

Working Paper Netval n.1/23

Il brevetto Europeo con effetto unitario e la richiesta di opt-out: procedura e strategie per l'università

Massimo Barbieri (Politecnico di Milano)

Giugno 2023

Working Paper Netval

Netval ha pensato di iniziare una serie di Working Paper per due motivi principali. Il primo, perché, durante convegni, corsi di formazione, ecc., vengono spesso prodotti contenuti molto interessanti che rischierebbero di non essere facilmente fruibili in mancanza di una versione scritta. Il secondo, perché è talvolta necessario che Netval analizzi una questione, la approfondisca ed esprima una sua posizione, a beneficio degli associati e del sistema del trasferimento tecnologico in generale. Verranno quindi in futuro pubblicati Working Paper su temi diversi, ma sempre con uno stile rigoroso ma concreto. Per informazioni rivolgersi a segreteria@netval.it

Gli autori



Laureato in chimica nel 1993 all'Università degli studi di Pavia, con una specializzazione in IPM (Industrial Property Management) conseguita nel 2002, lavora al Politecnico di Milano dal 2003 presso l'ufficio di trasferimento tecnologico con la qualifica tecnico (D3 – Senior Specialist) nell'ambito della tutela e della valorizzazione della proprietà industriale: valutazione delle invenzioni (principalmente nel settore della chimica e dell'ingegneria chimica), ricerche di prior art e contratti di licenza. Nel 2019 ha conseguito la certificazione QPIP (Qualified Patent Information Professional <https://www.qpip.org/qpips/190>).

Sommario

Introduzione.....	3
Come ottenere un brevetto con effetto unitario	3
Copertura geografica	5
Il Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC).....	7
Strategie di registrazione e convalida.....	9
La procedura di opt-out	10
Conclusioni.....	12
Bibliografia	13

Introduzione

Il brevetto europeo con effetto unitario è un brevetto europeo, quindi concesso dall'Ufficio Europeo Brevetti (EPO), secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) a cui è attribuito un effetto unitario, previa formale richiesta del titolare (o dei cotitolari) della privativa.

Si tratta di un titolo giuridico che avrà efficacia solo ed esclusivamente nei territori degli Stati membri dell'Unione Europea, che hanno ratificato l'Accordo sul Tribunale Unificato (UPCA) e che entrerà in vigore a partire dal 1° giugno 2023.

L'acquisizione di tale effetto, per il titolare di un brevetto Europeo, sarà piuttosto semplice.

È indubbio che sussisteranno generazioni di brevetti unitari, con un ambito territoriale differente e che tale effetto non sarà retroattivo.

Come ottenere un brevetto con effetto unitario

Il brevetto con effetto unitario si conseguirà con la medesima procedura di deposito ed esame attualmente in vigore presso l'Ufficio Europeo Brevetti (EPO). La domanda di brevetto europea (EP) sarà esaminata secondo i criteri stabiliti dalla CBE e, qualora tutti i requisiti formali e sostanziali siano soddisfatti, sarà concessa.

Ciò che cambia dal 1° giugno è la procedura successiva alla concessione, che attualmente prevede la convalida del titolo di privativa in uno o più Stati membri della CBE¹ (v. Figura 1).

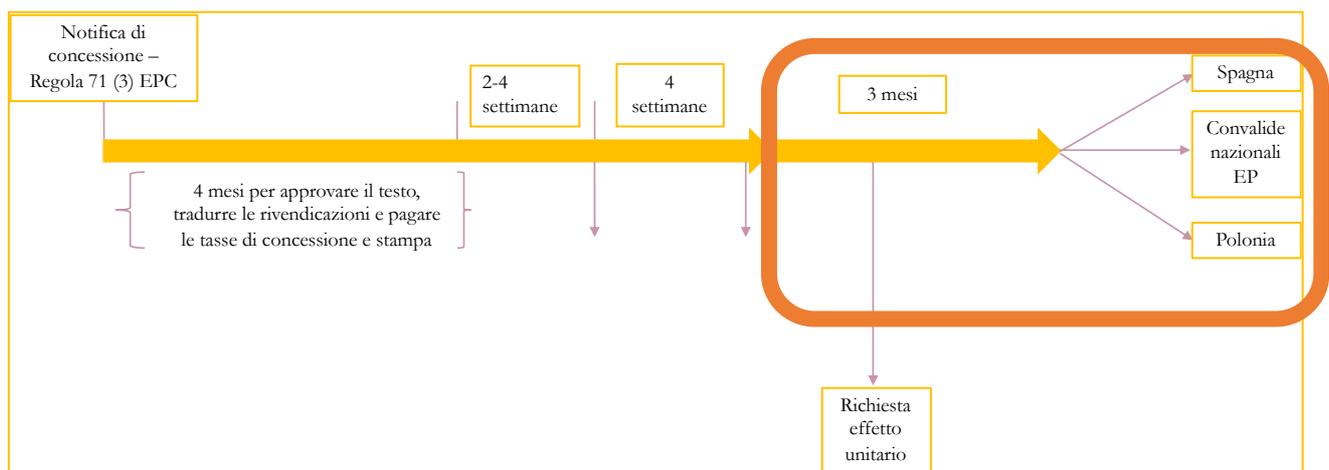


Figura 1 – Fasi conclusive della procedura europea.

Alla concessione del brevetto europeo (EP), il titolare dovrà decidere se avvalersi del classico sistema di validazione, designando uno o più Stati, oppure se richiedere che sia applicato l'effetto unitario o effettuare entrambe le procedure (per convalidare il brevetto in quegli Stati che non fanno parte dell'Unione Europea (UE) o che hanno partecipato alla cosiddetta Cooperazione rafforzata o che non hanno siglato l'UPCA).

La richiesta può essere effettuata gratuitamente on-line secondo tre modalità: eOLF, CMS oppure tramite modulo web.

Il titolare del brevetto EP concesso dispone di un tempo limitato per richiedere la registrazione dell'effetto unitario, che dovrà essere attuata nella stessa lingua della procedura scelta in fase di deposito della domanda di brevetto: il titolare dovrà provvedere a inviare tale richiesta (modulo denominato UP Form 7000) entro un mese dalla data di pubblicazione della menzione di

¹ Si dice, infatti, che il brevetto europeo è un fascio di brevetti nazionali.

concessione [Regola 5(1) - UPR] pubblicata sul Bollettino Ufficiale dei brevetti EP [Regola 6(1) - UPR] (v. Figura 2).

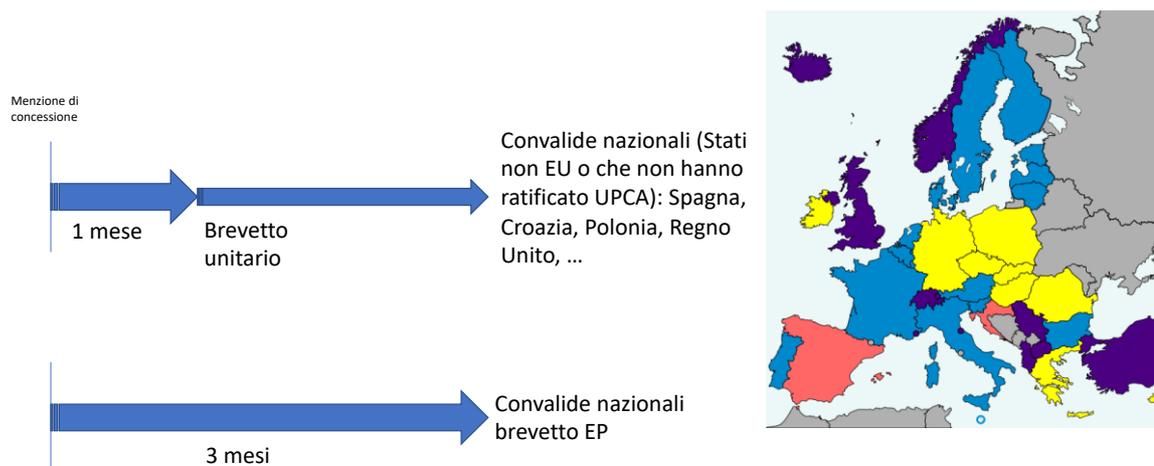


Figura 2 – Schema di registrazione e convalida dell'effetto unitario.

È possibile un ripristino dei diritti entro due mesi dalla scadenza del mese di registrazione dell'effetto unitario, pagando una tassa supplementare ma deve essere fornita una comprovata motivazione affinché la richiesta possa essere accolta.

Nel caso in cui si prevedano esigue possibilità di accettazione da parte dell'EPO, è consigliabile provvedere al più presto ad effettuare le classiche convalide nazionali.

Per quanto riguarda le traduzioni, il legislatore europeo ha disposto che, per un periodo transitorio (compreso tra sei e dodici anni), la richiesta dovrà essere corredata di una traduzione del testo in:

- inglese, se il brevetto è stato concesso in francese o tedesco;
- in una qualsiasi lingua dell'Unione Europea, a discrezione del titolare del brevetto, se la procedura di concessione è stata effettuata in lingua inglese.

La traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell'EPO è già stata depositata all'atto della concessione del brevetto europeo e può essere riutilizzata. Quindi, in pratica, solo la traduzione della descrizione deve essere espletata.

Il testo tradotto è uno dei documenti necessari per poter richiedere l'effetto unitario; le istanze non corredate di traduzione saranno comunque accettate ma con riserva: il titolare del brevetto dovrà fornire il testo entro un mese (non rinnovabile) dalla notifica dell'EPO, altrimenti la domanda sarà respinta. Nel caso in cui la richiesta fosse rifiutata dall'EPO in via definitiva, il titolare potrà effettuare le classiche convalide nazionali (gli Stati dovranno prevedere una qualche forma di "salvataggio", qualora il termine di tre mesi dalla notifica di concessione fosse già scaduto).

Se i requisiti formali richiesti dalla Regola 6(2)² UPR non sono soddisfatti, l'EPO può concedere una proroga di un mese per poter rimediare alle carenze riscontrate [senza possibilità di ripristino dei diritti – Regola 7(3) UPR].

² La richiesta dell'effetto unitario deve essere presentata in forma scritta e nella lingua della procedura e dovrà contenere:

- (a) le informazioni sul titolare della privativa;
- (b) il numero del brevetto europeo a cui sarà conferito l'effetto unitario;
- (c) eventuali informazioni sul mandatario incaricato dal titolare;
- (d) una traduzione del brevetto europeo come richiesto dall'articolo 6 (1) del Regolamento UE n. 1260/2012:
 - se la lingua della procedura è francese o tedesco, una traduzione del testo in inglese;

Se sono assolti i requisiti delle Regole 5(2)³ e 6(2) UPR, l'effetto unitario sarà registrato. In caso contrario, al titolare sarà concessa la possibilità di porre rimedio alle mancanze. In caso di rifiuto, sarà possibile appellarsi al tribunale unificato.

