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

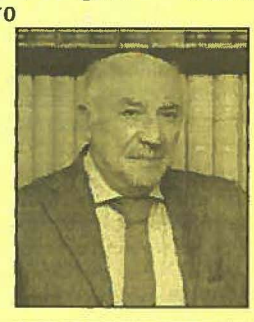
Pagine a cura
DI FEDERICO UNNIA

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,

Elena Martini

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.


Giuseppe Floridia

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.

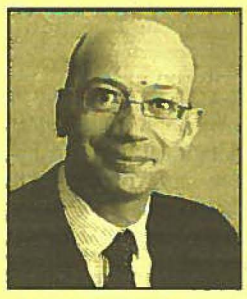
Nino Di Bella

Per **Nino Di Bella**, partner responsabile del Dipartimento di diritto industriale di ***Gianni, Origoni, 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».

Cesare Galli

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 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 giurisprudenziale **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».


Paolo Bertoni

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».

Stefano Previti

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

Antonella De Gregori

Secondo **Paolo Bertoni**, counsel dello studio ***Freshfields Bruckhaus Deniger*** «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 giudiziali. In definitiva non mancherà di proporre questioni complesse e sofisticate agli interpreti».

Un aspetto innovativo del pacchetto di riforma, secondo **Marco Bellezza**, associate 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 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».

Marco Bellezza

Paola Nunziata

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 sì 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