



AL VIA DAL 1° GIUGNO IL NUOVO BREVETTO UNITARIO

Lo scorso 1° giugno, con l'entrata in vigore dell'Accordo internazionale sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), ha preso avvio il sistema del brevetto unitario, che consente di ottenere contemporaneamente una protezione brevettuale unica nei seguenti 17 Paesi europei: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Svezia. Tale copertura risulterà inoltre estesa in automatico nei prossimi mesi a tutta l'Unione Europea, meno Spagna e Croazia, man mano che i rimanenti Stati Membri ratificheranno l'Accordo.

Il nuovo sistema, a differenza di quello previsto dal brevetto europeo della Convenzione di Monaco del 1970, non si limita ad una domanda ed una procedura di esame unica, ma estende i propri effetti anche alla cosiddetta fase di nazionalizzazione, con la concessione di un brevetto unico, con tasse uniche ed un Tribunale Unificato per la gestione dei relativi contenziosi, con sedi nei vari Paesi (in Italia, a Milano).

Le materie di competenza del Tribunale Unificato sono tuttavia quelle esclusivamente disciplinate dall'Accordo, tra cui annullamento, contraffazione e risarcimento del danno. Per le rimanenti (ad esempio attinenti a diritti di licenza, rivendicazione della titolarità o della paternità dell'invenzione, così come ai diritti degli inventori dipendenti) resta invece la competenza dei Tribunali nazionali.

La conversione in brevetto unitario di tutti i brevetti europei in essere e delle relative domande in via di esame/concessione, è avvenuta in automatico con l'entrata in vigore del nuovo sistema, ma sarà possibile esercitare un diritto reversibile di *opt-out* in qualsiasi momento, per un periodo transitorio di 7 anni (fino al 31 maggio 2030) che l'Accordo prevede possa essere esteso, dagli Stati contraenti, per ulteriori 7 anni.

La reversibilità del diritto di *opt-out* fa sì che anche una volta esercitato, il titolare del brevetto possa rientrare nel sistema centralizzato, attraverso la procedura di *opt-in*, a sua volta reversibile.

Data la flessibilità concessa e le incognite ancora presenti nel nuovo regime di *enforcement* affidato al Tribunale Unificato, il nostro consiglio è quello di procedere tempestivamente all'*opt-out*, in attesa di maggiori informazioni ed evidenze sulle prassi che si andranno ad affermare.