Nella Figura 3 sono schematizzate le varie fasi che portano alla registrazione dell'effetto unitario.

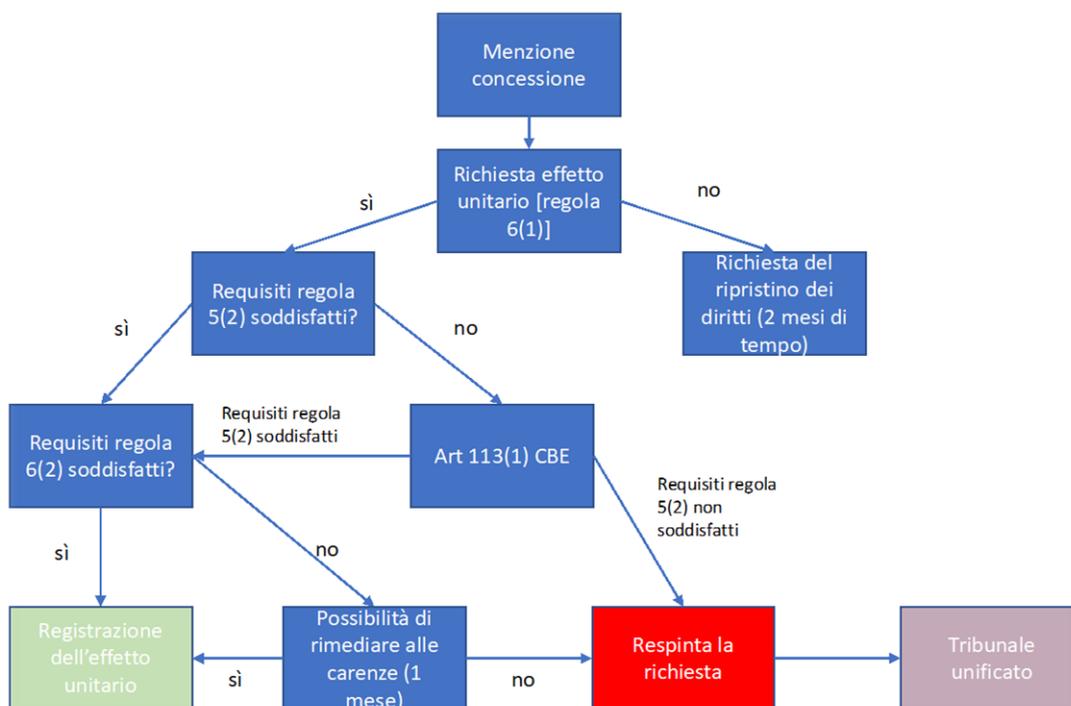


Figura 3 – Fasi per la registrazione dell'effetto unitario.

Al termine del periodo transitorio o almeno fino a quando non sarà disponibile un software affidabile e preciso, sarà effettuata una traduzione automatica del testo brevettuale in tutte le lingue della UE, senza costi aggiuntivi per il titolare.

In caso di contenzioso, il titolare del brevetto unitario dovrà fornire, a proprie spese, una traduzione completa del testo nella lingua dello Stato in cui è avvenuta la contraffazione oppure dove il potenziale contraffattore è domiciliato.

Il brevetto con effetto unitario avrà efficacia dalla data della pubblicazione della concessione del brevetto europeo sul corrispondente Bollettino.

Copertura geografica

Non tutti i 38 Stati membri della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) potranno partecipare al nuovo sistema unitario ma solo quelli che fanno parte dell'Unione Europea (sono esclusi Regno Unito, Svizzera, Turchia, ...) e che già hanno ratificato l'Accordo sul Tribunale Unificato (UPCA).

Dei 27 Stati membri dell'Unione, tre (Polonia, Croazia e Spagna) hanno deciso di non aderire al sistema di Cooperazione rafforzata. Dei 24 Stati membri che hanno firmato l'accordo, solo 17 l'hanno ratificato (tra cui l'Italia).

In Figura 4 è riportata la situazione aggiornata (al 27 maggio 2023) degli Stati membri dell'UPC.

se la lingua della procedura è l'inglese, una traduzione in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea.

³ L'effetto unitario sarà registrato solo se il brevetto europeo è stato concesso con rivendicazioni che hanno lo stesso ambito di tutela in tutti gli Stati membri.

