

DELIBERAZIONE n. 1

allegata al VERBALE n. 67 della seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 07.06.2023

OGGETTO: Gestione portafoglio brevetti europei ISS rispetto al Tribunale Unico dei Brevetti Europeo.

Sono presenti i Signori:

Il Presidente Prof. Silvio BRUSAFERRO in presenza

I Componenti Prof. Claudio BORGHI in presenza

Consigliere Giovanni ZOTTA in presenza

Dr. Luigi Genesio ICARDI in presenza

Dr.ssa Francesca CIRULLI in teleconferenza

Partecipano, per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Prof. Mauro PAOLONI – Presidente, in teleconferenza; Dott.ssa Angela AFFINITO – Componente, in teleconferenza; Dott.ssa Giuseppina D'ARANNO – Componente, in teleconferenza.

Partecipa, in teleconferenza, il Consigliere della Corte dei Conti Dott. Domenico GUZZI, Delegato titolare ex art.12 L. 21.3.1958 n. 259.

Partecipano, in presenza, con funzione consultiva:

- il Dott. Andrea PICCIOLI, Direttore Generale dell'ISS;

- la Dott.ssa Rosa M. MARTOCCIA, Direttore Centrale delle Risorse Umane ed Economiche dell'ISS;

- la Dott.ssa Claudia MASTROCOLA, Direttore Centrale degli Affari Generali dell'ISS;

Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Daniela FELICI, Dirigente Amministrativo dell'ISS.

Relatore: IL PRESIDENTE.

Il Relatore rende noto che, a partire dal 1° giugno 2023, è operativo, parallelamente al Brevetto Europeo con effetto Unitario, l'Accordo per l'istituzione del Tribunale Unificato dei Brevetti, organo deputato a garantire la protezione uniforme del titolo di privativa all'interno dei territori dei 17 Paesi aderenti all'Accordo, tra cui l'Italia.

Il Tribunale sarà competente relativamente alle controversie riguardanti i brevetti unitari in via esclusiva e, per quanto concerne i brevetti europei, la sua giurisdizione si affiancherà a quella dei tribunali nazionali. Le decisioni del Tribunale Unificato saranno efficaci in tutti gli Stati firmatari dell'Accordo, in relazione a tutte le tipologie di titoli di privativa di cui ha giurisdizione.

Il Relatore evidenzia che, a partire dal 1° marzo 2023, i titolari di brevetti europei e di domande di brevetto europeo in vigore possono depositare, presso il Tribunale Unificato, una rinuncia, c.d. *opt-out*, alla sua giurisdizione, di modo che solo i tribunali nazionali restino competenti nelle cause di contraffazione e/o validità dei brevetti. Tale opzione di rinuncia può essere presentata per un periodo transitorio di sette anni (a meno che non sia registrata un'opposizione) dall'entrata in vigore dell'Accordo, decorsi i quali si può decidere di aderire al sistema centralizzato attraverso la procedura c.d. *opt-in*.

Il Relatore illustra al Consiglio i vantaggi e gli svantaggi delle due opzioni.

Per quanto riguarda la **transizione verso il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB)**, i vantaggi consistono fondamentalmente nell'allineamento dell'ISS allo spirito legislativo europeo e nell'automaticità, semplicità ed economicità del passaggio verso il sistema armonizzato. Lo svantaggio, invece, è dato dal fatto che, nel caso in cui l'opposizione di un competitore fosse riconosciuta valida, il brevetto sarebbe invalidato in tutti i paesi aderenti.

Per quanto riguarda, invece, l'**opzione di non adesione, c.d. "opt-out"**, il vantaggio si riferisce alla maggiore protezione in caso di opposizione, atteso che, qualora accolta, il brevetto verrebbe invalidato solo nel paese in cui è stata intrapresa l'azione legale, mentre lo svantaggio è dato dal carattere oneroso della rinuncia, per quanto di lieve importo.

Il Relatore specifica che, per i **brevetti europei già concessi**, pari a 12 (su 15 interessati), è preferibile, in via prudenziale e dato il carattere di novità del sistema, depositare la rinuncia, onde evitare di subire un'azione di nullità depositata da concorrenti allo scopo di far revocare un brevetto europeo dell'ISS in tutti gli Stati aderenti all'Accordo, fermo restando che la rinuncia potrà essere in futuro revocata e si potrà optare per l'ingresso e sempre che, nelle more, non sia stato adito per il medesimo brevetto europeo un tribunale nazionale.

Nel caso, invece di **domande europee pendenti**, può sempre essere depositata un'opzione di "*opt-out*", tuttavia la decisione non è impellente e potrà essere meglio valutata all'atto della concessione del brevetto.

Si precisa, infine, che nel caso di brevetti co-intestati a due o più titolari, la scelta di *opt-out* deve essere fatta da tutti i titolari previo accordo tra di loro.

Il Consiglio è chiamato, pertanto, ad esprimere il proprio parere sulla gestione del portafoglio dei brevetti europei dell'ISS rispetto all'adesione al Tribunale Unificato dei Brevetti Europeo.

Tanto premesso

IL CONSIGLIO

- Vista la documentazione;
- Udito il Relatore;
- Dopo ampia ed approfondita discussione;
- All'unanimità

DELIBERA

In via prudenziale di non aderire alla transizione automatica dei brevetti europei di titolarità dell'ISS al Tribunale Unificato dei Brevetti Europeo (TUB), esercitando, a tal fine, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente, un'opzione di rinuncia c.d. *opt-out*, reversibile nei prossimi sette anni.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE