

Gli avvocati esperti di Ip commentano il via libera, dal 2014, alla normativa comunitaria

Un brevetto unico Ue poco unico

La legge nazionale regolerà molti aspetti, creando dubbi

Pagine a cura di **FEDERICO UNNIA**

Dal 1 gennaio 2014 sarà in vigore il brevetto unico europeo e la Corte unificata. Ma già si immagina che la tutela delle produzioni dell'ingegno, sul territorio europeo, sarà tutt'altro che uniforme. Il regolamento Un 1257 stabilisce, infatti, che il brevetto unitario «in quanto oggetto di proprietà», è regolato dalla legge nazionale. E questo vuol dire che sarà comunque la singola legge nazionale a

disciplinare alcuni aspetti, non banali, come la titolarità del diritto di brevetto. Insomma, secondo molti avvocati specializzati in materia, l'accordo internazionale firmato lo scorso 19 febbraio tra 24 governi dell'Ue, non è proprio del tutto positivo. L'Italia, anche se non

partecipa alla «cooperazione rafforzata» sul brevetto Ue, ha comunque deciso di firmare l'accordo sulla Corte unificata per poter avere un membro nazionale. Non hanno firmato invece Bulgaria, Polonia e Spagna. La divisione centrale della Corte avrà sede a Parigi, due sezioni specializzate avranno sede a Londra e Monaco. È possibile che in Italia, in futuro, possa avere sede una divisione regionale.

Dal 2014 in avanti sarà quindi possibile depositare all'Ufficio europeo dei brevetti un titolo brevettuale efficace in tutti gli Stati membri partecipanti al nuovo sistema di cooperazione rafforzata. Parallelamente all'introduzione di un titolo unitario entrerà in vigore anche un nuovo sistema di tutela giurisdizionale, che allo stato prevede l'istituzione di una Corte unitaria.

Una riforma che nelle intenzioni dovrebbe permettere di avere un tribunale unificato dei brevetti, meno costoso, un più sicuro accesso al sistema brevettuale in ambito comunitario, con conseguenti vantaggi, almeno nelle intenzioni, per il progresso scientifico e tecnologico e per il funzionamento del mercato interno.

Ma quali sono gli effetti

per le imprese italiane e quali le problematiche che gli studi legali specializzati in Ip si trovano a dover gestire? Lo abbiamo chiesto ad alcuni tra i maggiori esperti del settore.

Per **Nino Di Bella**, partner responsabile del Dipartimento di diritto industriale di **Gianni, Orioni, Grippo, Cappelli & Partners** «gli aspetti

positivi ed i vantaggi sono innumerevoli, tra questi un vantaggio competitivo è il risparmio economico per la riduzione delle tasse di registrazione e una maggior certezza ed uniformità dei provvedimenti giudiziari in tema di validità

e contraffazione del titolo. Al contempo però il nuovo sistema introdotto dai Regolamenti comunitari presenta alcuni inconvenienti e aspetti negativi, tra i quali il maggiore è dato dalla frammentazione territoriale derivante dalla mancata adesione di tutti i paesi Ue, con conseguente frammentazione sostanziale della tutela brevettuale e della tutela giurisdizionale. Gli effetti pratici di questa non omogeneità sono ad esempio per l'Italia una paradossale doppia tassazione.

Secondo **Elena Martini**, co-fondatrice di **Callegari & Martini Avvocati**, «la questione appare piuttosto complessa; non a caso, il relativo iter normativo a livello europeo ha mostrato alcune incoerenze e punti deboli che andrebbero risolti quanto prima. Basti pensare che sono state stralciate, dal Regolamento sull'istituzione del Brevetto unitario recentemente adottato, le norme che disciplinavano gli effetti del brevetto; ciò toglie sostanzialmente la possibilità di ricorso interpretativo alla Corte di giustizia Ue da parte del Tub, costretto a



Nino Di Bella

guardare alle norme ed interpretazioni nazionali per risolvere eventuali dubbi: ma questo va in senso opposto agli obiettivi dell'istituto, che dovrebbe essere invece volto a garantire una protezione uniforme in tutti gli Stati della Ue».

Vede svantaggi sotto il profilo della tutela giurisdizionale

Giuseppe Floridia, ordinario di diritto industriale alla Cattolica di Milano, perché «all'Italia non è stata concessa alcuna sede del Tribunale unificato dei brevetti e, com'è noto, i costi di una causa all'estero sono elevati. L'accordo internazionale riguarda appunto la creazione di un Tribunale unificato dei brevetti, con giurisdizione esclusiva per le controversie relative ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetto unitario».