UPC Member States map

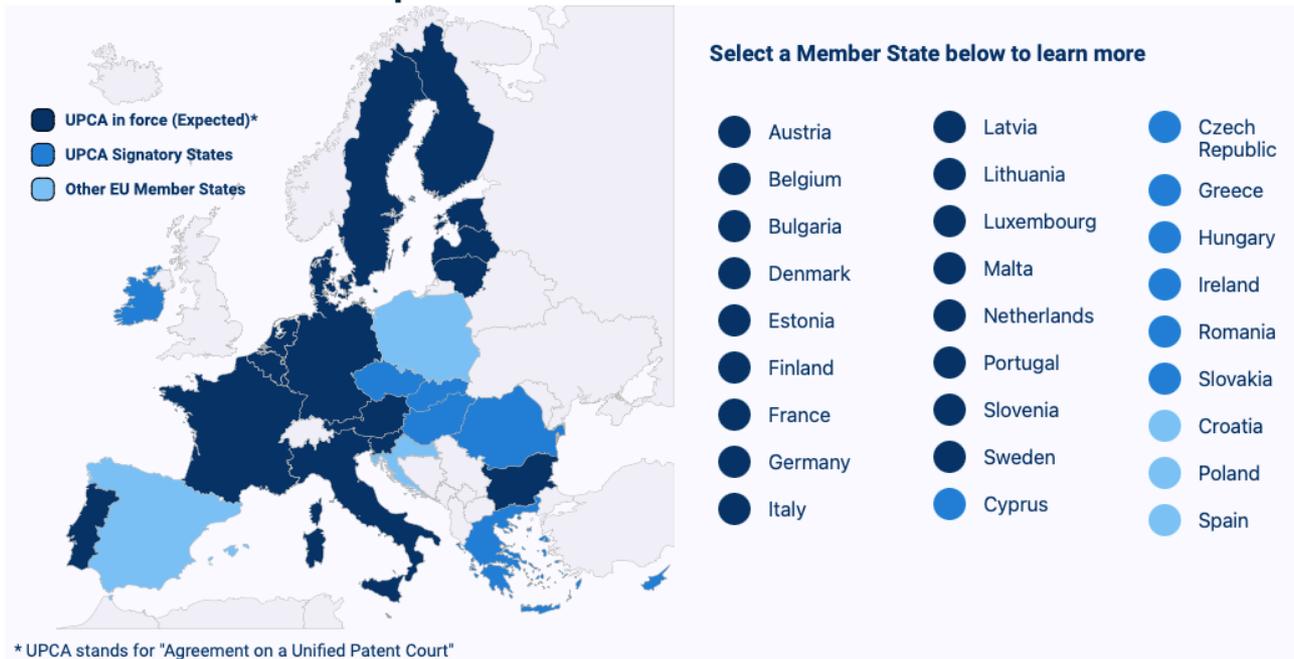


Figura 4 - Elenco degli Stati Membri dell'UPC (fonte: <https://www.unified-patent-court.org/en>).

Potenziati benefici e limitazioni

Grazie all'Accordo sul Tribunale Unificato, al brevetto unitario sarà garantita una tutela giuridica uniforme, con un identico effetto valido per tutti i territori per il quale è stato ottenuto.

Per questo motivo il brevetto con effetto unitario potrà essere limitato, revocato o annullato in tutti gli Stati, mentre un tradizionale brevetto EP può essere tuttora abbandonato in uno o più Paesi in cui è stato convalidato.

Le tasse annuali di rinnovo di un brevetto unitario sono calcolate essere inferiori rispetto alle attuali (almeno fino alla decima annualità, con riferimento a quattro Paesi di convalida – v. Grafico 1).

Per i primi dieci anni l'importo totale è abbastanza contenuto e pari a € 4.715⁴.

⁴ Non sono contemplati gli onorari degli studi di consulenza e/o dei service provider.

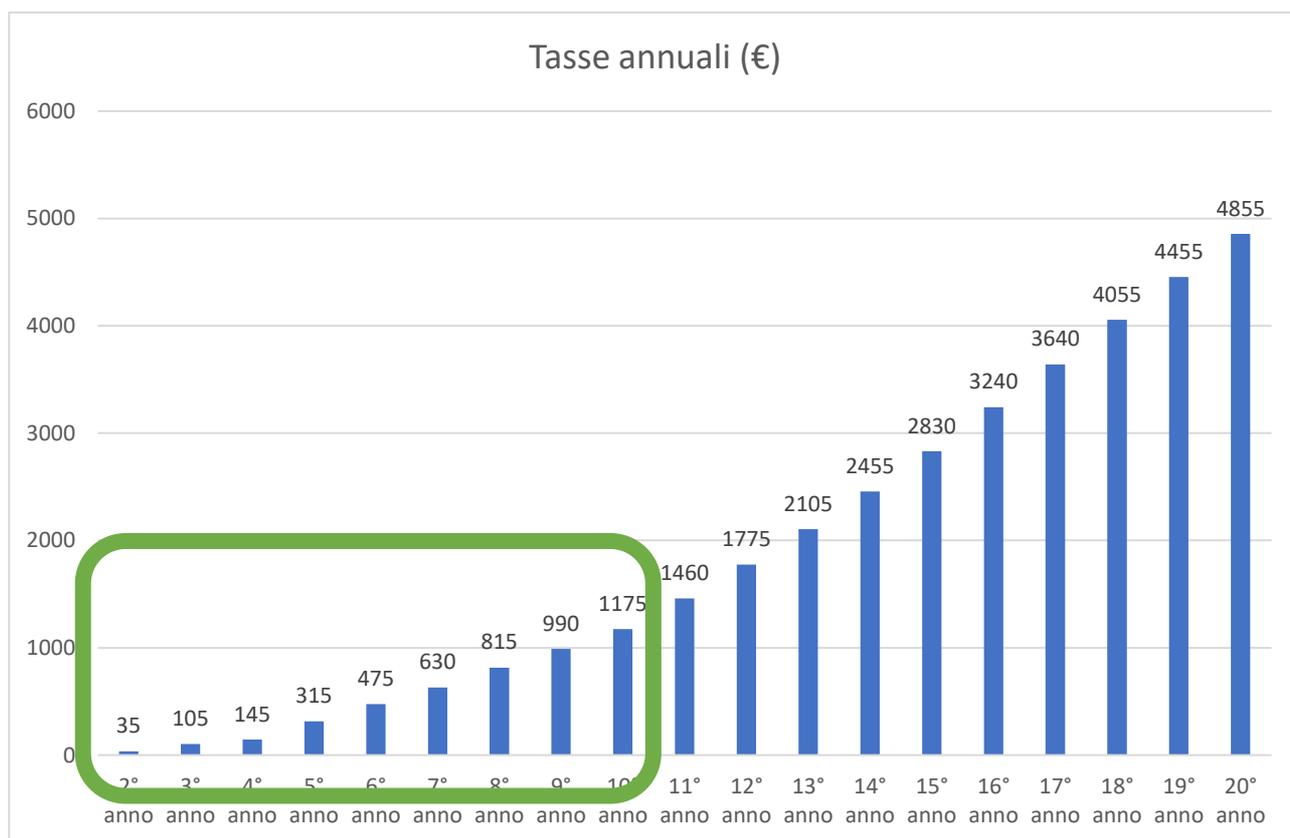


Grafico 1 – Tasse di rinnovo per il brevetto unitario.

Uno sconto sul pagamento delle tasse (15%) potrà essere richiesto dai titolari se dichiareranno di voler concedere i brevetti in licenza a terzi.

Le PMI, le persone fisiche, le organizzazioni no-profit, le università e gli enti pubblici di ricerca potranno, inoltre, ottenere una riduzione dei costi di traduzione di 500 €. Questa richiesta dovrà essere depositata insieme a quella dell'effetto unitario.

Oltre a questo modico vantaggio monetario, c'è da considerare l'unicità del rinnovo (e quindi un risparmio consistente negli onorari richiesti dai corrispondenti esteri).

La tassa di rinnovo dovrà essere corrisposta entro tre mesi dalla notifica della registrazione dell'effetto unitario, per evitare la sovrattassa (pari al 50% dell'importo).

Dalla data in cui è dovuto il pagamento della tassa di rinnovo, si conteggiano i sei mesi di eventuale proroga.

L'EPO tratterrà il 50% dell'importo, mentre il restante sarà devoluto agli Stati membri.

Il Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC)

Il Tribunale Unificato avrà competenza su eventuali azioni di nullità, contraffazione, revoca e sulle decisioni prese dall'EPO in merito ai brevetti unitari.

Se un brevetto unitario sarà giudicato nullo, perderà efficacia in tutti i Paesi in cui era stato registrato l'effetto unitario.

Questa competenza esclusiva è, tuttavia, soggetta a un'eccezione per un periodo transitorio di sette anni, che potrà eventualmente essere prolungato per altri sette anni, qualora venga richiesta la procedura di *opt-out*.

Se la richiesta di *opt-out* è accolta, le azioni legali potranno essere intraprese nei tribunali nazionali.

Il Tribunale Unificato non avrà alcuna competenza riguardo i brevetti e i certificati di protezione complementare nazionali.

Il Tribunale Unificato sarà costituito da una Corte di Prima Istanza con diverse divisioni (una centrale e alcune locali e regionali), una Corte d'Appello (per i ricorsi contro le decisioni della Corte di prima Istanza) e un Registro. Le sedi della divisione centrale sono situate a Parigi e a Monaco di Baviera. Sono stati istituiti anche un centro di mediazione e arbitrato con sede a Lubiana e Lisbona e uno di formazione per i giudici a Budapest.

In Figura 5 sono elencate tutte le sedi del Tribunale Unificato dei Brevetti.

