

# VADEMECUM SULLA TUTELA BREVETTUALE UNITARIA



Regione Toscana

**URTE**  
UFFICIO REGIONALE  
di Trasferimento Tecnologico



**Regione Toscana**



## **Vademecum sulla tutela brevettuale unitaria**

Niccolò Galli (MPM Avvocati)

Regione Toscana – Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro  
URTT - Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico

Ottobre 2023

Regione Toscana – Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro.  
URTT - Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico

Catalogazione nella pubblicazione (CIP) a cura della  
Biblioteca Toscana Pietro Leopoldo del Consiglio regionale della Toscana

Vademecum sulla tutela brevettuale unitaria / Niccolò Galli, Regione Toscana, Direzione  
istruzione, formazione, ricerca e lavoro, URTT Ufficio regionale di trasferimento tecnologico. -  
Firenze : Regione Toscana, 2023

1. Galli, Niccolò 2. Toscana <Regione> : Direzione istruzione, formazione, ricerca e lavoro 2. URTT  
Ufficio regionale di trasferimento tecnologico

346.240486

Brevetti d'invenzione - Tutela - Guide pratiche

---

ISBN 0978-88-7040-159-2

## Sommario

Prefazione .....	4
Acronimi .....	4
1. Introduzione .....	5
2. Dalla Convenzione sul Brevetto Europeo al Brevetto Unitario .....	6
3. Il Periodo Transitorio: dal 1° giugno 2023 al 31 maggio 2030 .....	7
4. Cosa Fare Dei Brevetti Europei: Opt Out Sì o No? .....	8
4.1. Opzione Facoltativa: Opt out dei Brevetti Europei .....	8
4.2. Opzione di Default: Brevetti Europei Sotto la UPC .....	8
4.3. Opt Out: Pro e Contro della UPC .....	8
Tavola 1. Abbinamenti Brevetti – Giurisdizione .....	10
Tavola 2. Pro e contro dell’opt out .....	11
5. Cosa Fare Dei Brevetti Futuri: Pro e Contro del Brevetto Unitario .....	12
Tavola 3. Pro e Contro dell’UP .....	13
6. Il Sistema del Brevetto Unitario e i Rapporti di Trasferimento Tecnologico .....	14
6.1. Contratti Esistenti .....	14
6.2. Contratti Futuri .....	15
6.3. Contitolarità .....	15
Tavola 4. Legge Applicabile al Brevetto Unitario .....	16
7. Conclusioni .....	17

Il lavoro è stato realizzato in collaborazione con Fondazione Toscana Life Sciences.

## Prefazione

Nell'ambito della terza missione, l'uso consapevole ed efficiente dei sistemi di tutela brevettuali disponibili è un obiettivo imprescindibile per gli Enti di ricerca e i loro Uffici di Trasferimento Tecnologico. A tal fine, Regione Toscana tramite il proprio Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico assieme a Fondazione Toscana Life Sciences e al suo ufficio UvAR per la Valorizzazione della Ricerca, data l'entrata in vigore del brevetto unitario e della Corte Unificata dei Brevetti hanno promosso il 3 aprile 2023 un incontro tra le strutture di ricerca pubbliche toscane di analisi delle sfide e opportunità offerte dal nuovo sistema brevettuale. Il presente Vademecum scaturisce da tale incontro e ne riassume i punti salienti per avviare il lavoro di adattamento dei processi di trasferimento tecnologico alla tutela unitaria. Adottando la prospettiva degli UTT, il Vademecum affronta alcuni dei possibili risvolti pratici delle strategie brevettuali che riguardano il brevetto unitario e la giurisdizione del Tribunale Unificato dei Brevetti, tra cui le scelte sull'esercizio o meno della facoltà di opt-out dei brevetti europei e sulla richiesta di effetto unitario nonché le implicazioni di tali scelte nei rapporti contrattuali.

## Acronimi

UP	Unitary Patent / Brevetto Europeo ad Effetto Unitario
EPO	European Patent Office / Ufficio Europeo dei Brevetti
UPC	Unified Patent Court / Tribunale unificato dei brevetti
EP	European Patent / Brevetto Europeo
EPC	European Patent Convention / Convenzione sul Brevetto Europeo
UTT	Ufficio di trasferimento tecnologico

## 1. Introduzione

Dal 1° giugno 2023, esiste una nuova strada per tutelare le invenzioni con un brevetto unico valido in più Stati membri dell'Unione Europea. Tale sistema di tutela brevettuale unitaria si compone di due parti:

- A. Il Brevetto Europeo ad Effetto Unitario (“Unitary Patent” o “UP”), ovvero un brevetto europeo concesso dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (“European Patent Office” o “EPO”) al quale, su richiesta del titolare, viene conferito effetto unitario per il territorio degli Stati membri dell'UE che hanno ratificato l'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti (“Unified Patent Court” o “UPC”) – attualmente 17 Stati membri dell'UE ma fino a 24 in futuro.<sup>1</sup> L'UP offre al suo titolare una protezione uniforme in tutti gli Stati partecipanti, eliminando la necessità di procedure nazionali parallele di convalida e mantenimento.
- B. Il Tribunale unificato dei brevetti (“Unified Patent Court” o “UPC”), ovvero un nuovo sistema giudiziario con giurisdizione centralizzata sulla violazione e validità sia degli UP sia dei Brevetti Europei tradizionali (“European Patent” o “EP”), se non soggetti ad “opt out” (v. infra) e solo per le nazionalizzazioni negli Stati partecipanti all'Accordo sulla UPC.<sup>2</sup> L'azione centralizzata crea opportunità e rischi: un'esecuzione più efficiente in tutti gli Stati partecipanti a cui si contrappone una vulnerabilità alle domande centralizzate di nullità e di accertamento negativo della contraffazione.

Il presente Vademecum intende sensibilizzare gli enti di ricerca sui punti salienti del nuovo sistema ed evidenziare possibili iniziative da intraprendere per adattare le strategie brevettuali alla tutela unitaria.<sup>3</sup> Senza pretesa di fornire soluzioni generalizzate ma anzi sottolineando la necessità di approfondire ciascuna fattispecie concreta con risorse interne e, laddove necessario, consulenti esterni, il vademecum affronta i punti seguenti:

- Dalla Convenzione sul Brevetto Europeo al Brevetto Unitario
- Il Periodo Transitorio: Dal 1° Giugno 2023 al 31 Maggio 2030
- Cosa Fare Dei Brevetti Europei: Opt Out Sì o No?
- Cosa Fare Dei Brevetti Futuri: Pro e Contro del Brevetto Unitario
- La Tutela Brevettuale Unitaria e i Rapporti di Trasferimento Tecnologico
- Conclusioni

---

<sup>1</sup> Regolamento sulla tutela brevettuale unitaria <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32012R1257> ; Accordo sulla UPC <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A42013A0620%2801%29>

<sup>2</sup> <https://www.unified-patent-court.org/en>

<sup>3</sup> Per gli aspetti inerenti alla procedura di brevettazione del nuovo titolo con effetto unitario si rinvia a Massimo Barbieri, ‘Il Brevetto Europeo Con Effetto Unitario e la Richiesta di Opt-Out: Procedura e Strategie per l'Università’ (Giugno 2023) *Working Paper Netval* n. 1/23.

## 2. Dalla Convenzione sul Brevetto Europeo al Brevetto Unitario

Come è ben noto agli Uffici di Trasferimento Tecnologico, la Convenzione sul brevetto europeo ("European Patent Convention" o "EPC") fornisce un sistema giuridico per la concessione e l'opposizione centralizzata dei brevetti europei dinanzi all'EPO per 38 Stati contraenti, ovvero i 27 Stati membri UE oltre 11 Stati extra-UE. Al momento della concessione, l'EP si divide in un fascio di brevetti nazionali da convalidare, in genere previa traduzione nella lingua nazionale, e da mantenere, pagando singolarmente le varie tasse di rinnovo nazionali. In esito alla concessione centralizzata dell'EP, i brevetti nazionali sono azionabili in giudizio e revocabili solo individualmente in ciascuna giurisdizione. Pertanto, sia il titolare dell'EP che intenda agire in contraffazione in più Stati di convalida sia chi contesti la nullità dell'EP devono sostenere un contenzioso parallelo di più brevetti nazionali con esiti potenzialmente divergenti in termini di validità del titolo e di contraffazione.

A conforto dell'operatore del trasferimento tecnologico, la tutela brevettuale unitaria non sostituisce gli schemi brevettuali europei tradizionali ma va ad aggiungervi. Ad esempio, un UTT, tra il richiedere esclusivamente nuovi UP e il ricorrere esclusivamente agli schemi consueti potrebbe adottare strategie miste sfruttando le complementarità tra ciascun sistema. In tal senso, l'UTT potrebbe utilizzare un UP in combinazione con un EP per ottenere un brevetto geograficamente esteso sia agli Stati che hanno ratificato l'accordo sulla UPC sia agli Stati UE che non vi hanno aderito (ad es. la Spagna o la Croazia) o agli Stati extra-UE partecipanti alla EPC ma esclusi dalla UPC (ad es. la Gran Bretagna, la Svizzera o la Turchia). Alternativamente, l'UTT potrebbe perseguire una strategia di doppia protezione richiedendo un UP in parallelo a brevetti o modelli d'utilità nazionali, laddove consentito come ad esempio in Francia, Germania e Italia.<sup>4</sup> Non ultimo, tramite l'impiego di domande divisionali è possibile perseguire soluzioni miste di UP e EP, ad esempio, scegliendo un EP con opt out per il brevetto padre con un ambito di tutela più ampio e un UP per il brevetto divisionale con un ambito di tutela più limitato. Tali strategie di doppia protezione e di domande divisionali permettono di beneficiare delle efficienze del nuovo sistema centralizzato al contempo mitigando il suo maggior inconveniente che è il rischio di revoca dell'UP per tutti i paesi interessati.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> <https://www.inpi.fr/comment-protoger-ses-innovations-sur-le-marche-europeen>; [https://www.dpma.de/english/patents/protection\\_outside\\_germany/europeanpatents/index.html](https://www.dpma.de/english/patents/protection_outside_germany/europeanpatents/index.html) ; per l'Italia si veda il nuovo Articolo 59 del Codice della proprietà industriale come modificato dalla Legge n. 102 del 24 luglio 2023.

