



*Hanno contribuito alla newsletter di questo mese Giovanni Mondello, Manuela Bruscolini, Nicola Gulli*

## Verso il Brevetto Europeo con effetto Unitario e il Tribunale Unificato dei Brevetti

Il brevetto Europeo con effetto unitario ("brevetto unitario"), di cui abbiamo già parlato nella nostra newsletter del novembre 2021, sarà un nuovo titolo brevettuale rilasciato dall'Ufficio Brevetti Europeo e valido contemporaneamente in un massimo di 25 Paesi UE (Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Malta, Cipro, Grecia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Portogallo, Austria, Romania, Bulgaria, Ungheria, Irlanda) che hanno deciso di aderire all'iniziativa.

Il nuovo sistema brevettuale si affiancherà agli attuali brevetti nazionali e al Brevetto Europeo classico e consentirà, dopo la concessione del Brevetto Europeo classico, di richiedere che lo stesso abbia un effetto unitario nei Paesi UE aderenti al nuovo sistema. Nulla, quindi, cambierà fino alla fase di pre concessione presso l'Ufficio Brevetti Europeo.

Il brevetto unitario verrà pertanto considerato come un brevetto unico che fornirà una protezione brevettuale uniforme nei Paesi aderenti.

Contestualmente, entrerà in funzione anche il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), che avrà, inter alia, giurisdizione esclusiva in materia di contraffazione e nullità dei brevetti unitari e dei brevetti Europei classici (per questi ultimi, su base volontaria per un periodo transitorio, come illustrato nel paragrafo "Regime transitorio" di seguito).

L'ultimo tassello mancante per l'entrata in vigore del nuovo sistema è il deposito da parte della Germania dello strumento di ratifica dell'Accordo TUB, previsto per la fine del 2022. Sulla base di ciò, si stima che **il nuovo sistema brevettuale potrà essere operativo a partire dal 1° aprile 2023**.

Si noti che, dei 25 Paesi UE che hanno creato il nuovo sistema, il numero di Paesi coperti dall'effetto unitario potrà essere inizialmente minore, in funzione del fatto che non tutti i suddetti 25 Paesi hanno ancora ratificato l'Accordo TUB. Allo stato attuale, il numero di Paesi che hanno già proceduto alla ratifica è 16 (fra cui l'Italia), ai quali si aggiungerà a breve, come detto, la Germania. Si prevedono quindi diverse "generazioni" di brevetto unitario con copertura territoriale differente in funzione dei Paesi che man mano procederanno con la ratifica dell'Accordo TUB.

### Vantaggi e opportunità

Il brevetto unitario verrà mantenuto in vita mediante tasse di mantenimento uniche, valide per tutti i Paesi aderenti, non necessitando di essere convalidato e mantenuto in vita a livello nazionale, come oggi accade con le convalide nazionali del classico Brevetto Europeo, offrendo quindi una notevole semplificazione. Indicativamente, le tasse di mantenimento decise per il brevetto unitario sono circa pari alla somma delle tasse di mantenimento di quattro/cinque paesi contraenti. Il nuovo regime di rinnovo risulta quindi particolarmente favorevole rispetto al sistema attuale nel caso in cui si sia interessati ad una protezione brevettuale in molti paesi.

Un ulteriore vantaggio è legato alla semplificazione del regime di traduzione. Dopo un periodo transitorio (di 6 anni, prorogabile fino ad un massimo di 12 anni) in cui sarà ancora necessaria una traduzione del brevetto concesso (solo in una lingua qualsiasi di un paese UE se il brevetto Europeo è in inglese, o l'inglese se il brevetto Europeo è in francese o tedesco), non sarà più richiesta alcuna traduzione. Ciò offrirà un importante vantaggio in termini economici rispetto all'attuale sistema di convalide nazionali del brevetto Europeo classico, che richiede una traduzione per molti dei paesi contraenti. Sarà inoltre possibile, per piccole e medie imprese (SME), persone, università ed enti di ricerca, richiedere una compensazione dei costi di traduzione.

L'istituzione del Tribunale Unificato dei Brevetti permetterà di decidere sulla validità e contraffazione dei brevetti unitari e dei brevetti Europei classici in modo unificato. Si eviterà quindi la necessità di contenzioso in diversi paesi, col conseguente rischio di decisioni divergenti tra paese e paese, ottenendo procedure giudiziarie più semplici e decisioni armonizzate. Risultano quindi evidenti, rispetto al caso di più contenziosi nazionali, i possibili vantaggi in termini economici e di certezza giuridica, sia per i titolari dei brevetti che per i terzi.

### Regime transitorio

In vista dell'entrata in vigore del brevetto unitario, l'Ufficio Brevetti Europeo offrirà, a partire dal momento in cui la Germania avrà ratificato l'Accordo TUB, due misure transitorie per le domande di brevetto per le quali è stata notificata l'intenzione di concedere il brevetto, che prevedono di:

1. anticipare la richiesta di effetto unitario già prima dell'avvio del nuovo sistema, in modo da registrare l'effetto unitario immediatamente quando il nuovo sistema partirà;

- richiedere di ritardare l'emissione della decisione di concessione del brevetto fino all'entrata in vigore del nuovo sistema.

Inoltre, a partire da 3 mesi prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema e per un periodo di 7 anni (prorogabile fino ad altri 7) a partire dalla sua entrata in vigore, sarà possibile:

- intentare azioni di contraffazione o di nullità per i brevetti Europei classici dinanzi ai tribunali nazionali,
- escludere un brevetto/domanda di brevetto Europeo classico dalla giurisdizione del Tribunale Unificato dei Brevetti (cosiddetto "opt-out"), a meno che non sia già stata intentata un'azione dinanzi a tale tribunale; sarà inoltre possibile revocare l'opt-out in qualsiasi momento.

Si noti che non è invece previsto alcun regime di opt-out per il brevetto unitario, per il quale, come detto, il Tribunale Unificato dei Brevetti avrà giurisdizione esclusiva.

**In vista di questi imminenti e importanti cambiamenti, Vi invitiamo a mettervi per tempo in contatto con i nostri consulenti**, con i quali sarà possibile fare una ricognizione del vostro portafoglio brevettuale e decidere la migliore strategia in merito alla richiesta di effetto unitario e all'esclusione dei propri brevetti dalla giurisdizione del Tribunale Unificato dei Brevetti.

## 1° Gennaio 2023 – entrata in vigore dell'obbligo di adempiere a misure anticontraffazione in Kenya relative ai diritti di proprietà intellettuale

Il Kenya ha adottato recenti misure in materia di anticontraffazione da attuare presso la locale Autorità anticontraffazione (ACA) che rappresentano un chiaro passo avanti per combattere le merci contraffatte ed il commercio illecito in tale Paese.

Come da avviso pubblico dell'ACA è stato stabilito che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi a merci importate in Kenya devono essere obbligatoriamente registrati presso l'ACA e che l'entrata in vigore di tale obbligatorietà sarà il prossimo **1° gennaio 2023**.

Tale obbligo riguarderà tutti i diritti di proprietà intellettuale (marchi, brevetti, modelli di utilità, disegni industriali, copyright ecc.), indipendentemente dal paese di registrazione. Tuttavia, in questa prima fase il sistema introdotto consente solo la registrazione di diritti relativi a marchi.

Poiché verrà considerato un reato importare in Kenya qualsiasi

merce o oggetto recante un diritto di proprietà intellettuale che non sia stato registrato presso l'Autorità per la lotta alla contraffazione in Kenya (ACA), il mancato rispetto della normativa può comportare conseguenze legali.

La presentazione della domanda di registrazione presso l'ACA (<https://www.aca.go.ke>) comporta la comunicazione di informazioni dettagliate sul titolare dei diritti di PI, sulle sue affiliate o soggetti esteri che utilizzano i diritti di PI all'estero, nonché sulle merci e sul luogo in cui esse sono fabbricate. Devono essere prodotti anche campioni o fotografie delle merci da importare e copie autentiche dei rispettivi certificati di registrazione di PI.

La registrazione rimarrà valida per un anno, trascorso tale periodo il titolare potrà richiederne il rinnovo.

L'obiettivo principale della registrazione dei diritti di proprietà intellettuale è prevenire l'importazione di merci contraffatte in Kenya, proteggendo così sia i titolari di marchi nonché i consumatori da merci contraffatte dannose.

**Tutti coloro che esportano merci in Kenya sono invitati quindi a rivolgersi con tempestività ai nostri professionisti per ricevere ulteriori informazioni su come adempiere nei tempi previsti.**

## Aggiornamento Informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE GDPR (General Data Protection Regulation)

Per Interpatent S.r.l. tutelare la salute e la sicurezza dei propri clienti, dipendenti e collaboratori e proteggere i loro dati personali sono principi che vanno al di là degli obblighi di legge.

Per questo motivo abbiamo rafforzato ed implementato il nostro sistema di gestione e di *compliance* interno, per garantire che i Vostri dati siano trattati in sicurezza ed impedire che possano essere diffusi a soggetti non autorizzati, nel rispetto della normativa in materia, con particolare riferimento al **Reg. UE 2016/679 (GDPR)**.

Desideriamo informarVi che abbiamo aggiornato la nostra **Informativa sulla Privacy** in linea con le ultime modifiche apportate al regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Ci impegniamo a tutelare i vostri dati personali e ad essere trasparenti in merito alle informazioni che stiamo raccogliendo e all'utilizzo che ne facciamo.

Le informative privacy possono essere consultate al seguente link del nostro website: <https://www.interpatent.it/privacy-policy-interpatent/>. Al link presente in calce a tutte le nostre circolari informative, è sempre possibile aggiornare le vostre preferenze e sottoscrizioni.

*Con questa newsletter ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.*



[www.interpatent.com](http://www.interpatent.com) - [email@interpatent.com](mailto:email@interpatent.com)

Members of FICPI and AIPPI

INTERPATENT Studio Tecnico Brevettuale S.R.L. - Sede Legale Via Caboto, 35 - 10129 TORINO - Capitale Sociale € 50000

Registro Imprese di Torino 08327040013 - Codice Fiscale e Partita IVA (V.A.T.) 08327040013 - REA 963838