Locations Map

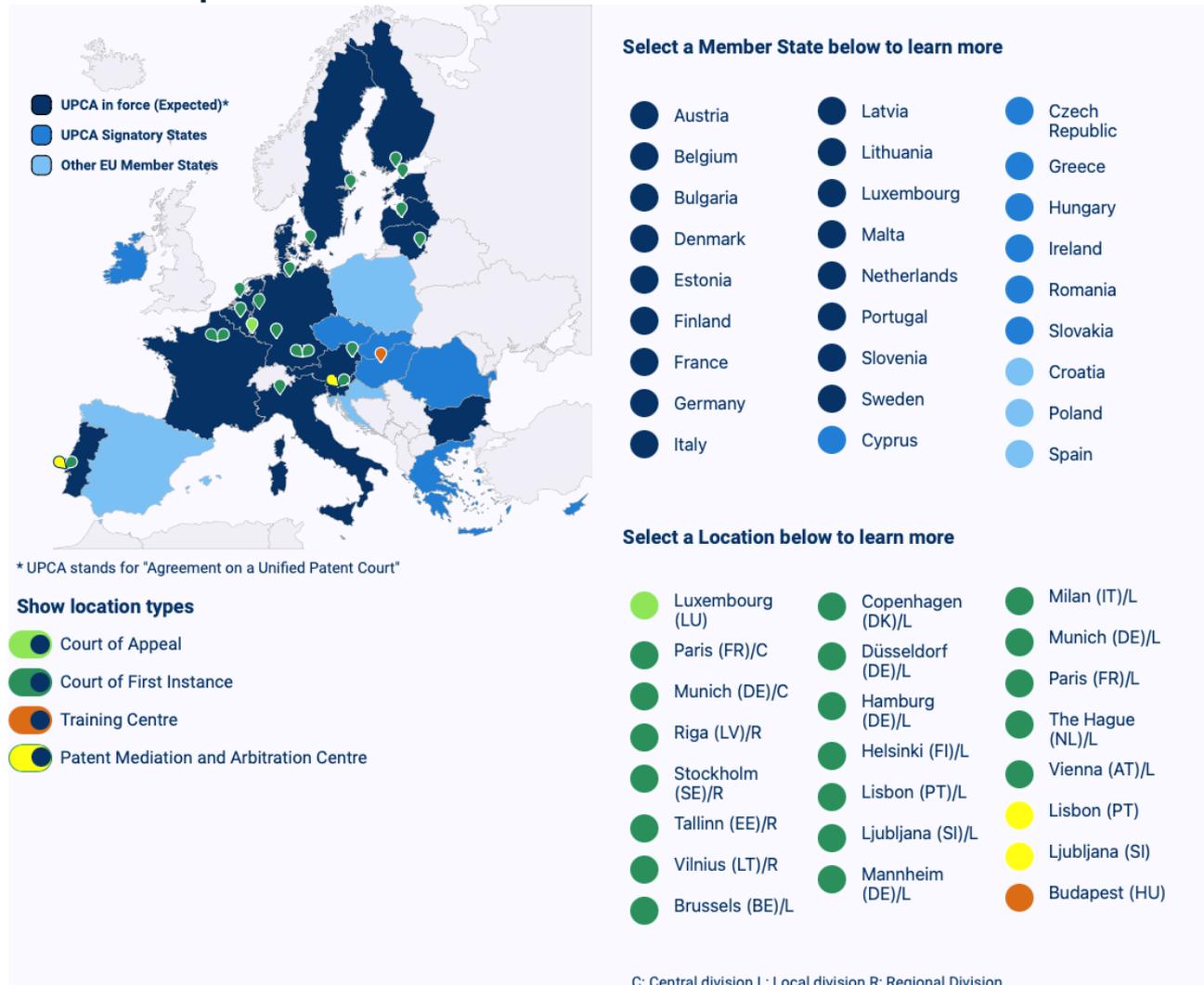


Figura 5 – Sedi del Tribunale Unificato dei Brevetti (fonte: <https://www.unified-patent-court.org/en>).

Le azioni di contraffazione, le misure cautelari (descrizione, inibitoria e sequestro) e di risarcimento danni potranno essere avviate presso le sezioni locali/regionali del luogo in cui è avvenuta la contraffazione o dove il convenuto ha la residenza o il domicilio o la sede legale. La scelta dipende dalla convenienza della sede e dalla lingua della procedura della divisione. In termini di efficienza, rapidità, qualità delle sentenze e dell'interpretazione della legge, non ci dovrebbero essere differenze tra le varie sezioni.

I vantaggi di avere un tribunale unificato possono essere così riassunti:

- giurisprudenza unificata;
- sentenze con efficacia in tutti gli Stati membri della UE;

- procedimenti più rapidi rispetto a quelli nazionali.

Il principale svantaggio per il titolare è la perdita dei diritti in ogni Paese, nel caso in cui il brevetto sia giudicato nullo.

Strategie di registrazione e convalida

La scelta di registrare o meno l'effetto unitario dipenderà esclusivamente da fattori strategici, quali il mercato e gli obiettivi di business.

Un'azienda con sede legale ed operativa in Italia e con un mercato prevalentemente nazionale o comunque circoscritto a pochi paesi europei potrebbe limitarsi ai depositi nazionali oppure al brevetto europeo con le convalide nazionali, richiedendo la procedura di *opt-out*.

Nel caso, invece, delle multinazionali ma anche delle università o delle startup (o spin-off accademiche), l'ottenimento di un brevetto europeo con effetto unitario potrebbe essere vantaggioso sotto il profilo del licensing e della valutazione pre-money.

Sarà necessario valutare l'opportunità di attivare o meno la procedura di *opt-out*, almeno nei casi in cui la probabilità di incorrere in un eventuale contenzioso è alta o se il brevetto concesso è piuttosto debole.

Dopo la concessione di un brevetto EP, la decisione verterà su una delle opzioni illustrate in Figura 4.

1. solo brevetto unitario (un mese di tempo dalla data di concessione) → no opt/out

2. brevetto unitario + convalide EP per i Paesi che non hanno ratificato l'UPCA → no opt/out

3. solo convalide EP

Figura 4 – Opzioni di convalida di un brevetto europeo.

La procedura di opt-out

Dal 1° giugno 2023 il Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC) avrà competenza e giurisdizione non solo sui brevetti unitari⁵ ma anche sui “tradizionali” brevetti europei (EP) convalidati poi a livello nazionale.

Nella tabella 1 viene esemplificato il caso di un brevetto EP convalidato in Italia.

	Brevetto EP (senza <i>opt-out</i>)	Brevetto EP (con <i>opt-out</i>)	Brevetto nazionale
Giurisdizione	Tribunale unificato (UPC).	Esclusiva dei tribunali italiani solo nel periodo transitorio. Dopo questa fase provvisoria, l' <i>opt-out</i> non sarà più possibile.	Tribunali italiani (Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale)

Tabella 1 – Esempi di giurisdizione di un brevetto EP convalidato in Italia.

L'*opt-out* è una procedura amministrativa che consente di sottrarre le domande EP, EURO-PCT, i brevetti EP concessi e convalidati nei Paesi che hanno ratificato l'UPCA nonché i certificati di protezione complementari basati sui corrispondenti EP alla giurisdizione del Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC).

Università ed enti pubblici di ricerca, che detengono in portafoglio domande⁶/brevetti EP concessi, dovranno decidere se lasciare tale competenza all'UPC⁷ oppure se escluderla, presentando una specifica richiesta (procedura di “*opt-out*”), che non sarà applicabile ai brevetti unitari.

La richiesta dovrà essere effettuata esclusivamente dal titolare del brevetto (o dai co-titolari se il brevetto è condiviso con altri soggetti giuridici) ma non dall'eventuale licenziatario, qualora il brevetto fosse concesso in licenza.

Non è prevista alcuna tassa (gli oneri sono dovuti solo alla società di consulenza o al service provider che prenderà in carico la pratica) perchè l'UPC non verifica la correttezza⁸ dei dati inseriti nel sistema e la richiesta potrà comprendere più domande pubblicate/brevetti concessi.

Le condizioni per poter ottenere l'*opt-out* sono le seguenti:

1. la richiesta potrà essere effettuata solo tramite uno specifico applicativo disponibile sul sito web dell'UPC ([CMS](#))⁹ dal titolare del diritto di privativa o da una società di consulenza incaricata dal titolare e nel caso di co-titolarietà l'autorizzazione alla richiesta di *opt-out* dovrà essere sottoscritta da tutti i co-titolari;
2. Nessuna causa (nullità, contraffazione, validità) deve essere in corso, presso l'UPC, sul brevetto o la domanda di brevetto per cui si richiede l'*opt-out*.

La registrazione dell'*opt-out* avviene senza un esame sostanziale della richiesta, che sarà revisionata solo in casi di dispute legali e può essere sottoposta a correzioni (in questo caso avrà validità dalla data di modifica).

Nel caso in cui l'*opt-out* fosse ritenuto non valido, sarà rimosso dal Registro e considerato inefficace *ex tunc*.

La richiesta di *opt-out* si potranno eseguire almeno i prossimi sette anni (fino a maggio 2030)¹⁰, a patto che:

- Nessuna azione sia stata ancora intentata dinnanzi al Tribunale Unificato dei Brevetti;

⁵ Che entreranno in vigore alla stessa data

⁶ Le domande EP devono essere state depositate dopo il 1° marzo 2007

⁷ In questo caso non c'è nessuna azione da intraprendere

⁸ La valutazione potrà essere effettuata nel corso di una causa.

⁹ Il CMS (Case Management System) è l'unico strumento per comunicare con la cancelleria del Tribunale Unificato. La richiesta sarà attivabile una sola volta.

¹⁰ E probabilmente per un periodo transitorio di ulteriori sette anni.

- Il periodo transitorio (7+7) non sia scaduto;
- La richiesta abbia ad oggetto una qualsiasi domanda di brevetto EP o EURO-PCT depositata almeno un mese prima della scadenza del periodo transitorio e che sia effettuata dal titolare (o da tutti i co-titolari) dei diritti.

L'opt-out rimarrà valido per l'intera vita del brevetto: se la richiesta è effettuata su una domanda di brevetto, si estenderà anche al brevetto concesso e al corrispondente certificato di protezione complementare ma non a eventuali domande divisionali o nel caso in cui sia richiesto l'effetto unitario.

Per poter decidere se avviare o meno la procedura di opt-out¹¹, è necessario considerare i pro e i contro di un'azione intentata dinanzi al Tribunale Unificato.

Lo svantaggio maggiore riguarda l'estensione della decisione ai brevetti già convalidati in fase nazionale. Quindi un'eventuale decisione di nullità avrà efficacia in tutti gli Stati membri dell'UPC e il titolare del brevetto perderà ogni diritto precedentemente acquisito.

Inoltre, la mancanza di giurisprudenza e l'elevato costo delle cause (la tassa di una causa di nullità è di 11.000 €) sono altri fattori da considerare.

Tra i vantaggi, si possono annoverare sentenze presumibilmente più rapide e l'ottenimento di misure cautelari applicabili in tutti quei Paesi che hanno ratificato l'UPCA.

Nel caso in cui un titolare di un brevetto europeo concesso e convalidato in Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Svizzera non richieda l'opt-out, solo nei primi tre Paesi già menzionati il Tribunale Unificato avrà competenza e giurisdizione e un eventuale giudizio di nullità comporterà l'annullamento del titolo solo in quei territori.

I titolari di domande/brevetti europei dovranno analizzare i titoli presenti in portafoglio e stabilire dei criteri decisionali.

Una prima selezione potrebbe riguardare la vita residua (T) di un brevetto (v. Tabella 2)

VITA RESIDUA DEL BREVETTO OPT-OUT (ANNI)

T < 5 ANNI	No (tranne il caso in cui il brevetto sia in licenza)
5 < T < 10	Valutare altri fattori
T > 10	Valutare altri fattori

Tabella 2 – Opt-out in funzione della vita residua di un brevetto.

Nel caso in cui la vita residua sia compresa tra cinque e dieci anni o superiori a dieci anni, si possono considerare altri criteri, quali l'obsolescenza tecnologica, l'ampiezza della tutela e la tipologia di rivendicazioni (prodotto, procedimento, uso).

Altri fattori, quali il valore e/o la forza di un brevetto, sono difficilmente applicabili in un contesto accademico, perché richiedono un'approfondita analisi (ricerca di validità, libertà di attuazione - FTO).

Pertanto, posto che l'opt-out è una procedura difensiva che serve ad evitare un'eventuale revoca di un brevetto in un'unica azione legale, a quali brevetti EP si può applicare?

Da un punto di vista accademico, si dovrebbe registrare l'opt-out per tutti i brevetti in licenza (sia a spin-off, startup, sia aziende) oppure opzionati, inclusi in un contratto di sviluppo congiunto e quelli in fase di negoziazione.

Nel caso di un brevetto concesso con un rapporto di ricerca iniziale negativo e con parecchi emendamenti effettuati in fase di prosecuzione rispetto al contenuto della domanda iniziale, sarà necessario fare qualche riflessione in più e magari optare per l'abbandono, qualora le probabilità di concedere in licenza il brevetto siano ridotte al lumicino.

¹¹ Che comunque può essere ritirata in qualsiasi momento ma non riproposta per il medesimo titolo

In tabella 3 è riportato un esempio di checklist decisionale.

	OPT-OUT	
	Sì	No
BREVETTO CONCESSO IN LICENZA	√	
DOMANDA DI BREVETTO IN LICENZA	√	
RAPPORTO DI RICERCA POSITIVO; BREVETTO EP CONCESSO SENZA PARTICOLARI EMENDAMENTI		√
DOMANDE DIVISIONALI		√

Tabella 3 – Esempio di checklist decisionale.

Per un brevetto che ha già superato un procedimento di opposizione e/o una causa di nullità, la richiesta di opt-out è pressoché inutile.

Infine, tenendo presente che l'Italia ha mantenuto la preminenza del brevetto europeo (ed unitario) rispetto a quello nazionale ma che i due titoli possono coesistere se l'ambito di tutela è differente, è conveniente mantenere entrambi i brevetti¹², tranne il caso in cui quello prioritario sia inefficace. Da tener presente il fatto che all'approvazione da parte della Camera dei deputati c'è un disegno di legge (già approvato dal Senato della Repubblica) che prevede una modifica dell'articolo 59 CPI sui rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano, in cui entrambi i titoli potranno coesistere¹³.

Conclusioni

Il brevetto unitario non è un fascio di brevetti nazionali come il brevetto europeo ma un titolo unico ed indivisibile, valido nei Paesi che avranno ratificato l'Accordo sul tribunale Unificato (UPCA) alla data di registrazione dell'effetto unitario. Questo darà origine a differenti generazioni di brevetti unitari, con eterogenee coperture territoriali.

Il tribunale unificato dei brevetti avrà competenza esclusiva sui brevetti EP con effetto unitario, tranne i casi in cui non sia attivata la procedura di *opt-out*.

L'unicità del titolo non consentirà un abbandono selettivo in uno o più Paesi e il mantenimento della tutela in altri.

Lo svantaggio principale è dovuto al fatto che, in caso di revoca, il brevetto unitario perderà di efficacia in tutti gli Stati che hanno aderito all'UPCA.

Di fatto il brevetto con effetto unitario aumenta le possibilità di tutela giuridica di invenzione industriale in Italia, che può essere conseguita in molteplici modalità, tra cui quella più immediata è di effettuare il deposito di una domanda di brevetto nazionale.

Una tutela provvisoria può essere ottenuta depositando una domanda di brevetto internazionale (PCT), indicando l'UIBM come Ufficio ricevente se si tratta di un deposito di priorità e poi convalidando il titolo in Italia oppure attraverso la procedura europea, richiedendo il brevetto unitario oppure effettuando una convalida in Italia.

Infine, un brevetto concesso a San Marino risulta efficace anche in Italia e viceversa. Questo riconoscimento reciproco non si applica per i titoli ottenuti sulla base di procedure sovranazionali e

¹² Il brevetto nazionale di priorità e la convalida in Italia del corrispondente brevetto europeo concesso.

¹³ "Qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo".

quindi un brevetto italiano che deriva da un brevetto europeo concesso (con o senza effetto unitario) sarà efficace solo in Italia.

Bibliografia

- M. Cardoso, The Unitary Patent era is about to begin: what to expect? The Patent Lawyer https://inventa.com/uploads/624c53745fc7f_Inventa_TPL59.pdf
- Unitary Patent Guide (2nd Edition , April 2022) <https://www.epo.org/applying/european/guide-up/html/e/index.html>
- L. Davenport, T. Hopkin, What Happens If I Miss THE Deadline For Requesting A Unitary Patent? (28 June 2022), <https://www.mondaq.com/uk/patent/1206458/what-happens-if-i-miss-the-deadline-for-requesting-a-unitary-patent>
- The Unitary Patent (UO) & Unified patent Court (UPC), The Opt-Out Guide <https://www.twobirds.com/-/media/pdfs/expertise/intellectual-property/upc/upc-the-opt-out-guide---2022.pdf>
- THE UNITARY PATENT AND THE UNIFIED PATENT COURT <https://www.ioneday.com/en/insights/2022/05/the-unitary-patent-and-the-unified-patent-court>
- V. Croce <https://www.jacobacci.com/pubblicazioni/brevetto-unitario-il-via-si-avvicina>
- M. Barbieri <https://zenodo.org/record/7162145#.Y294fy9aZ7M>
- P. Di Giovine <https://www.sib.it/wp-content/uploads/2017/06/Brevetto-UE-Di-Giovine.pdf>
- M. Barbieri https://www.soc.chim.it/sites/default/files/chimind/pdf/2018_3_36_ca.pdf
- M. Eccetto <https://www.studiotorta.com/2022/06/08/introduzione-al-brevetto-unitario-e-al-tribunale-unificato-dei-brevetti/>
- M. Eccetto <https://www.studiotorta.com/2022/09/29/opt-out-alla-luce-delle-ultime-modifiche-del-regolamento-di-procedura-del-tribunale-unificato-dei-brevetti/>
- S. Luginbuehl, J. Kotzur, GRUR International, XX(XX), 2022, 1-7
- Z. Mummery, Drug Discovery Today, 27 (12), December 2022, 1-3