

La protezione si uniforma e il contenzioso si svolgerà davanti a un tribunale multinazionale

Brevetto unico europeo, l'assistenza varca i confini

Pagine a cura di **FEDERICO UNNIA**

Un passaggio culturale prima ancora che professionale. Non solo per le imprese ma anche per i legali che le assistono. E questo l'effetto dell'adesione dell'Italia il 7 luglio 2015 al Brevetto Unitario, ratificando la precedente adesione all'*Unified Patent Court*. Il 30 Settembre 2015 la Commissione Europea ha poi confermato la propria autorizzazione all'adesione. Il sistema del Brevetto Unitario avrà quindi efficacia nei primi mesi del 2017. Da quel momento le imprese (grandi, medie e piccole) e i centri di ricerca universitari avranno una nuova opzione in più per ottimizzare le proprie strategie di protezione e sfruttamento dei risultati inventivi ottenuti.

Il Brevetto Unitario e la *Unified Patent Court* offriranno ai titolari il vantaggio di disporre di un titolo unico per tutta l'Unione Europea (Spagna esclusa, per ora), evitando traduzioni e pagamenti delle tasse per ciascuno Stato. Il brevetto potrà essere difeso (e attaccato) in un'unica causa con effetti per tutta l'Europa davanti a un Tribunale multinazionale specializzato e, prima ancora, costituirà una barriera alle frontiere comunitarie contro i falsi. Insomma, un vantaggio con forti risparmi. Ma i professionisti specializzati in IP come giudicano la nuova normativa?

Secondo **Cesare Galli**, name partner dello **Studio IP Law Galli**, «si tratta di una soluzione equilibrata al problema della biforcazione tra cause di nullità e di contraffazione prevista nell'ultima versione delle *Rules of Procedure* della Corte che ha permesso di superare gran parte delle perplessità che il sistema aveva suscitato inizialmente. Anche dal punto di vista del diritto sostanziale la fine definitiva della pericolosa illusione della «via italiana al contenzioso brevettuale», cancellando l'idea che validità e contraffazione si debbano valutare secondo criteri diversi da quelli risultanti dall'*European Patent Convention*». Certo, tutto questo imporrà di ripensare totalmente le strategie di difesa e di attacco,

favorendo solo i titolari di brevetti davvero forti e invece costringendo a domandarsi se varrà ancora la pena di mantenere brevetti deboli, che oggi spesso costituiscono spauracchi contro le imprese minori. Col nuovo sistema potranno essere eliminati con una sola azione. «Avremo dunque un sistema molto più affidabile, che libererà risorse per fare e per proteggere l'innovazione vera» conclude.

Secondo **Adriano Vanzetti**, professore emerito di diritto industriale nell'Università Cattolica del Sacro Cuore ed avvocato a Milano, «l'adesione al Brevetto Unitario è un mero atto di servilismo nei confronti della triade Inghilterra - Francia - Germania, che si sono accaparrate il vertice della

giurisdizione, dividendolo assurdamente in tre per chiare esigenze di spartizione e assegnando le tre sedi delle rispettive Corti centrali a Parigi, Londra e Monaco di Baviera, secondo criteri di assegnazione irrazionali. Tutte le difese dovranno essere di regola svolte in una delle tre lingue inglese, francese e tedesco. I costi per le aziende italiane, specie medio-piccole, saranno enormi, anche senza contare che que-

ste aziende, per la scarsità di ricerca in Italia, saranno in gran parte in posizione di convenute».

Dal canto suo **Michele Bertani**, special counsel di **Orrick** e professore ordinario di diritto industriale all'Università di Foggia ricorda che «in materia di brevetto europeo ad effetto unitario le incognite sono molte. Tutte le criticità sono irrilevanti a confronto dell'approdo, costituito da un titolo di protezione unica per quasi tutta l'area

brevetto unitario è che si avrà un unico titolo brevettuale sovranazionale che non sostituisce, ma si affianca, ai titoli brevettuali già esistenti e cioè al brevetto nazionale ed al brevetto europeo, con il vantaggio che con una sola registrazione la protezione brevettuale è automaticamente estesa a tutti i paesi dell'Ue. Se questo sistema può costituire un incentivo all'innovazione tecnologica a livello europeo, non si deve comunque dimenticare che l'enforcement del titolo brevettuale unitario avrà dei notevoli costi».

«Chi si occupa di brevetti e di contenzioso Ip è abituato a confrontarsi con vertenze che coinvolgono più giurisdizioni; la creazione di una ulteriore arena e di un nuovo titolo non deve spaventare gli operatori, cui spetta il compito di impiegare questi nuovi strumenti nella maniera più efficace» ricorda **Gualtiero Dragotti**, partner di **Dla Piper**. Che aggiunge: «sarà cruciale offrire un'assistenza che prescinde dai confini nazionali, anche in termini di selezione del team di professionisti, destinati a confrontarsi con magistrati e tecnici di più nazionalità. In positivo conterà il ruolo della divisione locale italiana del tribunale unificato, che ha i numeri per divenire uno dei fori più importanti per le azioni di contraffazione».

Per **Lydia Mendola**, counsel di **Allen & Overy** «non c'è dubbio che le novità previste rappresentino una grossa sfida per le imprese italiane che dovranno ripensare alla proprie strategie brevettuali tenendo conto dell'impatto che il nuovo sistema potrà avere sul portfolio brevettuale esistente e futuro, e sulle modalità e i limiti della relativa tutela».

«Per quanto riguarda il rilascio del titolo, il vantaggio principale del nuovo sistema consiste nell'avere un brevetto valevole in tutti i paesi aderenti, con riduzione dei costi oggi dettati dal sistema delineato dalla Convenzione



Michele Bertani



Giorgio Floridia



Gualtiero Dragotti



Lydia Mendola



Cesare Galli



Adriano Vanzetti

DANIELA MAININI, PRESIDENTE CENTRO STUDI ANTICONTRAFFAZIONE

Un punto fermo dopo anni di inerzia

«La partita del brevetto unico ha visto diversi autogol molti dei quali istituzionali. Voglio dire che oggi che la decisione è stata presa, che qualcuno se ne è finalmente assunto la responsabilità mettendoci la faccia, troviamo molti sostenitori anche istituzionali, ma sin dal 2011 quando presi come presidente del Consiglio Nazionale Anticontraffazione (Cnac), accompagnata da una serie autorevolissima di esperti giuridici posizione netta e scritta, invitando i diversi governi che si sono succeduti a valutare le opportunità perse dall'Italia a stare al di fuori di un sistema con posizione a dir poco miope. Furono taluni dirigenti ministeriali i più forti detrattori, uno dei quali mi invitò ad occuparmi solo di contraffazione forse per mancata comprensione del legame tra brevetto, innovazione e tutela».

Daniela Mainini, presidente del Centro studi anticontraffazione (Csa), già presidente del Cnac e consulente della Commissione parlamentare di inchiesta per la lotta alla contraffazione ha seguito da vicino la lunga partita che ha portato al varo della disciplina. «Tutt'oggi occorre monitorare che le inerzie che hanno caratterizzato sin qui il percorso non continuino ad avere la meglio in questa materia così fondamentale per il sistema paese. L'Italia, autoesclusasi dal Brevetto unitario e presentando con ritardo la domanda per la candidatura a sede della Corte Unitaria, ha assistito da spettatrice inerte all'assegnazione della Corte centrale a Parigi, con

due corti specializzate a Monaco e a Londra. Dopo avere fatto opposizione alla Corte di Giustizia europea per ragioni procedurali ed averla persa, ha meditato a lungo se aderire o meno. I dati sono al contrario più che noti e portati a conoscenza del sistema politico anche dal Centro studi anticontraffazione: per le imprese, il vantaggio è quantificabile in quasi 12 milioni di euro all'anno, mentre per le casse dello Stato il vantaggio è stimabile in quasi 19 milioni di euro all'anno». E così che abbiamo perso la partita di avere una delle Corti centrali, dapprima sulla scorta del fattore linguistico, poi per l'opposizione di molti studi tecnici brevettuali che temevano di perdere i proventi delle traduzioni necessarie per nazionalizzare e cioè validare in Italia i brevetti concessi in sede europea, insomma le scuse sono state dentro e fuori le più disparate ma credo che anche prima dell'avvento della luce elettrica ci fossero le

resistenze dei venditori di candele. «Persa la partita della Corte Centrale rimane la Corte locale a Milano su cui vi è sostanziale accordo istituzionale e dove è già stata identificata una Sede anche perché l'adesione dell'Italia alla cooperazione rafforzata comunicata ha fatto finalmente cambiare verso alla vicenda. Molto bene perché ospitare un'istituzione europea a Milano pur nella limitata visione locale (rispetto alle potenzialità che avremo dovuto giocare) è l'ultima vera partita che il Sistema Milano e il Sistema Italia non devono perdere» conclude.



Daniela Mainini

La normativa metterà in competizione gli studi legali

sul Brevetto Europeo», commenta **Salvatore Orlando**, socio dei dipartimenti contenziosi e proprietà intellettuale **Macchi di Cellere Gangemi Studio legale**.

«A livello di tutela giudiziale, il vantaggio consiste nella possibilità di ottenere un provvedimento efficace in tutti i paesi aderenti. Ciò permetterà alle imprese di tutelare potenzialmente ad un minor costo i propri brevetti, riducendo il volume del contenzioso ed i relativi esborsi, solo però nel caso di contraffazioni su larga scala».

Si può anche prevedere una sorta di forum shopping da parte dei titolari dei brevetti, sia pure all'interno di alternative rigide che forse penalizzano le Pmi italiane in termini di costi. Altro dato significativo è quello dell'incentivo verso quegli studi legali e quelle realtà professionali che si stanno già muovendo nella direzione della creazione di strutture europee con sedi in alcune o tutte le città in cui è istituito il Tribunale unificato dei brevetti.

Per **Giovanna Bagnardi**, partner dello **Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani** «il nuovo pacchetto costituirà una soluzione non tecnicamente appropriata in quanto ba-

sata sulla sovrapposizione e innesto di nuove regole dell'Unione europea su regole pre-esistenti di natura convenzionale (quale per esempio la Convenzione di Monaco) nonché su regole di diritto nazionale».

In aggiunta, l'Ufficio cui verrà assegnato il compito di rilasciare titoli brevettuali per l'Unione europea sarà esterno all'Unione; sin dall'inizio, il sistema si presenterà in modo evidentemente frammentario».

Le piccole-medie imprese italiane dovranno abituarsi all'idea di essere convenute in giudizio non più in Italia, ma avanti una sezione non italiana della corte centralizzata, con problemi di lingua. «Infine, la decisione potrà anche imporre misure cautelari quali sequestro e inibitoria con effetto sul territorio italiano. I costi di una eventuale difesa brevettuale per le piccole medie imprese italiane potranno incrementare», conclude.

Per **Gianluca De Cristofaro**, responsabile del dipartimento di proprietà intellettuale di **Lca**, «è difficile capire, in un momento in cui la tassa di rinnovo del brevetto unitario non è ancora stata quantificata, se la riduzione dei costi e

la semplificazione amministrativa compenseranno il



Giovanna Bagnardi



Gianluca De Cristofaro

maggior rischio di causa: certo è che questo rischio si potrà tradurre in un vantaggio per il titolare di un brevetto sufficientemente forte da superare il vaglio della corte unificata dei brevetti. Il tema diventerà reale alla fine del periodo transitorio - 7 anni, prorogabili -, quando soltanto i brevetti nazionali saranno sottratti alla giurisdizione esclusiva della corte unificata e il titolare di un brevetto «debole» potrà essere costretto a optare per più brevetti nazionali per evitare il rischio di annullamento con un'unica azione legale».

Infine, sulle criticità **Rocco Lanzavecchia**, socio del dipartimento di Ip di **Simmons & Simmons**, ricorda come «queste si sostanzieranno per le aziende



Rocco Lanzavecchia

italiane in maggiori disagi da un punto di vista organizzativo e di costi per affrontare un giudizio instaurato all'estero. In questi casi si dovrà pertanto fare ricorso ad uno studio legale nel paese in cui è stata radicata la causa, che in

molti casi può avere costi di gran lunga superiori a quelli praticati dai colleghi italiani».

«Il sistema comporterà la necessità di maggior cura nel selezionare le innovazioni meritevoli e nella scelta dell'approccio giudiziario dato l'investimento previsto ma offrirà l'importante opportunità per le entità a forte valore innovativo di poter vedere premiati i propri sforzi».

Secondo **Giovanni F. Casucci**, partner di **Bardehle Pagenberg** «la vera differenza che metterà alla prova l'intero sistema brevettuale comunitario sarà l'applicazione del principio

«all or nothing» già peraltro vigente da svariati anni sia per il Marchio Comunitario che per il Design Comunitario. Le piccole e medie imprese avranno uno strumento molto più efficace per difendersi da condotte abusive di imprese che fino ad oggi hanno praticato una strategia di brevettazione a cortina fumogena depositando brevetti a bassissimo valore e concessi con rivendicazioni limitatissime ma branditi come strumenti di coercizione concorrenziale».



Giovanni F. Casucci

chiosa. «Il sistema a Brevetto Unitario, a mio avviso, permetterà di riportare serietà e severità nel sistema di concessione e gestione delle esclusive brevettuali, basato sulla qualità dei brevetti e non più sulle risorse finanziarie per poter ottenere concessioni».

Il vero dubbio che resta è: le imprese con grandi risorse finanziarie (non necessariamente inventive) accetteranno tale sfida o eluderanno il sistema unitario per restare nel solo (e più comodo) gioco dei brevetti nazionali con la possibilità di gestire vittorie e sconfitte locali nello scacchiere comunitario?» conclude.

— © Riproduzione riservata —

MARCO RASS

Con il Patent Box più incentivi per chi fa innovazione

Oltre 4500 domande di opzioni recapitate all'agenzia delle entrate per aderire al patent box. Un successo superiore alle attese? Secondo **Cesare Galli**, dello Studio IP Law Galli «queste adesioni sono un buon segno».

Poiché infatti le opzioni esercitate riguardano l'esercizio 2015, arriveranno anche i primi ruling dell'Agenzia delle Entrate, che verosimilmente chiariranno i punti ancora incerti e quindi apriranno la strada a molte più adesioni per il 2016. Molte imprese, infatti, sono rimaste «alla finestra» anche perché i benefici previsti sono proporzionalmente più elevati per il 2016 e 2017 di quanto non siano per il 2015. I ritorni positivi potrebbero quindi essere maggiori anche sotto il profilo dell'incentivo ad investire nell'innovazione e anche nella difesa dei diritti IP, attività che rientra nel perimetro dell'agevolazione. Sono dunque buone notizie per tutto il Sistema Italia, anche nella prospettiva



Roberto Valenti

aperta dall'adesione al Brevetto Unitario».

Per **Roberto Valenti**, partner responsabile della pratica di Intellectual Property all'interno del dipartimento Intellectual Property & Technology di **Dla Piper** «il dato delle domande di Ip Box non è particolarmente significativo di come la normativa (che - come noto - ha visto nel nostro studio uno dei più convinti supporter) troverà applicazione negli anni a venire. E infatti esso è «viziato» dalla circostanza che il decreto attuativo è stato pubblicato solo il 20 ottobre 2015, il modulo per l'adesione è stato a disposizione dei contribuenti solo il successivo 10 novembre e la circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate dell'inizio di dicembre».

In questa situazione è evidente che soprattutto le realtà più strutturate non hanno avuto il tempo materiale per predisporre le domande di adesioni in modo adeguato alla complessità dei diritti di proprietà intellettuale gestiti. Era dunque difficile aspettarsi un dato

diverso. Sicuramente più rilevanti dal punto di vista del numero delle domande sarà quest'anno: e sotto questo profilo noi registriamo un interesse nei confronti della normativa che continua ad essere molto da parte di società diversissime, dalla piccola società titolare di know-how al gruppo imprenditoriale multinazionale italiano con significativo portafoglio brevettuale, dalla casa di moda alla compagnia di assicurazione».

Infine, secondo **Michele Bertani**, special counsel di Orrick e Professore Ordinario di Diritto Industriale all'Università di Foggia «Il dato è in linea con le attese. È ragionevole immaginare che le istanze presentate abbiano riguardato soprattutto intangibles coperti da diritti di proprietà intellettuale cd. «titolati» (principalmente marchi o design registrati ed invenzioni brevettate), per i quali la redazione dell'istanza di ruling - quanto meno nella forma «light» consentita dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entra-



Michele Bertani

te dell'1.12.2015 - risulta più agevole. È altrettanto prevedibile che molti titolari di diritti su marchi registrati e segreti aziendali che non abbiano optato per il patent box l'anno scorso si organizzeranno per depositare l'istanza entro il 30 giugno, per evitare il rischio che un cambio di regime in ottemperanza alle raccomandazioni dell'Ocse impedisca la possibilità di fruire dell'incentivo per il prossimo quinquennio. Nella nostra esperienza una quota non irrilevante dei clienti di Orrick ha esercitato l'opzione già nel 2015, mentre la maggioranza si sta organizzando per farlo nella prima metà dell'anno appena iniziato».

— © Riproduzione riservata —

Supplemento a cura di **ROBERTO MILIACCA**
rmiliacca@class.it
e **GIANNI MACHEDA**
gmacheda@class.it