

MARCHI E BREVETTI

Protezione unitaria del brevetto europeo

Giuseppe Mezzapesa, Studio Legale Jones Day (Lex24)

Il 13 aprile 2011 rischia di essere una data storica per la tutela della proprietà industriale dato che, dopo un lungo ed accidentato percorso, la Commissione Europea ha varato due proposte legislative tendenti a garantire la protezione unitaria del brevetto comunitario che venga depositato presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti ("UEB"). Da un punto di vista italiano, va innanzi tutto precisato che tali proposte legislative sono state adottate nel contesto della cooperazione rafforzata tra 25 stati membri, e che da tale procedura rimangono fuori per il momento l'Italia e la Spagna.

1. Attuale sistema

Le forme di tutela attualmente esistenti per invenzioni che abbiano un'applicazione in campo industriale sono essenzialmente due: un **brevetto a livello nazionale**, ottenibile in Italia tramite richiesta all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che garantisce tutela solo per il territorio nazionale e il **brevetto europeo**, un primo passo compiuto negli anni settanta con la Convenzione di Monaco per aggirare l'onere connesso a depositi plurimi per brevetti suscettibili di uno sfruttamento transnazionale. Il brevetto europeo è ottenibile dall'UEB dietro deposito di una richiesta redatta in una lingua a scelta tra inglese, francese o tedesco ed a seguito di un esame preventivo in merito ai requisiti di brevettabilità.

Il brevetto europeo prevede altresì la convalida da parte dei singoli stati membri, procedura che implica, tra l'altro, la traduzione nella lingua ufficiale del singolo stato membro convalidante. Il brevetto europeo è quindi un fascio di brevetti approvati a livello nazionale, con testo e rivendicazioni uniformi, ed aventi il vantaggio di una disciplina comune per quanto concerne alcuni aspetti essenziali come l'individuazione dell'avente diritto al rilascio, i requisiti di brevettabilità e la durata del brevetto. Pur avendo acquisito un rilievo non indifferente quindi, l'attuale brevetto europeo si porta dietro notevoli oneri e costi che, secondo le stime della Commissione ammontano a oltre EUR 30.000, di cui più di due terzi solo per spese di traduzione. Ciò non favorisce le piccole e medie imprese che, nel corso di audizioni pubbliche e delle consultazioni promosse dalla Commissione hanno sottolineato l'importanza di costi di brevettazione più contenuti, ravvisando nelle tasse elevate e nella complessità giuridica del sistema brevettuale gli ostacoli maggiori.

2. Protezione unitaria

In tale contesto normativo, la Commissione si propone da anni il **passaggio ad un brevetto comunitario con l'obiettivo di "facilitare e ridurre il costo dell'innovazione per le imprese e gli inventori in tutta Europa"**, proponendo un nuovo sistema che, a regime, dovrebbe **ridurre il costo di un brevetto comunitario con protezione unitaria al di sotto del migliaio di Euro**.

Ciò renderebbe la protezione a livello comunitario decisamente conveniente ed accessibile, con costi inferiori anche alla tutela ottenibile negli Stati Uniti. La tutela oggetto della recente innovazione normativa prende le mosse dal sistema del brevetto europeo ma con la sostanziale novità dell'effetto unitario. La privativa potrà essere concessa, trasferita o revocata unicamente sulla totalità dei 25 Stati Membri partecipanti, senza la possibilità di lasciar decadere il brevetto solo in alcuni territori, magari ritenuti non più strategici nel corso del tempo. La tutela unitaria sarebbe facoltativa e si andrebbe a cumulare ai sistemi esistenti, consentendo a chi necessita di un brevetto con efficacia meramente domestica o limitata solo al territorio di alcuni Stati Membri di continuare ad usufruire del brevetto nazionale o del "vecchio" brevetto europeo. Tale coesistenza del brevetto comunitario con i sistemi esistenti è da valutare positivamente perché altrimenti si otterrebbe un sostanziale irrigidimento dell'intero sistema di protezione che non consentirebbe alle imprese di limitare la brevettazione ai soli paesi di effettivo interesse.