Per **Cesare Galli**, partner dello studio **IP Law Galli** di Milano, «l'esigenza di un Brevetto unitario per l'intero territorio dell'Unione europea o gran parte di esso, sentita,

soprattutto dalle piccole e medie imprese, per le quali ridurrebbe drasticamente i costi della brevettazione. Attualmente il solo costo delle traduzioni dei brevetti concessi nelle lingue nazionali, che il sistema del Brevetto Unitario consentirebbe di evitare, è stimato in 270 milioni di euro l'anno, di cui si calcola che il 20% sia sostenuto dalle imprese italiane, le quali da questo risparmio di spesa libererebbero preziose risorse da destinare all'innovazione, che nel nostro paese continua ad essere insufficiente. E a questo costo si deve aggiungere quello della difesa giudiziaria dei brevetti, che oggi in Europa dev'essere gestita Stato per Stato, moltiplicando le cause e il

rischio di giudicati contrastanti. L'Italia ha scelto di restare fuori da questo sistema. Rientrarvi è necessario».

Gli fa eco **Stefano Previti**, partner dello **Studio Previti e Associati**, secondo il quale «si realizza un risultato importante: si persegue l'obiettivo di favorire il progresso scientifico e tecnologico oltre che la drastica riduzione dei costi mediante l'abbattimento delle complessità burocratiche richieste con il procedimento della convalidazione Stato per Stato. In più una tutela uniforme per tutti gli Stati membri partecipanti. La scelta dell'Italia potrebbe tradur-

si in un pregiudizio per le aziende italiane che continuerebbero a vedersi escluse dal contesto di una tutela brevettuale unitaria».

Secondo **Paolo Bertoni**, counsel dello studio **Freshfields Bruckhaus De-niger** «il grado di uniformità della disciplina non sarà totale. Il regolamento 1257 stabilisce che il brevetto unitario «in quanto oggetto di proprietà» è regolato dalla legge nazionale. Ciò significa che sarà la legge nazionale a governare alcuni aspetti, non certo secondari, come la titolarità del diritto di brevetto, specie per le invenzioni raggiunte da parte di lavoratori dipendenti e ricercatori pubblici. Questa scelta è stata criticata, perché stimola la frammentazione normativa, e non l'uniformità. E lo stesso avverrà presumibilmente per questioni come il diritto di preuso dell'invenzione da parte di terzi, e per la questione dell'enforcement dei provvedimenti giudiziari. In definitiva non mancherà di porre questioni complesse e sofisticate agli interpreti».

Un aspetto innovativo del pacchetto di riforma, secondo

di **Marco Bellezza**, associato di **Portolano Cavallo Studio Legale**,

«è rappresentato dalla futura istituzione della Corte europea dei brevetti. «Questo consentirà la formazione di un corpus giurisprudenziale uniforme nell'ottica di un'armonizzazione completa a livello comunitario della disciplina e della relativa interpretazione. Tale effetto potrebbe essere messo in discussione».

Paola Nunziata



Paola Nunziata

ne dalla necessità che la Corte, così come previsto dal paragrafo 3 dell'art. 5 del regolamento 1257/2012, nelle dispute riguardanti la violazione di un brevetto ad effetto unitario applichi la legge nazionale di riferimento».

Per **Paola Nunziata**, counsel di **Cms**, «in conseguenza della decisione di prevedere come lingue per la descrizione e la registrazione dei Brevetti europei con effetto unitario solo l'inglese, il francese e il tedesco, salvo il caso in cui Italia e Spagna decidano successivamente di aderire a detto sistema, i Brevetti europei con effetto unitario non avranno automatica efficacia nei predetti paesi».

«Il Brevetto unitario», conclude **Antonella De Gregori**, responsabile del dipartimento brevetti di **Bird & Bird**, «dovrebbe consentire un effettivo risparmio rispetto ai costi attuali di un brevetto europeo sia per il diverso regime di traduzioni applicabile, sia perché il Parlamento Europeo si è impegnato perché le tasse di rinnovo, che permettono il mantenimento in vigore del Brevetto unitario e di cui non si conosce ancora l'esatto ammontare, siano mantenute a livelli accettabili per la piccola e media industria».

© Riproduzione riservata



Marco Bellezza



Paolo Bertoni



Cesare Galli



Antonella De Gregori



Stefano Previti



Giuseppe Floridia



Per le aziende un 30% in più di costi

«La nuova normativa brevettuale comporta una semplificazione burocratica e amministrativa. Ci sarà una sostanziale riduzione delle spese di registrazione in quanto basterà rivolgersi all'Epo per ottenere un brevetto unico valido in tutti i 25 stati che hanno sottoscritto il pacchetto brevettuale pagando un'unica registrazione al posto di 25 e senza dover passare attraverso procedure, costi amministrativi, traduzioni linguistiche e altri atti burocratici», dice Margherita Barié, partner e responsabile del dipartimento Ip di Carnelutti Studio Legale Associato. «Al fine di rendere il sistema del brevetto con effetto unitario accessibile a tutti gli utenti, sarà disponibile la traduzione automatica dei brevetti in tutte e tre le lingue ufficiali dell'Ueb».



Margherita Barié

Domanda. Come giudica la posizione italiana?

Risposta. L'Italia si è opposta alla proposta normativa ritenendo che l'esclusione dell'italiano dalle lingue utilizzate risulti ingiustificata e discriminatoria. Alle aziende italiane il brevetto europeo verrebbe a costare il 30% in più rispetto a una concorrente europea, vista la necessità di tradurre i testi in inglese.

D. Quindi il suo giudizio nell'insieme è positivo?

R. Si tratta di un'innovazione legislativa che sembra offrire una serie di interessanti vantaggi pratici ma che per l'Italia non è ancora chiaro come si concretizzeranno. Se così non fosse, l'Italia si troverebbe nella condizione di dover pagare una somma superiore rispetto agli altri 25 paesi aderenti.

I risparmi non ci saranno

«Se davvero vogliamo andare verso gli Stati Uniti d'Europa non possiamo fare a meno di un brevetto unitario e di un tribunale unificato dei brevetti. Gli strumenti che tuttavia sono stati recentemente approvati presentano diverse ombre. Il regime linguistico, che assegna al francese e al tedesco un rilievo quasi pari all'inglese, è quanto meno anacronistico: meglio sarebbe stato muoversi verso l'adozione dell'inglese *tout court*», dice Gualtiero Dragotti, partner di Dla Piper.



Gualtiero Dragotti

Domanda. E che dire del Tribunale unificato?

Risposta. Il funzionamento del tribunale unificato è quanto meno farraginoso, a partire dalla tripartizione della sede centrale tra Parigi, Monaco e Londra sulla base di una

competenza per materia inedita e verosimilmente di difficile applicazione. Anche la scelta di emarginare la Corte di Giustizia quale giudice di ultima istanza non convince. È poi tutto da dimostrare che il «pacchetto» consenta risparmi e sia adatto a tutelare le piccole e medie imprese.

D. Mi sembra perplesso?

R. Le critiche potrebbero proseguire, ma rischiano di essere sterili: meglio impiegare i mesi che ci separano dall'entrata in vigore del sistema, prevista per il 2014, per mettere mano alle questioni ancora aperte, prima tra tutte quella dell'istituzione delle corti locali e regionali. L'Italia possiede i numeri e la tradizione giuridica per ospitare una corte regionale competente per i giudizi di contraffazione.

Un effetto devastante per l'Italia

«I risparmi in traduzioni derivanti dalla creazione di un brevetto unitario europeo sono un aspetto secondario del progetto. Il vero fulcro è la creazione di una Corte centralizzata europea, separata dalle giurisdizioni nazionali, che avrà competenza esclusiva in materia brevettuale. In questo la nostra cessione di sovranità sarà totale. Un'impresa italiana potrà essere citata per contraffazione innanzi alla sezione tedesca della Corte centralizzata, la cui decisione avrà effetto diretto in tutti i paesi membri del nuovo sistema. La decisione potrà bloccare la produzione dell'impresa in Italia, ordinare il sequestro dei prodotti e dei mezzi di produzione e condannare al risarcimento del danno. Sarà emessa in tedesco, dopo un procedimento, cui l'impresa italiana non potrà sottrarsi, svolto in tedesco o, al massimo,



Gabriel Cuonzo

nella lingua del brevetto, che in ogni caso non sarà mai l'italiano. Perché ciò sia possibile sarà sufficiente che i prodotti dell'impresa italiana siano commercializzati anche in Germania», dice Gabriel Cuonzo, fondatore di Trevisan e Cuonzo. Secondo Vittorio Cerulli Irelli

«l'intero progetto rischia di avere effetti devastanti per il sistema industriale italiano, che non ha le risorse economiche per affrontarne i costi. I nostri governi hanno totalmente trascurato la questione, senza rendersi conto di come l'Italia non sia pronta a competere sulla tutela brevettuale con paesi che sul punto sono infinitamente più avanzati di noi. Basti dire che le imprese italiane depositano circa 4 mila brevetti l'anno contro più di 140 mila brevetti depositati dalle sole imprese di Usa, Germania e Giappone».