<sup>5</sup> Per un'autorevole visione critica sull'impatto del nuovo sistema, si veda Reinhilde Veugelers and Dietmar Harhoff, 'New Options for Patenting in Europe' (2023) 381 (6654) *Science* 111.

### 3. Il Periodo Transitorio: dal 1° giugno 2023 al 31 maggio 2030

Il nuovo sistema prevede un periodo transitorio della durata di sette anni (scadenza il 31 maggio 2030), eventualmente prorogabile, durante il quale gli inventori possono adattare flessibilmente la propria strategia brevettuale aderendo più alla tutela unitaria o più alla previa giurisdizione geograficamente frammentata. In una prospettiva di medio periodo, gli enti di ricerca dovrebbero però considerare che allo scadere del periodo transitorio assumerà preminenza il nuovo sistema della UPC con giurisdizione esclusiva su UP e EP per gli Stati partecipanti. L'autorevole giurisprudenza e prassi della UPC, composta da collegi internazionali di giudici provenienti da vari Stati partecipanti, influenzerà inevitabilmente anche il diritto industriale nazionale riducendo il divario tra le giurisdizioni. Dunque, per favorire un adattamento graduale e acquisire esperienza preziosa potrebbe essere opportuno partecipare al nuovo sistema già dagli albori, contribuendo oltretutto a influenzarne le prassi e orientamenti nel tempo. Nella specie, durante il periodo transitorio:

- I titolari possono escludere gli EP dalla giurisdizione della UPC esercitando la c.d. opzione di "opt out" (art. 83 Accordo UPC). Tale opzione, una volta esercitata, è revocabile facendo rientrare definitivamente i titoli in questione nella giurisdizione della UPC.
- Gli EP non soggetti ad opt out sottostanno alla giurisdizione parallela della UPC e delle corti nazionali. La scelta tra la giurisdizione della UPC o quella frammentata delle corti nazionali è rimessa alla parte, vuoi il titolare o un terzo, che per prima intenti un'azione relativa al brevetto europeo. Nella prospettiva degli enti di ricerca, che non conducono attività d'impresa e perciò sono raramente coinvolti nel contenzioso brevettuale, di fatto la possibilità che tale scelta di giurisdizione sia fatta dal terzo è verosimilmente remota.
- L'UP deve essere disponibile in inglese e in una delle altre due lingue ufficiali dell'EPO, ovvero francese e tedesco (art. 6 Reg. 1260/2012).<sup>6</sup> Dopo il periodo transitorio, gli oneri di traduzione sussistono solo in caso di contenzioso riguardante l'UP (art. 4 Reg. 1260/2012).

---

<sup>6</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32012R1260>



## 4. Cosa Fare Dei Brevetti Europei: Opt Out Sì o No?

Per i brevetti EP già concessi prima dell'entrata in vigore del sistema non sarà possibile richiedere l'effetto unitario. Per questi EP concessi prima del 1° giugno 2023, ma anche per gli EP concessi durante il periodo transitorio, la questione critica per gli enti di ricerca è se richiedere caso per caso l'esclusione dalla giurisdizione dell'UPC depositando la richiesta di opt out (Art. 83 Accordo UPC). L'opt out è facoltà del solo titolare dell'EP, non del licenziatario, e in caso di contitolarità necessita del consenso di tutti i contitolari, eventualmente di ciascuna nazionalizzazione e certificato complementare, a pena di nullità. È possibile depositare la richiesta di opt out gratuitamente direttamente sull'applicativo della UPC. Tuttavia, la complessità dell'interfaccia gestionale e esigenze di grandi portafogli brevettuali di fatto impongono il servizio dei mandatarî con i relativi onorari di rappresentanza.

### 4.1. Opzione Facoltativa: Opt out dei Brevetti Europei

Se l'EP è soggetto ad opt out, l'intero fascio di brevetti nazionali che lo compone rimane nell'attuale sistema di giurisdizione frammentata a livello nazionale. Durante il periodo transitorio, resta possibile revocare l'opt out fino a quando non siano stati già avviati procedimenti giudiziari nazionali. Tale revoca riporta definitivamente l'EP nella giurisdizione della UPC in modo che il titolare possa avviare un procedimento di contraffazione centrale. Data la possibilità di revoca dell'opt out, una scelta conservativa potrebbe portare l'ente di ricerca a richiedere inizialmente l'opt out e a revocarlo successivamente dinanzi alla necessità di azione. Tale scelta, oltre agli eventuali costi di rappresentanza per l'opt out e la sua revoca, comporta il rischio, seppur limitato per gli enti di ricerca che raramente sono convenuti in giudizio, che un terzo possa incastrare l'EP al di fuori del sistema unitario intentando una causa in un tribunale nazionale prima della revoca dell'opt out.

### 4.2. Opzione di Default: Brevetti Europei Sotto la UPC

L'EP non soggetto ad opt out rientra automaticamente nella giurisdizione della UPC, e parallelamente, durante il periodo transitorio, anche dei tribunali nazionali. Il titolare dell'EP ha quindi la possibilità di scegliere dove azionare il brevetto, a livello nazionale frammentato o a livello centrale dinanzi alla UPC ottenendo rimedi paneuropei ma rischiando anche la revoca centralizzata. Inoltre, in difetto di opt out, sussiste sempre l'eventualità, come già detto remota per gli enti di ricerca, che un terzo sostituisca la propria scelta a quella del titolare e incastri l'EP in una delle due giurisdizioni intentando per primo una causa dinanzi all'una o l'altra. La Tavola 1 riassume i possibili abbinamenti tra tipo di brevetto e giurisdizioni competenti.

### 4.3. Opt Out: Pro e Contro della UPC

I fattori fondanti la scelta di esercitare o meno l'opt out ed escludere la giurisdizione della UPC sono molteplici, cambiano sia in base alla prospettiva del titolare dell'EP sia in base al settore tecnologico di riferimento, e perciò non esiste una scelta generalizzabile. Nella prospettiva degli enti di ricerca, raramente coinvolti nel contenzioso brevettuale sia in attacco contro i

contraffattori per vincoli di budget sia in difesa come convenuti in contraffazione per assenza di attività d'impresa, i fattori negativi assumono in linea di massimo meno peso rispetto a un'impresa che opera nel mercato in concorrenza con altri operatori. Di conseguenza, se è improbabile che l'EP venga contestato, se c'è fiducia nella sua validità, ad esempio per essere sopravvissuto ad opposizioni presso l'EPO, o almeno la volontà di apparire sicuri di essa, e se l'intenzione è di concedere in licenza o cedere un titolo di qualità, l'ente di ricerca potrebbe preferire rimanere nella sfera di competenza dell'UPC rimettendo eventualmente la scelta ai futuri licenziatari o cessionari dell'EP. Viceversa, dinanzi a EP deboli perché oggetto di un rapporto di ricerca iniziale negativo o soggetti a più emendamenti, già concessi in più licenze diverse per paese, dati in garanzia di crediti o oggetto di appalti pubblici potrebbe essere consigliabile restare nel sistema tradizionale in modo da permettere la difesa del titolo in diversi procedimenti paralleli presso le corti nazionali.

Tra i fattori a favore dell'opt out e quindi dell'esclusione della giurisdizione della UPC si contano:

- 1) Revoca centralizzata: l'EP rischia la revoca centralizzata dinanzi alla UPC. Tale rischio può essere molto significativo nel settore farmaceutico e biotecnologico in cui gli EP sono geograficamente molto estesi, un unico titolo può essere determinante a mantenere l'esclusiva su prodotti di valore e la validità dei brevetti è contestata ordinariamente tra concorrenti. Al contrario, il rischio è minore in quei settori in cui gli EP coprono pochi paesi, la brevettazione segue strategie di vasti portafogli brevettuali e il contenzioso sulla validità dei brevetti è raro.<sup>7</sup>
- 2) Costo: il costo del contenzioso dinanzi alla UPC, inclusivo di spese legali, consulenti tecnici, traduttori, trasferte e spese di giustizia, sarà maggiore di quello dinanzi ad una singola giurisdizione nazionale.<sup>8</sup> Tuttavia, sono previste agevolazioni sulle tasse per le piccole e medie imprese, per la scelta del giudice unico anziché del collegio giudicante, rimborsi parziali per transazioni o rinuncia all'azione prima della fase decisionale e rimborsi anche totali in caso di pericolo per l'esistenza economica dell'ente.<sup>9</sup> Infine, è applicato il principio della soccombenza per cui la parte soccombente è condannata al rimborso delle spese in favore della parte vittoriosa.<sup>10</sup>
- 3) "Forum shopping": durante il periodo transitorio (i.e., fino al 31 maggio 2030) sussiste la giurisdizione parallela della UPC e delle corti nazionali sugli EP non oggetto di opt out. Il titolare dell'EP può quindi essere 'incastrato' in una delle due giurisdizioni dal terzo che per primo agisca in giudizio dinanzi all'una o l'altra.
- 4) Novità: la novità della UPC e l'assenza di precedenti implica incertezze sulle procedure impiegate e sugli orientamenti giurisprudenziali delle sue varie divisioni.

---

<sup>7</sup> <https://www.finnegan.com/en/insights/ip-updates/strategic-considerations-for-opting-in-or-out-of-the-unified-patent-court.html>

<sup>8</sup> <https://www.taylorwessing.com/en/insights-and-events/insights/2022/06/upc-and-unitary-patent-fees>

<sup>9</sup> <https://www.unified-patent-court.org/en/registry/court-fees>

<sup>10</sup> Articolo 69 Accordo UPC.

- 5) Indisponibilità di tattiche testate: il nuovo sistema della UPC preclude l'utilizzo di strategie di contenzioso brevettuale sviluppatasi nei procedimenti paralleli ad oggetto EP quali la richiesta di inibitoria cautelare in Germania, in cui la violazione e la validità di un brevetto sono domande oggetto di procedimenti biforcati dinanzi a corti diverse, e la ricerca della prova in Francia con lo strumento della 'saisie-contrefaçon'.

