

INTERPATENT

CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE DAL 1927
TRADE MARK & PATENT ATTORNEYS SINCE 1927



Hanno contribuito alla newsletter di questo mese Giovanni Mondello e Rosa Anna Bavaro

Il periodo di sunrise del nuovo sistema del Tribunale Unificato dei Brevetti e il meccanismo di opt-out: cosa occorre sapere

Come annunciato nel precedente numero della nostra newsletter, il 1° giugno 2023 partirà il nuovo sistema del **Brevetto Unitario (BU)** e del **Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB)**.

Il **Brevetto Unitario** sarà un diritto brevettuale unico che coprirà tutti gli Stati membri dell'UE che hanno ratificato l'accordo TUB (attualmente 17 paesi). Il **Tribunale Unificato dei Brevetti** sarà un tribunale specializzato che avrà giurisdizione esclusiva sui Brevetti Unitari e giurisdizione concorrente con i tribunali nazionali su domande di Brevetto e Brevetti Europei (BE), cioè i "classici" Brevetti Europei senza effetto unitario. La giurisdizione concorrente su domande di Brevetto e Brevetti Europei si protrarrà per un periodo transitorio di sette anni, più eventuali altri sette; a seguito di tale periodo, il Tribunale Unificato dei Brevetti avrà giurisdizione esclusiva anche sulle domande di Brevetto e i Brevetti Europei. Si noti che la giurisdizione del Tribunale Unificato dei Brevetti su domande di Brevetto e Brevetti Europei riguarderà anche domande/brevetti depositate/concessi prima dell'avvio del nuovo sistema.

Il TUB mira a fornire una **risoluzione più rapida, economica e coerente delle controversie in materia di brevetti** - in particolare per contraffazione e validità - in tutta Europa. Tuttavia, ci sono anche **alcuni rischi** associati al **contenzioso dinanzi al TUB**, come ad esempio la possibilità di dover affrontare un'ingiunzione o un risarcimento danni che copre più paesi sulla base di un'unica decisione, l'incertezza (almeno in un periodo iniziale) su come i giudici del TUB interpreteranno e applicheranno la legge, la mancanza di precedenti o di giurisprudenza vincolante di altri tribunali, nonché la potenziale esposizione ad **azioni di revoca centralizzate** in qualsiasi momento durante la vita del brevetto.

Durante il suddetto periodo transitorio di sette anni (prorogabile di altri sette anni) dall'avvio del nuovo sistema, i **titolari di brevetti**, ricorrendo al cosiddetto meccanismo di "**opt-out**", possono ritirare i loro Brevetti Europei dalla giurisdizione del TUB e mantenerli sotto la giurisdizione delle corti nazionali.

L'opt-out può essere richiesto in qualsiasi momento durante il periodo transitorio, purché non sia già stata intentata una causa relativa al brevetto o alla domanda davanti al TUB. In tal caso, non sarà più possibile presentare la richiesta di opt-out per sottrarsi

alla giurisdizione del TUB. Inoltre, **l'opt-out sarà valido per l'intera durata del brevetto**, a meno che non venga ritirato dal titolare del brevetto. Il ritiro dell'opt-out non può tuttavia essere richiesto nel caso in cui sia stato avviato o si sia concluso un contenzioso presso una corte nazionale, con la conseguenza che il brevetto sarà definitivamente tagliato fuori dal nuovo sistema del TUB.

L'opt-out può essere richiesto anche prima che il nuovo sistema diventi operativo, durante il cosiddetto periodo di "sunrise", che è iniziato il 1° marzo 2023 e durerà fino all'entrata in vigore del nuovo sistema. Questo periodo consente ai titolari di brevetti di presentare in anticipo le richieste di opt-out ed evitare qualsiasi incertezza sul fatto che i loro brevetti siano soggetti alla giurisdizione del TUB o meno.

La scelta di ricorrere all'opt-out ha diversi **vantaggi e svantaggi** che dovrebbero essere attentamente valutati prima di prendere una decisione.

Un titolare che sceglie di avvalersi dell'opt-out potrà intentare azioni per violazione del suo brevetto solo davanti alle corti nazionali. Ciò può fornire **maggiore flessibilità** e controllo sulla strategia di azionamento del brevetto, nonché **maggiore certezza sulla legge** e sulle procedure applicabili (cioè quelle consolidate dei tribunali nazionali). Inoltre, scegliere l'opt-out impedisce a terzi di intentare azioni di nullità contro il brevetto presso il TUB, evitando così il rischio di una revoca del brevetto centralizzata e con effetto in tutti i Paesi aderenti. D'altra parte, in caso di violazione del brevetto in diversi Paesi, si renderanno necessarie molteplici azioni legali nei vari Paesi, col rischio di decisioni anche divergenti da un Paese all'altro.

Un titolare che sceglie invece di non avvalersi dell'opt-out mantiene il proprio brevetto o domanda di brevetto sotto la giurisdizione del TUB. Ciò significa che il titolare potrà beneficiare delle opportunità offerte dal nuovo sistema, come la possibilità di ottenere una **tutela uniforme e omogenea** in tutti gli Stati aderenti, con **un'unica azione giudiziaria** e con **costi ridotti** rispetto alle azioni nazionali separate. Tuttavia, ciò comporta anche dei **rischi**, come quello sopra menzionato di subire una **revoca centralizzata** del proprio diritto, oltre all'incertezza, almeno nel periodo iniziale, su come i giudici del TUB interpreteranno e applicheranno la legge, data l'assenza di giurisprudenza pregressa.

Come risulta evidente, non esiste una decisione giusta in merito alla scelta di avvalersi o meno dell'opt out, poiché **ogni caso potrebbe richiedere una strategia diversa**.

Tuttavia, alcuni fattori che possono aiutare a decidere sono:

- **l'importanza strategica del brevetto o della domanda:** se un brevetto o domanda ha un elevato valore strategico, si potrebbe preferire ricorrere all'opt-out, al fine di evitare una revoca centralizzata del diritto;
- **la forza/debolezza di un brevetto:** se si è consapevoli della debolezza di un brevetto, anche in questo caso si potrebbe preferire ricorrere all'opt-out, al fine di evitare una revoca centralizzata del diritto; viceversa, in caso di brevetto molto forte, si potrebbe preferire non ricorrere all'opt-out, in modo da poterlo azionare in modo centralizzato davanti al TUB;
- **la probabilità di contenzioso e il suo impatto:** se si prevede che il brevetto venga violato da più parti in tutta Europa, si potrebbe preferire non ricorrere all'opt-out, per usufruire del meccanismo centralizzato di azionamento del brevetto presso il TUB.

In vista dell'imminente avvio del nuovo sistema, **il periodo di "sunrise" rappresenta un'importante occasione per i titolari di brevetti di rivedere il loro portafoglio brevettuale** e prendere importanti decisioni strategiche. I nostri consulenti sono a disposizione per aiutarvi a decidere la migliore strategia in merito all'opportunità di escludere i brevetti Europei dalla giurisdizione del Tribunale Unificato dei Brevetti tramite il meccanismo dell'opt-out.

Adesione delle Mauritius al Protocollo di Madrid

Con l'adesione delle Mauritius al Protocollo di Madrid avvenuta lo scorso 6 febbraio 2023, si apre un interessante scenario.

Invero, a far data dal 6 maggio 2023, data di entrata in vigore di tale adesione, **il territorio delle Mauritius potrà essere tutelato come designazione del marchio internazionale.**

Tutelare i propri marchi in un territorio come quello delle Mauritius, meta turistica internazionale, rappresenta un'ottima opportunità.

Come procedere per essere protetti in tale Paese usufruendo dell'istituto del marchio internazionale?

- **Se siete già titolari di un marchio internazionale,** potrete richiedere la tutela in tale Paese, depositando un'estensione posteriore di protezione pagando una tassa ad hoc. In tale occasione, potrete altresì verificare se frattanto vi siano altri Paesi che siano divenuti di Vostro attuale interesse da tutelare.
- **Se non siete ancora titolari di un marchio internazionale,** potrete cogliere questa occasione per valutare la tutela non solo delle Mauritius, ma anche di altri Paesi aderenti all'istituto del marchio internazionale, i cui vantaggi sono molteplici.

Vantaggi

Il marchio internazionale è una procedura che **semplifica** la registrazione in contemporanea in più Stati tra quelli che hanno aderito all'Accordo ed al Protocollo di Madrid.

Nello specifico, tali vantaggi possono così essere sintetizzati:

- **Unitarietà della procedura,** anche al momento del rinnovo;
- **costi inferiori** rispetto a quelli delle registrazioni nazionali e delle trascrizioni di vicende successive (cessioni, fusioni, mutamenti di denominazione del titolare, ecc.).

Adesione delle Mauritius al sistema dell'Aja

A far data dal 6 maggio 2023, anche i **design e modelli** potranno essere tutelati nel territorio delle Mauritius, tramite il deposito di **un'unica domanda di design internazionale.**

Vi invitiamo pertanto a valutare tale opportunità di tutela con i nostri professionisti, che saranno lieti di fornirvi tutte le informazioni a riguardo e relative ad altri Paesi che aderiscono al Protocollo di Madrid e sistema dell'Aja.



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 - 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