo il 10° anno!

I VANTAGGI DEL NUOVO SISTEMA

- Protezione estesa a costi contenuti
- Protezione alle frontiere EU, particolarmente rilevante per il commercio delle parti di ricambio
- Meno burocrazia e costi «inutili» (traduzioni, intermediazione per pagamento tasse, rappresentanza, ...)
- Agevolazioni per PMI, con rimborso spese di traduzione iniziali (da IT a EN) - lump sum di € 500
- Maggior valore dei brevetti → più facile accesso al credito per PMI, maggior valore degli assets intangibili, licensing più facile e a tassi più elevati
- Monitoraggio brevetti della concorrenza più agevole e meno oneroso.
- Meno cause e minor durata delle stesse → maggior certezza del diritto

COME OTTIMIZZARE LA PROPRIA PROTEZIONE BREVETTUALE E LA POSSIBILITA' DI ATTIVARE I PROPRI BREVETTI

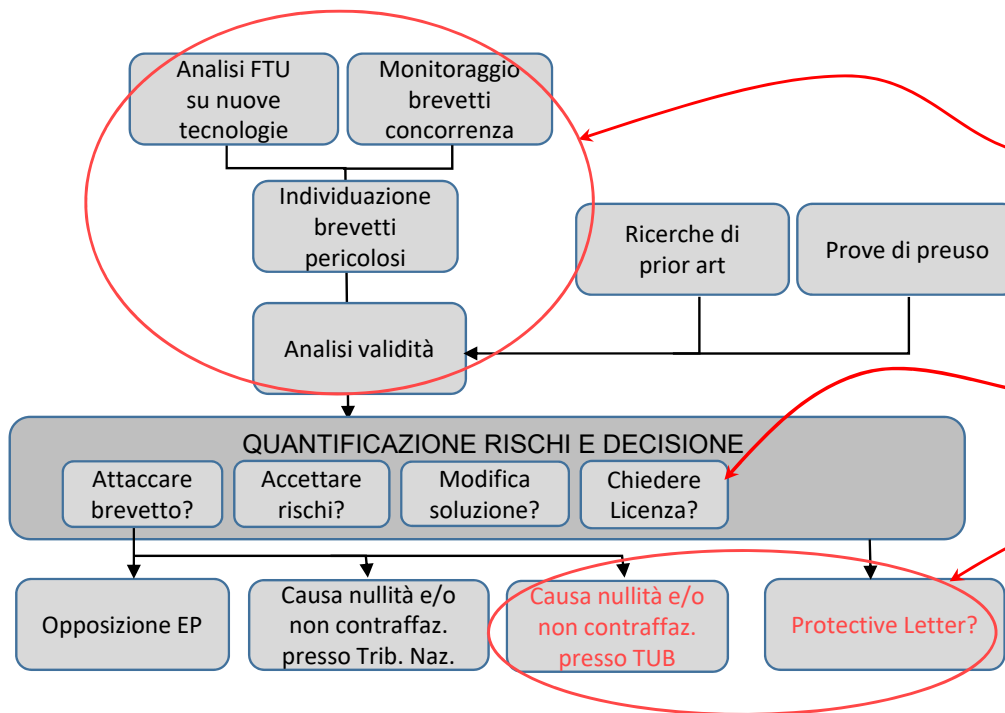
- *invenzione poco importante?*
- *scarso interesse territoriale?*
- *limitazioni di budget?*



- «Opt-Out» = possibilità di richiedere, per un periodo transitorio di 7 anni, l'esclusione dei propri brevetti europei dalla competenza del Tribunale Unificato dei Brevetti
- Prima della partenza del sistema, occorre valutare la convenienza di chiedere l'opt-out per il proprio portafoglio esistente o parte di esso

COME MINIMIZZARE I RISCHI DI CONTRAFFAZIONE

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE RISCHI E DECISION-MAKING



COSA CAMBIA CON L'INTRODUZIONE DEL BU E DEL TUB:

- I brevetti della concorrenza saranno più facilmente individuabili e analizzabili
- Se si ha un proprio portafoglio di brevetti BU, si apriranno più opportunità in termini di cross-licensing, grazie al maggior valore dei propri brevetti
- Si apriranno nuove opportunità di difesa, in termini di prevenzione del contenzioso (Protective Letters) o come contenzioso stesso (causa di nullità e/o di non-contraffazione unica presso TUB)

NOTE CONCLUSIVE

- Il nuovo sistema di protezione e contenzioso è stato studiato per bilanciare gli interessi dei titolari di brevetti e degli utilizzatori di tecnologie
- Per i titolari di brevetti sarà una valida alternativa in più, che consentirà di ottenere una protezione allargata a costo limitato e di azionare più facilmente ed efficacemente i propri brevetti (singola azione legale a costo ragionevole per l'intero territorio europeo); la possibilità di richiedere provvedimenti d'urgenza costituirà un forte deterrente per i contraffattori
- Per quanto riguarda gli utilizzatori di tecnologie, questi dovranno assicurarsi l'accesso alla tecnologie di interesse tramite una serie di misure preventive/difensive:
 - monitoraggio della concorrenza
 - patent clearances
 - opposizioni all'EPO
 - costruzione di un proprio portafoglio brevettuale che possa aiutare il cross-licensing in caso di bisognoLe «protective letters» rappresenteranno una buona misura preventiva in situazioni di forte rischio
- Un sistema omogeneo di giudizio sarà a favore di tutti gli stakeholders e l'elevata velocità prevista per le cause soddisferà la necessità di prendere decisioni di business in tempi rapidi evitando situazioni di prolungata incertezza (in particolare laddove occorra decidere su investimenti a breve/medio termine)



**Centro Produttività
Veneto**
Formazione & Innovazione



GRAZIE



**Centro Produttività
Veneto**
Formazione & Innovazione



Camera di Commercio
Vicenza