

DEJALEX

Data: 03 Marzo 2014

Testata: ItaliaOggi7

Professionisti coinvolti: Giovanna Bagnardi

ItaliaOggi Sette

GIOVANNA BAGNARDI, STUDIO DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI

Il vero rischio che si corre oggi è che i tempi possano allungarsi

In generale l'introduzione delle sezioni specializzate per la proprietà industriale e intellettuale ha avuto un effetto molto positivo sulle questioni relative alla tutela dei diritti di privativa industriale, inclusa la materia brevettale», dice ad *Affari Legali* Giovanna Bagnardi dello studio De Berti Jacchia Franchini Forlani. «Attualmente però le sezioni specializzate in materia d'impresa sono più in generale rivolte all'impresa e includono oltre alla materia principale della tutela dei diritti di proprietà industriale anche le questioni concernenti, per esempio, la responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, i rapporti societari e infragruppo, la materia antitrust. La competenza per materia e per territorio era stata così ridefinita nell'ottica di giudici più celeri, di giudicati uniformi e di garantire la trattazione sulle materie interessate da parte di giudici competenti. Oggi, con l'estensione delle materie di competenza da parte delle sezioni specializzate, si rischia di vedere

nuovamente allungati i tempi di giustizia. È ancora presto per fare un bilancio ma tra 2-3 anni sarà possibile capire se tale estensione abbia rallentato i procedimenti concernenti la tutela dei diritti IP.

Domanda. Quali sono le questioni più complesse che si devono affrontare oggi nel depositare una domanda?

Risposta. Nel depositare una domanda, una questione complessa attiene alla sussistenza dei requisiti di brevettabilità, tra questi, a mio parere, riveste particolare importanza il requisito della novità, in quanto l'invenzione non deve essere compresa nello stato della tecnica nota e non deve essere divulgata e resa nota al pubblico; è preferibile pertanto condurre una ricerca accurata sul punto prima di procedere ad un



Giovanna Bagnardi

deposito. Al fine di una corretta strategia di protezione del patrimonio immateriale delle aziende va inoltre, a mio parere, condotta una valutazione sul livello di imitabilità dell'invenzione, cioè se tale invenzione potrà essere facilmente identificabile nel prodotto destinato al mercato. Qualora la risposta sia negativa, potrebbe convenire non brevettare e proteggere l'invenzione come segreto industriale sia per non concedere vantaggi ai concorrenti sia per mantenere il vantaggio competitivo più a lungo, ben oltre i 20 anni di tutela del brevetto per invenzione.

D. Brevettare conviene in Italia?

R. Sempre nell'ottica di una proficua strategia, la decisione se brevettare in Italia o altrove e se

sia conveniente brevettare in Italia e/o altrove, dipende in primis da quali sono i progetti dell'inventore in relazione al brevetto. Se il brevetto è destinato a mercati e territori diversi dall'Italia, così come la produzione dell'invenzione e/o la licenza dell'invenzione è evidente che fare riferimento al solo deposito della domanda italiana non pare sufficiente. Tuttavia, qualora i budget siano limitati con riferimento soprattutto alle Pmi e al momento del deposito le idee non siano sufficientemente chiare, si può partire dal deposito della domanda in Italia e decidere se estendere la domanda di brevetto in un secondo momento entro i termini previsti dalla legge mantenendo come data di deposito quella del deposito nazionale.

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