

# Tribunale brevetti a Milano, meno costi per le imprese

DOPO LA BREXIT  
IL CAPOLUOGO LOMBARDO  
HA RIMPIAZZATO LONDRA  
LE AZIENDE ITALIANE CHE  
AGISCONO A DIFESA DEL  
DIRITTO D'AUTORE  
AVRANNO DEI RISPARMI  
E CRESCERÀ IL BUSINESS  
DEGLI STUDI LEGALI

Luigi Dell'Olio

Milano

Meno costi per le aziende italiane che agiscono a tutela dei propri diritti d'autore. È la prospettiva che si apre dopo che nei giorni scorsi l'Italia ha firmato l'adesione al Tribunale unificato dei brevetti, la corte sovranazionale che avrà giurisdizione esclusiva sui brevetti unitari e su quelli europei. L'utilizzo del tempo futuro è dovuto al fatto che il nuovo organismo diventerà operativo con la ratifica di tredici Stati dell'Ue: con l'Italia il numero è salito a dodici e verosimilmente il tredicesimo sarà la Germania che si è impegnata a completare l'iter entro un paio di mesi.

Oltre alla corte di prima istanza con sede a Parigi, erano previste due sezioni, una a Monaco e l'altra che inizialmente era programmata a Londra. Il referendum che ha sancito la Brexit ha tuttavia rimescolato le carte e il Governo italiano ha ottenuto che a rimpiazzare la capitale inglese sarà Milano, con le imprese che quindi potranno ottenere benefici sia in termini di distan-

za, che linguistici.

Il Tribunale unificato dei brevetti (Tub) avrà la competenza esclusiva in primo grado per i casi di contraffazione e di convalida dei nuovi brevetti unitari europei, con efficacia in tutti gli Stati membri nei quali il brevetto spiega i suoi effetti. «La presenza della divisione locale nel capoluogo lombardo», spiega Giuseppe Mezzapesa, of counsel di Jones Day, «consentirà alle imprese di agire dinanzi ad una corte italiana senza dover affrontare i costi di un contenzioso all'estero, incluse le spese di traduzione degli atti che solitamente rappresentano una parte rilevante delle spese legali per casi di questo tipo».

L'ultima rilevazione dell'Epo

(European Patent Office), relativa al consuntivo 2015, vede l'Italia al sesto posto per numero di brevetti registrati, a quota 5.034. Le prime due sono lontanissime, con la Germania a 31.670 e la Francia a 13.370. «Questa è la conseguenza della sciagurata svendita di nuclei di ricerca in settori strategici negli anni 70-90 e della scomparsa di alcune grandi realtà industriali mai veramente sostituite dalle nostre multinazionali tascabili», lamenta Gabriel Cuonzo, name partner di Trevisan & Cuonzo. Ma di positivo c'è che il nostro paese è quello che ha fatto segnare il maggior tasso di crescita (+6,1 per cento), a evidenziare la crescente sensibilità delle imprese tricolore su questa tematica.



Con l'apertura di una sede a Milano, spiega Matteo Orsigher dello studio Orsigher Ortu, c'è da attendersi ulteriori progressi, «grazie a un minore rischio di giudicati contrastanti nelle controversie su più Stati e alla possibilità di garantire una durata breve dei giudizi (circa un anno per le cause di media complessità, secondo le regole di procedura esistenti)».

Ida Palombella, responsabile dipartimento Ip (intellectual property) di Withers, vede nella sede milanese una spinta ulteriore al sistema di difesa della proprietà intellettuale, «che già negli ultimi anni ha fatto grandi passi in avanti con la creazione delle sezioni specializzate. La scelta di Milano è ar-

rivata alla luce della grande esperienza maturata dal tribunale meneghino in materia di contenzioso brevettuale, con un'ampia casistica anche nel settore life sciences, come ricorda Lydia Mendola, counsel dello studio Portolano Cavallo. Che vede spazi di diffusione dei brevetti soprattutto tra le Pmi, dato che il Governo italiano «è riuscito ad ottenere uno sconto del 40 per cento sulle tasse processuali per queste categorie».

Monia Baccarelli, socio di Lca, si attende «un importante indotto, in un settore sempre più strategico per le imprese italiane». A quest'ultimo proposito, va segnalato che i dipartimenti ip stanno assumendo un peso crescente all'interno dei grandi studi legali,

anche alla luce dell'evoluzione normativa dal patent box alle norme per start-up innovative, al piano per l'industria 4.0 che tendono ad agevolare gli investimenti nell'ip. «Il settore è in grande espansione», ricorda Mendola. «Si pensi ad esempio all'area delle life sciences, che ha visto un forte incremento della consulenza legale con riferimento ai contratti di trasferimento tecnologico e agli accordi di sviluppo».

E proprio questo ambito, secondo Francesco Rossi di Siblegal, potrebbe essere tra i più caldi per il tribunale meneghino, data la diffusa presenza di aziende del settore nel territorio.

Al di là del contenzioso, Luigi Mansani, socio di Hogan Lovells, segnala gli altri temi del momento per chi si occupa di proprietà intellettuale: «Responsabilità delle piattaforme Internet, tutela delle creazioni di design e di moda, brevetti sugli standard di telecomunicazione». Ambiti nei quali il legislatore fatica a tenere il passo del mercato, complicando così il lavoro non solo a chi si occupa di business, ma anche di consulenza.

«Ormai al legale specializzato in ip è richiesta un'assistenza che non investe solo il momento critico (contenzioso) relativo alla migliore tutela dei diritti, ma di affiancamento dell'impresa in tutte le fasi legate all'innovazione», conclude Licia Garotti, partner di Gattai Minoli Agostinelli & Partners.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ATTUALITÀ E LAVORO PROFESSIONISTI

### Tribunale brevetti a Milano, meno costi per le imprese

Scuola Enrico Mattei  
Borse di studio per il Master Media

Master in Management ed Economia dell'Energia e dell'Ambiente  
6° anno accademico 2017-2018

MAILANDER  
Progetti di Comunicazione