La proposta di Regolamento prevede che il fascicolo per la richiesta del brevetto comunitario debba essere depositato con le medesime modalità del brevetto europeo, in una lingua a scelta fra le tre ufficiali dell'UEB, inglese, francese o tedesco. La lingua adoperata per il deposito diverrà poi quella dell'intero procedimento di brevettazione e della successiva pubblicazione delle rivendicazioni. Una eccezione a questo principio è però prevista in caso di controversia, laddove il titolare del brevetto comunitario sarà tenuto a fornire – su richiesta del presunto contraffattore – una traduzione integrale delle rivendicazioni nella lingua dello Stato Membro in cui ha avuto luogo la presunta contraffazione o dove è domiciliato il presunto contraffattore. Questa disposizione appare francamente inopportuna, dato che non solo si pone, a carico del soggetto che subisce la (presunta) contraffazione, l'onere economico e tecnico del dover procurare una traduzione ma si apre la porta a contestazioni altamente probabili sulla correttezza del testo

tradotto.

Per quanto concerne la scelta di inglese, francese e tedesco come lingue "ufficiali" anche per la struttura del brevetto comunitario, tale scelta è meritoria per aver eliminato l'onere di traduzioni onerose e che devono essere fatte per un numero sempre crescente di Stati Membri. Tuttavia, ciò evidentemente risponde alla necessità di soddisfare le nazioni più forti da un punto di vista politico ed economico e rimane un compromesso che finisce per scontentare quasi tutti (eccezion fatta per Gran Bretagna, Germania e Francia). Pur sorvolando sul fatto che si esclude la lingua spagnola, che pure dopo l'inglese risulta essere la più parlata al mondo, viene naturale porsi la domanda del perché non si sia voluto fare davvero un salto di qualità e svincolare la nuova procedura di brevettazione dal trilinguismo, legandola solo a quella che univocamente viene riconosciuta come lingua franca degli affari, cioè l'inglese.

3. La cooperazione rafforzata: efficacia parziale

Il collo di bottiglia che la Commissione aveva incontrato finora era stato essenzialmente di ordine politico, mancando l'accordo sul regime linguistico da adottare. Pertanto, si è adottata la procedura di cooperazione rafforzata che introduce l'innovazione legislativa solo negli Stati Membri aderenti (25 su 27). Alla luce di tutto ciò, il brevetto comunitario con tutela unitaria non sarà valido in Italia e Spagna, forse con un potenziale vantaggio per le imprese di casa nostra che potranno avvalersi della tutela unitaria ove desidereranno brevettare all'estero (Spagna esclusa, ovviamente) ma vedranno parzialmente protetto il territorio nazionale per le società straniere che – al fine di ottenere tutela in Italia – saranno obbligate a chiedere un brevetto nazionale o a seguire la procedura di convalida applicabile al "vecchio" brevetto europeo. Ovviamente, ci sarà l'onere del dover utilizzare una lingua che non è quella nazionale ma una delle tre imposte per il deposito della domanda di brevetto.

4. Valutazioni conclusive

Non è tutto oro quello che luccica.

E' encomiabile l'attenzione che la Commissione ha prestato alla voce delle imprese ma va tuttavia fatta una riflessione sull'impatto che queste innovazioni legislative avranno sul tessuto economico Italiano. Infatti, se trattasi di una effettiva diminuzione dei costi di brevettazione, questa in astratto non può che dirsi positiva ma c'è da tener conto che se ne potranno avvantaggiare non solo le nostre imprese ma anche, e forse soprattutto, entità molto più grandi e operanti a livello multinazionale che strategicamente tendono a depositare brevetti per creare barriere all'ingresso in settori dove operatori concorrenti potrebbero entrare e minacciare la loro leadership. Questo per non parlare dei "patent squatters", che registrano brevetti al mero fine di accaparrarne il più possibile, per poi poter fare causa ad operatori seri che, spesso inconsapevolmente, si ritrovano a essere contraffattori di brevetti in realtà dormienti, in quanto inutilizzati dai loro titolari. Il nuovo sistema, se avvantaggerà le piccole e medie imprese, farà di certo anche un grande omaggio a questi operatori che si ritroveranno con una procedura semplificata ed economica per ottenere e mantenere brevetti al mero fine di ostacolare l'attività economica altrui.

Altro ordine di considerazioni è relativo all'efficacia che avrà il sistema proposto nel promuovere davvero la competitività dell'Europa nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione, che rimane ampiamente indietro a Stati Uniti e Giappone. Va tenuto presente che il brevetto comunitario da solo non può sostituirsi alla ricerca che – a monte – dovrebbe portare a nuove invenzioni. Pertanto, non bisogna riporre nello strumento una eccessiva aspettativa perché è e rimane uno strumento che facilita, ma non genera di per sé ricerca e sviluppo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA