



IL BREVETTO UNITARIO EUROPEO E LA NUOVA VIA VERSO LA COOPERAZIONE. Il punto di vista di 10 esperti di Proprietà Intellettuale in attesa del Ceo Summit del 9 ottobre

[stampa](#) | [chiudi](#)

25 Settembre 2015 Scritto da: Redazione



Lo scorso luglio l'Italia ha deciso di aderire alla cooperazione rafforzata sul brevetto unitario europeo e ha così avanzato domanda di ammissione alla Commissione Europea. Quando il nuovo sistema sarà operativo (perché ciò avvenga è necessaria la ratifica dell'accordo per l'istituzione del Tribunale unitario brevettuale, noto anche come Tub, da parte di almeno 13 stati, tra cui i tre paesi dove avranno sede i suoi uffici centrali, ovvero Inghilterra, Francia e Germania), le imprese e gli istituti accademici e di ricerca avranno la possibilità di registrare i brevetti solo una volta perché abbiano valore in 25 stati membri dell'Unione Europea, mentre attualmente, dopo averli depositati all'European Patent Office, l'ufficio continentale dei brevetti, li devono fare convalidare in tutti quei paesi dove ne richiedono la tutela, sottoponendola così alla giurisdizione dei diversi tribunali nazionali. Il brevetto unitario continentale segue le orme dunque delle procedure per la registrazione di disegni e marchi comunitari (che avvengono presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, Uami di Alicante, in Spagna): la loro convalida ha infatti da tempo valore in tutta l'Unione Europea. Il nostro paese, pur sostenendo la creazione del Tub, aveva inizialmente deciso di non entrare nella cooperazione rafforzata, soprattutto per l'esclusione dell'italiano tra le lingue utilizzate (gli idiomi ufficiali sono inglese, tedesco e francese). Ora il governo ha cambiato rotta, venendo incontro così alle richieste delle

principali organizzazioni imprenditoriali del paese, a partire da Confindustria, convinte sostenitrici dell'adesione.

Ancora non è chiaro quando il nuovo sistema entrerà in vigore. Quel che è certo invece è che le polemiche sugli effettivi vantaggi legati alla sua adozione non si sono placate. Il tema, al centro del servizio condotto da Finanzaediritto.it, sarà ulteriormente approfondito nel corso del [Ceo Summit & Awards](#) (al cui interno è programmata una tavola rotonda con la partecipazione dei ceo finalisti e vincitori), in programma il 9 ottobre presso Palazzo Mezzanotte, sede istituzionale di Borsa Italiana, in occasione di IAIR Awards. In vista dell'evento, Finanzaediritto.it ha chiesto un parere sulla questione a 10 avvocati italiani specializzati in proprietà intellettuale e industriale.

L'efficienza del sistema italiano

«Il brevetto unitario rappresenterà un nuovo strumento di diritto a disposizione dell'industria e degli operatori del mercato. La sua introduzione si imporrà così nelle scelte strategiche delle società europee e italiane su più livelli: nelle decisioni riguardanti la gestione dei propri portafogli brevetti, nella predisposizione di contrattualistica dedicata, nella lotta della relativa contraffazione e nelle strategia di difesa da possibili attacchi derivanti dal nuovo titolo», commentano Linda Brugioni e Antonella De Gregori, associate del dipartimento di Proprietà Industriale ed Intellettuale di Bird & Bird. «Al contrario di quanto comunemente si crede, in Italia la protezione giudiziaria civile dei diritti di proprietà industriale e intellettuale presenta un notevole grado di efficienza, specialmente nel processo cautelare, che consente di ottenere in tempi rapidi misure di inibitoria delle attività contraffattorie e di sequestro delle copie, in pochi giorni o poche settimane in materia di marchi e design e in pochi mesi in materia di brevetti», spiega Cesare Galli, senior partner dello Studio Ip Law Galli. «Negli ultimi anni, anche i risarcimenti del danno da contraffazione e concorrenza sleale sono diventati tra i più alti d'Europa, non di rado superiori al milione di euro, come in due recenti sentenze milanesi, naturalmente quando i legali sono capaci di condurre un'istruttoria appropriata, valorizzando tutti gli elementi in grado di orientare i giudici». Il brevetto europeo unificato rappresenta dunque un ulteriore nuovo strumento di tutela che va ad inserirsi, secondo Cesare Galli, in un sistema già efficiente, «un titolo unico per quasi tutta l'Unione Europea con costi molto inferiori rispetto a quelli previsti oggi per proteggersi in tutti i paesi della Ue, che potrà essere difeso, e attaccato in un'unica causa con effetti per tutto il continente davanti a un tribunale multinazionale specializzato. Un strumento che, prima ancora, costituirà una barriera alle frontiere comunitarie contro i falsi». L'ottimismo non regna però tra tutti i

professionisti del settore, anzi. «L'impressione generale è che occorreranno ancora anni prima che il brevetto europeo con effetto unitario diventi una realtà operativa. Il problema principale sono gli effetti e i costi. Le grandi imprese multinazionali, titolari di molti brevetti, ai quali il progetto era anzitutto rivolto, sono in effetti riluttanti ad accettare l'idea che i loro brevetti importanti possano essere oggetto di un'azione centrale di nullità», commenta Luigi Mansani, partner di Hogan Lovells. «Oggi ogni Paese è competente ad accertare la validità della sola porzione di un brevetto europeo coincidente con la sua giurisdizione. Quindi, ci possono essere sentenze che dichiarano invalida la porzione italiana di un brevetto europeo, e altre che dichiarano che la porzione tedesca o inglese di quello stesso brevetto è invece valida, spesso sulla base di motivazioni diverse. Questo genera sicuramente inefficienze e costi elevati, ma per una grande impresa è anche una salvaguardia, perché può perdere un brevetto in un Paese ma mantenerlo in altri, e magari trovare un accordo con la controparte se vede che le cose si mettono male prima che le sentenze diventino definitive».

La mancanza di uno studio sull'impatto economico

Il nuovo sistema brevettuale continentale, secondo i suoi critici, incrementerà gli oneri a carico delle piccole e medie imprese, soprattutto per i costi di traduzione e per le trasferte. «L'adesione italiana al brevetto europeo comporterà dei vantaggi e degli svantaggi. Sicuramente il nostro paese rimarrà tra i principali player nel mercato brevettuale continentale. Questo però non garantirà necessariamente dei benefici per il nostro tessuto imprenditoriale, soprattutto per le tante aziende di piccola e media dimensione che lo compongono», commenta Fabrizio Sanna, partner dello studio Orsingher Ortu. «L'incognita è legata soprattutto ai costi che le nostre pmi dovranno sostenere per difendere i propri brevetti, piuttosto che al fatto che l'italiano non sarà tra le lingue utilizzate dal nuovo sistema». Il dibattito sull'adesione al nuovo sistema è stata molto accesa gli anni scorsi nel nostro paese, a riprova dell'attenzione con cui le nostre imprese guardano al tema della tutela di prodotti e servizi all'estero. «Colpisce però il fatto - sottolinea Sanna - che, sino ad oggi, non sia stato realizzato uno studio sull'impatto economico del nuovo sistema. La Polonia ad esempio l'ha fatto e, alla luce dei risultati che sono emersi, ha deciso di non aderire al sistema della corte unitaria». «Le critiche che tuttora permangono di una parte consistente degli operatori del settore non sono tanto legate alla questione della lingua del brevetto, quanto al sistema della Tribunale unitario brevettuale e all'impatto negativo che esso potrebbe comportare per le imprese italiane, specie quelle medie e piccole», concorda Fabio Ghiretti, socio di Mondini Rusconi. «Basti considerare che secondo l'accordo, il titolare del brevetto unitario può citare

in giudizio il preteso contraffattore davanti ad una qualsiasi corte locale quale giudice del luogo dell'illecito, la quale ha il potere di emettere ordini di inibitoria estesi a tutto il territorio dell'Unione. Il rischio è dunque che questa giurisdizione diffusa, oltre ad avere costi di difesa potenzialmente molto elevati, finisca per assecondare iniziative emulative o comunque strumentali ai danni delle pmi da parte delle multinazionali o, peggio, dei cosiddetti patent troll, ossia quelle imprese che rastrellano licenze e brevetti sul mercato non per utilizzarli, ma per lucrare sulle relative cause, attraverso richieste infondate di risarcimenti o royalty», aggiunge Fabio Ghiretti. «Un analogo dibattito sui costi e vantaggi del brevetto unitario si sta tenendo oltretutto in molti altri paesi europei e questo spiega perché, a distanza di due anni e mezzo dall'accordo sul Tub, solo otto Paesi firmatari lo abbiano già ratificato. Rimane così ancora lontana la soglia delle 13 ratifiche necessaria per la sua entrata in vigore».

L'Italia deve pretendere di più

«Le statistiche relative ai depositi di domande di brevetto effettuate in Europa dimostrano che i paesi maggiormente interessati alla tutela sono al momento Germania, Francia e Inghilterra. È logico pensare che per i loro cittadini il sistema europeo ad effetto unitario consentirà davvero una ottimizzazione dei costi e una riduzione delle tempistiche procedurali. Ciò anche in relazione al fatto che le sedi previste per la Corte di prima istanza saranno proprio nella capitali di questi paesi», dice Margherita Bariè, partner dello studio Cernelutti. «In Italia, considerando un tessuto imprenditoriale differente, costituito soprattutto da piccole e medie imprese, appare opportuno riflettere su quali saranno i concreti vantaggi del nuovo sistema. A tale proposito, l'aspetto della riduzione dei costi appare relativo in quanto le statistiche mostrano che la maggior parte dei brevetti depositati in Italia sono a livello locale e, se europei, normalmente non sono estesi a più di due o tre Paesi membri». Al fine di rendere anche per il nostro Paese il nuovo sistema uno strumento concretamente efficace, nel corso delle consultazioni indette negli scorsi mesi dal Comitato Preparatorio del Tribunale per i brevetti a effetto unitario, la delegazione italiana ha chiesto che il sistema dei costi fosse calibrato sulla base di diverse categorie di titolari o inventori, con la previsione di un trattamento economico di favore per alcuni gruppi tra cui, ad esempio, le piccole-medie imprese o le università. «La speranza è che in sede europea queste richieste siano recepite in modo da poter rendere anche per gli operatori italiani, il sistema del brevetto ad effetto unitario uno strumento concreto di sviluppo e non un vantaggio competitivo ad appannaggio solo di alcuni Paesi del Vecchio Continente», si auspica Margherita Bariè.

«Come dichiarato dal sottosegretario allo Sviluppo Economico Simona Vicari in sede di riunione del Comitato interministeriale per gli affari europei, impulso determinante all'adesione è data dalla concreta speranza che all'Italia sia assegnata una sezione distaccata del tribunale unificato dei brevetti in territorio nazionale, probabilmente a Milano», dice Massimo Tavella, titolare dello studio legale Tavella. «Tenuto conto che l'Italia è il quarto Paese europeo per numero di depositi, e che oltre il 30% dei brevetti italiani viene depositato in Lombardia, tale soluzione parrebbe rispondere alle esigenze delle nostre imprese di ricevere tutela anche in lingua italiana e a costi ridotti rispetto alle prospettive iniziali», aggiunge Massimo Tavella. «Al di là di tali obiettivi, l'esperienza positiva maturata con i sistemi di gestione unificata del marchio e del design comunitario dovrebbe rappresentare una valida motivazione per superare gli scetticismi iniziali. Se la genesi di questo sistema unitario aveva il dichiarato scopo di fornire un supporto alle imprese europee per risollevare un'economia messa a dura prova dalla concorrenza statunitense e cinese, l'adesione dell'Italia rappresenta solo un piccolo passo verso la riduzione di quella frammentazione che ancor oggi costituisce un importante freno alla competitività di tutto il vecchio continente rispetto alle superpotenze mondiali».

L'opzione di avvalersi del sistema attuale

Una volta entrato a regime, il nuovo sistema rimarrà in una prima fase ad ogni modo alternativo alla vecchia procedura. Dopo l'approvazione da parte dall'European Patent Office, chi ha registrato il brevetto potrà decidere se avvalersi del sistema attualmente in vigore o chiedere la nuova protezione unitaria. Anche a livello giurisdizionale, si potrà optare di rimanere per un periodo di sette anni sottoposti alle regole dei tribunali nazionali e non di quelle del Tub. «Il brevetto unitario interesserà presumibilmente solo grandi aziende attive in particolari settori, come quello farmaceutico o quello delle telecomunicazioni, che tipicamente sono interessate ad una tutela brevettuale estesa a tutti gli stati dell'Unione Europea. Per queste aziende potrà essere economicamente più conveniente richiedere un brevetto unitario anziché un brevetto europeo da nazionalizzare in tutti gli Stati; e potrebbe essere più conveniente, in particolare in caso di brevetti molto forti, l'assoggettamento del brevetto stesso alla giurisdizione dell'unico tribunale centralizzato anziché di diversi tribunali per ogni Stato interessato», commenta Elena Martini, partner dello studio Martini Manna. «Diverso è il caso delle piccole-medie aziende, in genere poco interessate a brevettare in tutti gli Stati dell'Unione e destinate, dunque, a tutelarsi solo nei singoli Stati di interesse, con costi più ridotti. Questo accadrà probabilmente a molte aziende manifatturiere italiane,

che tipicamente sono attive in Italiano e Germania e probabilmente troveranno più economico estendere solo ad essi la tutela brevettuale».

Le aziende alle prese con nuove strategie di tutela

«Il brevetto europeo unitario porta vantaggi per i titolari di brevetti forti, che non corrono il rischio di essere annullati, ovvero di titolari di pacchetti di brevetti che coprano ciascuno aspetti essenziali per l'attuazione di una tecnologia: infatti, anche se l'esito del processo portasse all'annullamento di uno o più brevetti, la sopravvivenza degli altri renderà impossibile utilizzare la tecnologia e l'inibitoria che ne consegue avrà effetto in tutta l'Europa (salvo i paesi non aderenti)», spiega Luca Trevisan, socio di Trevisan & Cuonzo. «E' evidente che ciò comporterà in ogni caso una radicale modifica delle politiche aziendali in materia di proprietà industriale: occorrerà infatti creare quanto più ampi portafogli brevettuali, per non concentrare la tutela della propria tecnologia in singoli brevetti che potrebbero cadere lasciando senza tutela il mercato europeo. Al contempo, occorrerà valutare con grande attenzione l'esistenza di brevetti di terzi e il rischio di cadere nell'ambito di protezione degli stessi, perché una eventuale inibitoria, anche ottenuta in sezioni distaccate poste ad esempio nei paesi del Nord Europa, avrà effetto ovunque, anche in Italia». Le nostre aziende dovranno poi fare i conti con procedure più celeri rispetto a quelle a cui sono abituate. «La nuova Corte procederà con maggiore velocità rispetto ai pur migliorati tempi della giustizia italiana: sarà quindi possibile doversi confrontare in breve tempo con un divieto di continuare a produrre e vendere, anche in Italia, all'esito di un processo svoltosi in un diverso paese, e con una lingua processuale diversa dall'italiano. Le imprese dovranno quindi dotarsi di funzioni interne adeguate a fronteggiare queste problematiche, e a selezionare consulenti dotati di esperienza internazionale. La maggior tutela offerta da questo nuovo strumento andrà infatti a vantaggio di chi meglio saprà farne uso. Per gli altri potrebbero essere dolori».

La cultura della tutela è ancora poco diffusa

«Spesso le piccole e medie aziende italiane dimostrano di dover ancora comprendere appieno il valore della tutela della proprietà intellettuale e di non aver implementato gli strumenti necessari a valorizzare questa incredibile risorsa. Nello scenario attuale, infatti, a fronte della crescente competizione dei paesi emergenti, soprattutto in termini di costi della produzione, l'innovazione e la creatività rimangono i campi in cui il nostro Paese deve mantenere una posizione di vantaggio per il futuro. Attraverso gli strumenti della ricerca e sviluppo e del trasferimento tecnologico, le imprese italiane hanno la possibilità di entrare in affari e in mercati nuovi, difficilmente accessibili in altri modi», commenta Fabio Fischetti, socio dello studio

Barzanò & Zanardo. «Marchi, brevetti, design, varietà vegetali sono diritti di proprietà industriale che hanno in comune la peculiarità di costituire in capo al titolare un'esclusiva sul relativo utilizzo e sfruttamento commerciale», sostengono Linda Brugioni e Antonella De Gregori. «La lotta alla contraffazione è, dunque, la difesa di tali facoltà esclusive a favore del proprietario di tali diritti, chiamati anche beni immateriali. Questa battaglia non è fine a se stessa ma giustificata e garantita dal sistema poiché un'efficiente e ragionevole, nonché ragionata, tutela di tali diritti si traduce in un riconoscimento all'attività commerciale di un produttore nel caso dei marchi, in un incentivo alla ricerca nel caso dei brevetti, in una valorizzazione della creatività per il design e in un supporto all'agricoltura e alla diversificazione dei prodotti agricoli, per le varietà vegetali». Per Fabio Fischetti, «la protezione del patrimonio immateriale dell'azienda consente considerevoli ritorni con costi contenuti (tasse e onorari per la registrazione del marchio e per il deposito di domande di brevetto). Il diritto europeo, che va nel senso dell'unificazione dei titoli per agevolare il mercato unico, non fa che aumentare tali possibilità. Ad esempio, il marchio comunitario garantisce un diritto particolarmente esteso, sia dal punto vista spaziale sia dal punto di vista temporale, ancor più se comparato al costo davvero modesto da sostenere per la sua registrazione. Si tratta infatti di un marchio valido in tutta l'Unione europea, purché usato con continuità, rinnovabile per un numero indefinito di volte. Analogamente, in un'epoca di feroce concorrenza, la tutela brevettuale rende possibile creare un monopolio aziendale fino a vent'anni, una durata ormai più che sufficiente per far fruttare qualsiasi invenzione ed anzi, probabilmente lunga per l'obsolescenza caratterizzante alcuni settori».

La questione sarà affrontata all'interno di [IAIR Awards - Ceo Summit & Awards](#) il 9 ottobre. L'evento farà tappa dopo Milano a Londra il prossimo 28 ottobre, in una serata che vedrà la partecipazione del volto storico della BBC Justin Webb. Anche in quest'occasione non mancheranno momenti di dibattito per individuare i fattori di crescita del sistema-Italia attraverso l'apporto sinergico di aziende, finanza e consulenti.

Lucio Torri