Viceversa, tra i fattori che militano contro l'opt out e favoriscono la scelta di rimanere nella sfera di competenza della UPC, restando inerti sui propri EP, si contano:

- 1) Giurisdizione unificata: la UPC permette di centralizzare il contenzioso di un EP dinanzi a un unico tribunale internazionale eliminando il rischio di giudicati paralleli difformi, facendo ricorso a un'unica giurisprudenza coerente e offrendo rimedi paneuropei.
- 2) Possibilità di lettere protettive: adottando una soluzione tedesca, la UPC accetta le c.d. lettere protettive contro l'emissione di misure cautelari a contraddittorio differito.
- 3) Traduzione della citazione: il convenuto in contraffazione dinanzi alla UPC può richiedere la traduzione della citazione nella propria lingua, mentre nei tribunali nazionali difficilmente è ammesso l'uso di lingue diverse da quelle nazionali.
- 4) Competenza dei giudici: la UPC impiega collegi internazionali di giudici togati e tecnici di comprovata esperienza brevettuale che può rivelarsi superiore a quella di magistrati nazionali non specialisti o esposti a un carico di contenzioso di brevetti modesto.
- 5) Velocità: le regole di procedura della UPC promettono procedimenti più rapidi rispetto a molti degli analoghi nazionali.
- 6) Possibilità di biforcazione: in casi limitati, la UPC segue il modello tedesco di biforcazione tra i procedimenti di violazione e validità del brevetto favorendo le esigenze dei titolari dei brevetti.
- 7) Risparmio di risorse: l'inerzia sulla facoltà di opt out permette di risparmiare gli onorari dei mandataria e risorse sia per analizzare il portafoglio brevettuale sia per ricostruire comunioni di EP complesse onde ottenere il consenso di tutti i relativi contitolari.

Tavola 1. Abbinamenti Brevetti – Giurisdizione

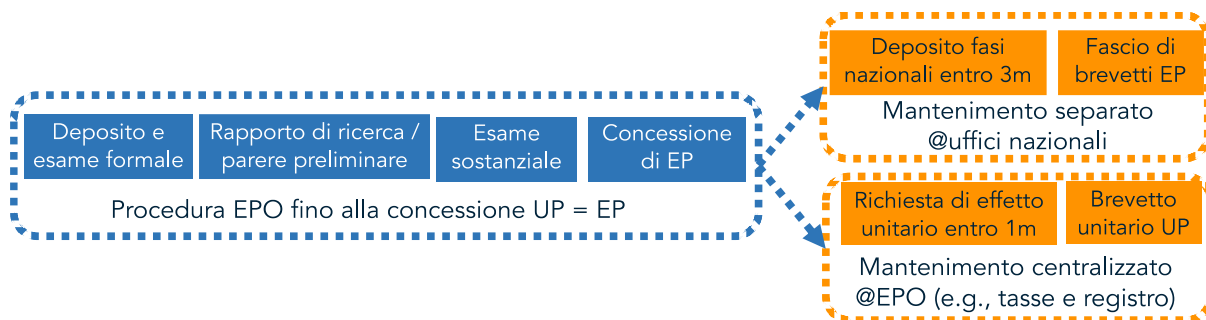
<b>Tipo di brevetto</b>	<b>Effetto unitario</b>	<b>Giurisdizioni competente</b>
Brevetto nazionale	No	Corti nazionali
EP non soggetto a opt out (fino al 31 maggio 2030)	No	UPC + Corti nazionali
EP soggetto a opt out (fino al 31 maggio 2030)	No	Corti nazionali (+ UPC se l'opt out è revocato prima che sia stata intentata un'azione nazionale)
EP (dopo 1 giugno 2030)	No	UPC
UP	Sì	UPC

Tavola 2. Pro e contro dell'opt out

<b>Pro dell'opt out (contro la giurisdizione della UPC)</b>	<b>Contro l'opt out (in favore della giurisdizione della UPC)</b>
Evitare il rischio di revoca centralizzata dinanzi alla UPC per EP molto estesi	Giurisdizione unificata della UPC
Evitare costi maggiori del contenzioso della UPC rispetto a quelli del contenzioso nazionale	Lettere protettive contro misure cautelari 'a sorpresa' dinanzi alla UPC
Evitare la giurisdizione parallela tra UPC e corti nazionali durante il periodo transitorio su EP non soggetto ad opt out	Possibilità di traduzione della citazione in contraffazione dinanzi alla UPC nella lingua del convenuto
Evitare le novità e incertezze procedurali della UPC	Competenza dei giudici della UPC
Familiarità con tattiche testate di contenzioso nazionale parallelo	Velocità del procedimento dinanzi alla UPC
	Possibilità di biforcazione dinanzi alla UPC
	Risparmio di risorse

## 5. Cosa Fare Dei Brevetti Futuri: Pro e Contro del Brevetto Unitario

Il titolare di una domanda di brevetto europeo fino a un mese dalla data di pubblicazione della menzione di concessione può scegliere la strada dell'UP al posto del classico EP richiedendo l'effetto unitario per il proprio titolo in tutti gli Stati che hanno ratificato l'Accordo sulla UPC. In caso di scelta di un UP, come menzionato, potrebbe essere necessaria una combinazione con ulteriori EP o brevetti nazionali per coprire anche gli Stati non partecipanti alla UPC.



Come per la scelta sull'opt out di un EP, la scelta se richiedere o meno l'effetto unitario è da effettuarsi caso per caso considerando molteplici fattori che cambiano a seconda della prospettiva del titolare e del settore tecnologico di riferimento. Nella prospettiva degli enti di ricerca che non attuano direttamente le proprie invenzioni nel mercato, il principio guida, oltre agli ineludibili vincoli di budget, dovrebbe essere quello del destinatario ideale del trasferimento tecnologico dell'invenzione. In tal senso, un UP si presta al trasferimento tecnologico di trovati attraenti per le grandi multinazionali che operano su larga scala in Europa e oltre. Al contrario, un EP nazionalizzato in pochi stati o pochi brevetti nazionali semplici sono più consoni al trasferimento tecnologico di trovati destinati a un panorama di piccole e medie imprese attive a livello nazionale o limitato europeo. Inoltre, facendo leva sulla criticità commerciale della richiesta di effetto unitario, gli enti di ricerca dovrebbero indurre i propri partner a ottenere in licenza le invenzioni come domande di brevetto europeo prima che si cristallizzi irrimediabilmente la scelta tra brevettazione unitaria o europea.

Tra i fattori a favore dell'UP si contano:

1. Gestione del titolo accentrata presso l'EPO inclusiva di mantenimento centralizzato, rappresentanza di un unico mandatario brevetti europeo, tasse di rinnovo uniche in Euro e registro brevetti unico.
2. Tasse per il deposito e l'esame identiche tra UP e EP (ovvero la richiesta di effetto unitario non comporta costi).
3. Costi di traduzione, mantenimento e rappresentanza vantaggiosi rispetto a un EP nazionalizzato in oltre 4 paesi.<sup>11</sup>
4. Regime di traduzioni semplificato rispetto alle nazionalizzazioni di un EP.
5. Estensione geografica maggiore (quindi maggiore valore commerciale).

<sup>11</sup> <https://upc.hoffmanneitle.com/en/up-cost-calculator>

6. Gestione dell'UP come oggetto di proprietà unico.
7. Possibile cumulo di protezione tra UP e brevetto nazionale o modello d'utilità in certi Stati membri.
8. Giurisdizione esclusiva della UPC.
9. Acquisire esperienza con il sistema futuro e influenzarne lo sviluppo.

Viceversa, tra i fattori che militano contro l'UP si contano:

1. Approccio "tutto o niente" del mantenimento di un UP: la tassa di rinnovo unica rende impossibile modulare la scadenza dell'UP per paese di validazione come per l'EP risparmiando sulle tasse di rinnovo in paesi selezionati. Inoltre, in mancanza del pagamento delle annualità di rinnovo di un UP entro i termini, il ripristino del titolo seguirà lo standard dell'EPO che è generalmente più severo di quello di molti uffici brevetti nazionali.
2. Costi di traduzione, tasse e di rappresentanza sconvenienti rispetto a un EP nazionalizzato in meno di 4 paesi.
3. Unicità del titolo non cedibile né concedibile in garanzia per singoli paesi. È tuttavia ammessa la concessione di licenze di UP limitate per territorio.
4. Legittimazione passiva nelle cause di nullità esclusiva del titolare dell'UP (ad es. la contestazione della validità dell'UP nell'azione di contraffazione del licenziatario obbliga a integrare il contraddittorio con il licenziante).
5. Assenza, ad oggi, di un certificato complementare di protezione unitario.
6. Interesse a invalidare l'UP più esteso geograficamente.
7. Giurisdizione esclusiva della UPC senza possibilità di opt out.
8. Incertezza sul nuovo sistema.

Tavola 3. Pro e Contro dell'UP

<b>Pro dell'UP</b>	<b>Contro dell'UP</b>
Gestione accentrata presso l'EPO	Approccio "tutto o niente"
Costi minori rispetto a un EP nazionalizzato in più di 4 paesi	Costi maggiori rispetto a un EP nazionalizzato in meno di 4 paesi
Gestione come oggetto di proprietà unico	Unicità del titolo non cedibile né concedibile in garanzia per singoli paesi
Tasse di deposito e esame identiche all'EP	Legittimazione passiva nelle cause di nullità esclusiva del titolare dell'UP
Regime di traduzioni semplificato	Assenza di un certificato complementare di protezione unitario
Estensione geografica maggiore	Interesse a invalidare l'UP più esteso geograficamente
Giurisdizione esclusiva della UPC	Giurisdizione esclusiva della UPC
Acquisire esperienza con il nuovo sistema	Incertezza sul nuovo sistema.
Possibile cumulo di protezione	

## 6. Il Sistema del Brevetto Unitario e i Rapporti di Trasferimento Tecnologico

L'entrata in vigore del nuovo sistema chiama gli UTT, che gestiscono le esclusive sulle invenzioni degli enti di ricerca, a rivedere i rapporti contrattuali, quali licenze e accordi di ricerca, e le comunioni di brevetti in essere e ad adattare i formulari per i rapporti futuri. A tal fine occorre distinguere i contratti e i regolamenti di comunione che già dispongono espressamente o implicitamente la strategia di tutela brevettuale unitaria convenuta tra le parti da quelli che tacciono sul tema. Nel primo caso, le parti dovranno adempiere a quanto disposto contrattualmente salvo rinegoziare modifiche per eventuali ripensamenti. I paragrafi seguenti si concentrano sul secondo caso ritenuto più frequente nella prassi degli UTT. Distinguendo tra contratti esistenti, contratti futuri e contitolarità, le questioni comuni da affrontare sono:

- Controllo sulla richiesta di opt-out e successiva revoca in caso di licenze, contitolarità e accordi di ricerca riguardanti EP e domande di brevetto europeo;
- Legittimazione ad agire di licenziatari e contitolari di EP e UP;
- Controllo sulla richiesta di effetto unitario in caso di licenze, contitolarità e accordi di ricerca riguardanti EP e domande di brevetto europeo;
- Ordine dei richiedenti nelle domande di brevetto europeo congiunte;

### 6.1. Contratti Esistenti

Per i contratti esistenti ad oggetto EP si pone la questione della richiesta o meno dell'opt out e della sua revocabilità mentre se ad oggetto domande di brevetto europeo si pone la questione della richiesta dell'effetto unitario. Tali richieste sono facoltà del solo titolare: il licenziatario, perfino esclusivo, o il partner anche se responsabile per contratto della brevettazione e mantenimento della privativa europea non ha la facoltà implicita di sceglierne la giurisdizione e la legge applicabile. L'ente di ricerca dovrebbe quindi diligentemente informare i licenziatari, specie quelli esclusivi, e altri partner delle opzioni di brevettazione unitaria disponibili. In seguito, assume importanza primaria il dialogo e la cooperazione tra le parti al fine di identificare la strada da percorrere eventualmente delegando espressamente il licenziatario o partner a esprimere tali scelte dinanzi all'EPO e all'UPC in nome e per conto dell'ente di ricerca. In alternativa, l'ente di ricerca potrebbe rendersi disponibile ad agire come titolare secondo quanto indicato dall'altra parte e a spese di quest'ultima.

A conforto degli UTT, durante il periodo transitorio, la richiesta di opt out e di revoca dell'opt out già esercitato sono sempre ammesse fintanto che non è radicata la giurisdizione di uno dei due sistemi paralleli con una domanda dinanzi alla UPC o alle corti nazionali; pertanto, qualsiasi scelta non è necessariamente irrimediabile né il riscontro tempestivo del partner è così critico.

Altro aspetto da considerare nelle licenze di EP esistenti è che il licenziatario esclusivo è espressamente legittimato ad agire dinanzi alla UPC. L'ente di ricerca potrebbe essere sorpreso quindi se i licenziatari esclusivi fanno valere gli EP concessi in licenza dinanzi alla UPC

o ai tribunali nazionali ancorando il titolo all'uno o l'altra giurisdizione. Potrebbero quindi essere opportune modifiche contrattuali che impongano di ottenere il consenso del titolare prima dell'iniziativa giudiziaria del licenziatario esclusivo, eventualmente con scadenze ravvicinate che si concilino con le esigenze del contenzioso anche cautelare.

## 6.2. Contratti Futuri

Per le future licenze di UP, gli UTT dovranno disciplinare attentamente le restrizioni territoriali e i campi d'uso specifici nonché valutare la legittimazione ad agire del licenziatario, esclusivo e non, ad agire in giudizio dinanzi alla UPC. Le future licenze di EP dovranno includere una clausola ad hoc sull'opt out e la sua revoca disponendo o la strategia concordata in anticipo tra le parti, eventualmente delegando il licenziatario ad agire nell'interesse del licenziante, o l'impegno ora per allora a cooperare nella futura scelta. Del pari, le future licenze di domande di brevetto europeo e gli accordi di ricerca che regolino la brevettazione dei risultati della ricerca dovranno includere una clausola sulla richiesta dell'effetto unitario disponendo o la strategia concordata in anticipo tra le parti, inclusiva dell'eventuale delega al partner per presentare la richiesta anche per l'ente di ricerca, o l'impegno a cooperare in futuro a tal fine. Laddove le parti scelgano di rinviare tale scelta, è opportuno prevedere anche meccanismi che risolvano lo stallo decisionale secondo scadenze temporali certe indicando o metodi di composizione del dissidio o l'opzione di default da seguirsi.

Inoltre, sono da considerare clausole penali per gli inadempimenti contrattuali che blocchino in modo irreversibile il titolo all'interno o all'esterno della tutela unitaria.

## 6.3. Contitolarità

Le contitolarità di brevetti sono naturali nella ricerca universitaria dato il ruolo preminente svolto dalle relazioni e scambi tra ricercatori di enti diversi entro progetti comuni. Tuttavia, esse sono tanto difficili da gestire per gli UTT quanto più alto è il numero di contitolari coinvolti. Per facilitare la gestione dei brevetti in contitolarità le parti convengono regolamenti di comunione che prevedono disposizioni dettagliate sui diritti e gli obblighi dei contitolari per quanto riguarda la brevettazione, il diritto di utilizzare, concedere in licenza, azionare e difendere i brevetti comuni, nonché i diritti e le restrizioni per cedere le quote di comproprietà. Tali regolamenti permettono inoltre di derogare dal regime di default della comunione imposto dalla legge o dalle più leggi applicabili ai titoli in comunione.

Per le contitolarità in essere ad oggetto EP, la richiesta di opt out e la sua revoca richiedono il consenso di tutti i contitolari dello stesso titolo, delle diverse nazionalizzazioni dell'EP o dei certificati complementari di protezione nazionali. In futuro, i regolamenti di comunione di EP dovranno quindi essere modificati con clausole che definiscano in anticipo la strategia di opt out o che rimandino tale scelta prevedendo però meccanismi di risoluzione dello stallo decisionale. Strettamente connessa alla questione dell'opt out è quella della legittimazione ad agire dei contitolari dell'EP. Se un contitolare è legittimato ad agire in giudizio individualmente per la violazione dell'EP, il regolamento di comunione deve garantire che tale azione non



confligga con l'opt out o la successiva sua revoca previsti dagli altri contitolari tramite adeguati obblighi di consultazione preventiva o addirittura di consenso.

Per le invenzioni risultanti da ricerche comuni, le parti dovranno valutare e convenire non solo l'approccio alla tutela brevettuale unitaria ma anche l'ordine esatto dei richiedenti la domanda di brevetto europeo. Infatti, se in seguito è perseguita la strada dell'UP, tale ordine dei richiedenti determinerà la legge applicabile al diritto di esclusiva e quindi il regime di titolarità, incluso il regime delle invenzioni dei dipendenti e ricercatori, il regime di default della comunione e i requisiti per l'alienabilità del titolo (Art. 7 Reg. 1257/2012).

Nella specie, nei casi di contitolarità, la legge applicabile all'UP è quella dello Stato membro partecipante alla UPC in cui il richiedente menzionato per primo abbia la residenza o una sede di attività alla data del deposito della domanda. Se il primo richiedente non fosse residente né avesse una sede in uno Stato partecipante, si applica la legge dello Stato partecipante in cui fosse residente o avesse una sede il richiedente menzionato per secondo. Se anche il secondo richiedente non avesse residenza né sede in uno Stato partecipante si passa al terzo richiedente e così via. Nel caso in cui tutti i richiedenti fossero residenti o avessero sede al di fuori degli Stati partecipanti è applicata di default la legge tedesca. La legge applicabile è così determinata definitivamente senza possibilità di modifiche né per trasferimenti di residenza o sede del richiedente né per trasferimenti di titolarità.

Tavola 4. Legge Applicabile al Brevetto Unitario

	Residenza, sede principale o secondaria del primo richiedente	Residenza, sede principale o secondaria del secondo richiedente	Residenza, sede principale o secondaria del terzo richiedente	Residenza, sede principale o secondaria del quarto richiedente	Legge applicabile all'UP
Esempio 1	IT	FR	DE	US	IT
Esempio 2	US	FR	DE	IT	FR
Esempio 3	US	UK	DE	IT	DE
Esempio 4	US	UK	ES	IT	IT
Esempio 5	US	UK	ES	CH	DE

## 7. Conclusioni

La tutela brevettuale unitaria è realtà e come tale va affrontata. Il nuovo sistema, una volta compreso, offre numerosi spunti di efficienza. Per quanto riguarda l'UP, questo implica dei costi molto superiori al brevetto meramente nazionale ma che sono proporzionati al valore molto superiore dell'UP sia per copertura geografica che per le potenzialità offerte dalla giurisdizione esclusiva centralizzata della UPC. In generale, invenzioni di qualità e con alto potenziale di trasferimento tecnologico si meriterebbero l'investimento nell'effetto unitario e nella UPC. Per gli EP, gli enti di ricerca vincolati dal budget dovrebbero considerare che rimanere inerti e non fare opt out risparmia risorse preziose e che al contempo gli alti costi del contenzioso della UPC sono rischi remoti per chi non conduce attività d'impresa. Inoltre, rimangono sempre possibili strategie sofisticate per ottenere il meglio dai due sistemi unitario e preesistente quali ad esempio il cumulo di protezione tra UP e brevetti o modelli d'utilità nazionali e tra UP per invenzioni padre e EP soggetti ad opt out per invenzioni divisionali. L'uso consapevole del sistema unitario da parte degli UTT richiede:

- consapevolezza sul proprio portafoglio di EP, domande di brevetto europeo e comunicazioni di risultati inventivi;
- dialogo e cooperazione con i propri partner di trasferimento tecnologico;
- coordinamento con i contitolari di EP e domande europee in comunione.



Regione Toscana



Regione Toscana  
**Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico**

Via Luigi Carlo Farini, 8  
50121 Firenze (FI)  
[urtt@regione.toscana.it](mailto:urtt@regione.toscana.it)

in collaborazione con  
**Fondazione Toscana Life Sciences**

Via Fiorentina, 1  
53100 Siena (SI)  
<https://www.toscanalifesciences.org/>



