

CORRIERE DELLA SERA

RCS

Milano, Via Solferino 28 - Tel. 02 62821
 Roma, Via Campania 59/C - Tel. 06 688281



FONDATA NEL 1876

Servizio Clienti - Tel. 02 63797510
 mail: servizioclienti@corriere.it

BREVETTO UNITARIO: PRO E CONTRO

A fare il punto sull'argomento è Luca Gallo, titolare dello studio Gallo & Partners Srl

«**A**lla concessione di un Brevetto Europeo, anziché designare un fascio di brevetti nazionali, è ora possibile optare per un unico Brevetto Unitario con effetti sovranazionali. Quindi, mentre prima era necessario agire paese per paese per fermare un contraffattore in più stati, oggi è possibile, con un'unica azione, agire allo stesso tempo in più paesi aderenti all'accordo sul Brevetto Unitario».

A spiegare questa novità è Luca Gallo, consulente in proprietà industriale, iscritto all'Ordine dei consulenti in Proprietà Industriale (sezione Brevetti e Marchi) e mandatario accreditato presso l'Ufficio Brevetti Europeo (EPO). Alla guida dello studio Gallo & Partners Srl (sede principale a Padova), l'ing. Gallo opera nella registrazione di brevetti, marchi, modelli, copyright e difesa dei relativi diritti in tutti i paesi.

«L'accordo sul Brevetto Unitario (UPCA) è stato approvato il 1° giugno 2023 e prevede l'istituzione sia del Brevetto Unitario che di un nuovo Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) con giurisdizione esclusiva per i Brevetti Unitari e giurisdizione condivisa con le corti nazionali per i classici brevetti europei in una fase iniziale transitoria.

Il Brevetto Unitario ha ad oggetto un singolo diritto con effetti sovranazionali, attualmente efficace in 18 paesi dell'Unione Europea ma destinato ad estendersi a 24 al termine dell'iter di adesione di altri stati dell'Unione.

Il nuovo Tribunale Unificato ha Corti locali (o regionali) e tre corti centrali a Monaco, Parigi e, dal 27 giugno 2024, Milano, competenti per le vertenze relative a validità e non contraffazione con riferimento alla materia tecnica loro attribuita. Milano è competente per le "human necessities" (categoria A della International Patent Classification), comprendente tra l'altro l'industria farmaceutica, alimentare, di elettrodomestici, abbigliamento, mobili, sport e agricoltura.

Alcuni paesi, come Spagna e Polonia, con un tessuto produttivo di Pmi, non hanno aderito all'Accordo ritenendolo tarato solo per le grandi imprese, come le multinazionali.

Tra i vantaggi risaltano la competenza, la snellezza dei tempi della procedura (si prevede un anno per chiudere una causa di merito, tempi che in Italia sono solo utopia) e, come detto, la possibilità di fare un'unica causa estendente gli effetti su più paesi. Va tuttavia considerato che un'azione legale presso il nuovo Tribunale ha costi molto più elevati rispetto a quelli dei tribunali nazionali.

Inoltre, se il Brevetto Unitario è poi giudicato nullo dal nuovo Tribunale, la nullità si estende a tutti e 18 i paesi contemporaneamente. Altra differenza da considerare – prosegue – è che per la durata di vita dei brevetti (20 anni dal deposito) è necessario pagare annualmente una tassa di mantenimento. Se un'azienda è interessata a soli due o tre paesi, allora risulta economicamente più conveniente pagare le tasse nazionali piuttosto che il Brevet-



to Unitario, la cui tassa annuale equivale a quattro/cinque tasse nazionali.

Il brevetto unitario ed il relativo tribunale unificato sono strumenti di cui tenere conto nelle scelte aziendali all'interno della propria strategia in Proprietà Industriale».

www.gallopartners.com