Un bel vantaggio per le pmi

«L'approvazione del Brevetto Unitario è un passo avanti verso la semplificazione del sistema brevettuale europeo e, soprattutto, verso un netto taglio dei costi di brevettazione», dice Laura Orlando, responsabile del dipartimento Ip di Simmons & Simmons Italia. «Oggi esiste un Ufficio Europeo dei Brevetti, davanti al quale è possibile depositare una domanda di brevetto per invenzione; tuttavia, perché il brevetto venga in esistenza nei vari territori



Laura Orlando

nazionali dell'Ue è necessario il deposito di una traduzione nella lingua di ciascun paese, oltre al pagamento delle relative tasse. La soluzione adottata ricalca il regime linguistico dell'Ufficio europeo dei brevetti, ma è innovativa nella fase successiva alla concessione, non richiedendo alcuna ulteriore traduzione, se non in caso

di contenzioso giudiziario. Questo consente un abbattimento di circa l'80% dei costi per l'ottenimento del brevetto».

Domanda. Come giudica la posizione di Italia e Spagna?

Risposta. La posizione non sembra avvantaggiare in alcun modo l'economia italiana: la questione linguistica è in verità marginale. Il Brevetto unitario europeo rappresenta una grande opportunità soprattutto per le pmi italiane, perché consentirebbe loro di ottenere protezione su un territorio ben più vasto rispetto a quello in cui oggi possono permettersi di investire in brevettazione, a causa degli elevati costi: un più vasto territorio coperto da brevetto significa una maggior leva economica da far valere nella negoziazione di licenze con aziende straniere o multinazionali.

Un bel taglio alla burocrazia

«La necessità di dotare la proprietà intellettuale di una tutela uniforme, all'interno del mercato comunitario, era avvertita ormai da diversi anni», dice Laura Quattrini, senior associate di Blb Studio Legale. «La nuova normativa proponendosi di eliminare la "fascia di brevetti" non può che essere valutata favorevolmente. Il regime precedente del brevetto europeo, infatti, rilasciato dall'Epo, non costituiva un brevetto unitario bensì un fascio di brevetti nazionali; all'imprenditore spettava il compito di richiedere il brevetto nazionale nei diversi Stati membri in cui desiderava avere tutela».



Laura Quattrini

Domanda. Quali vantaggi porta?

Risposta. «Numerosi e di rilievo. I vantaggi che deriveranno dall'applicazione dei Regolamenti 1257/2012 e 1260/2012 saranno

innanzitutto una diminuzione notevole delle procedure e dei costi amministrativi. Si pensi ad esempio agli atti burocratici presso gli uffici brevettuali dei singoli stati e al pagamento delle tasse nazionali di rinnovo, che saranno sostituiti da un unico deposito che avrà valore in 25 paesi dell'Unione europea, cioè quasi l'intera Unione, ed una tassa di rinnovo unitaria valida per tutti gli stati.

Non ultimo il beneficio che seguirà alla diminuzione dei costi legati alla traduzione, che sarà effettuata per tutti i paesi in un'unica lingua, fra le tre ritenute ufficiali: inglese, tedesco e francese. Infine, la creazione di una giurisdizione unificata e specializzata in materia di brevetti, che eviterà un'inutile duplicazione dei contenziosi avanti ai giudici dei diversi Stati membri interessati.

Meglio scegliere una lingua unica

«L'istituzione di una tutela brevettuale unitaria che preveda una semplificazione delle procedure burocratiche e amministrative di registrazione di privative europee, non può che essere applaudita con favore rappresentando un importante passo avanti per lo sviluppo del mercato europeo».

Il sistema creato dà infatti la possibilità a un inventore di ottenere un brevetto unico valido in tutti e 25 gli Stati che hanno aderito alla cooperazione rafforzata una tutela brevettuale unitaria semplicemente registrando il brevetto europeo presso il registro per la tutela brevettuale unitaria», dice Avvocato Oggi Gian Paolo Di Santo a capo del dipartimento Ip di Pavia e Ansaldo.

Domanda. Dove si annidano le problematiche?



Gian Paolo Di Santo

Risposta. Non si possono che condividere le perplessità di tipo linguistico che animano Italia e Spagna. In particolare, l'adozione delle lingue inglese, francese e tedesca crea un sistema di discriminazione concorrenziale agevolando alcune nazioni a discapito di altre.

D. Come giudica la posizione italiana?

R. Non si tratta di atteggiamento provinciale ma della necessità di tener conto del nostro tessuto imprenditoriale, fatto per la grandissima parte di piccole ma innovative aziende che possono e debbono sicuramente evolvere anche il loro modo di porsi sui mercati internazionali. Occorre allora semplificare veramente al massimo e scegliere una lingua unica uguale per tutti.