

CAPITOLO II

BREVETTARE IN ITALIA E ALL'ESTERO

SOMMARIO: **1. L'importanza e le procedure di brevettazione** – 1.1 *Perché brevettare?* – 1.2 *Normativa brevettuale italiana* – 1.3 *Procedura di registrazione in Italia: brevetto nazionale* – 1.4 (segue) *Procedura di registrazione in Europa: brevetto Europeo e comunitario* – 1.5 (segue) *Procedura di registrazione nel mondo: brevetto internazionale* – **2. Il brevetto europeo ad effetto unitario** – 2.1 *L'armonizzazione del sistema brevettuale in Europa* – 2.2 (segue) *Brexit e conseguenze* – 2.3 *Caratteri del brevetto unitario* – 2.4 *Il Tribunale unificato* – 2.5 *Vantaggi e svantaggi* – 2.6 (segue) *Impatto economico-finanziario sull'industria e lo Stato italiano.*

1. L'importanza e le procedure di brevettazione

1.1 *Perché brevettare?*

L'istituto del brevetto è un elemento che potrebbe essere definito “*paradossale*” in un sistema di mercato libero, in quanto attribuisce un diritto di esclusiva dell'inventore che può dare origine ad una situazione di monopolio *sui generis* ⁽¹⁾, annullando così il concetto di concorrenza.

Per comprendere questa sorta di incongruenza nel sistema di mercato, bisogna risalire storicamente al giusnaturalismo e al suo concetto di proprietà privata.

Nella prospettiva giusnaturalista si disse, infatti, che “il riconoscimento della proprietà privata come diritto naturale comprende in sé anche il riconoscimento quale diritto naturale di una forma specialissima di proprietà, che è quella che ha per oggetto l'invenzione; anzi, alla proprietà dell'invenzione si attagliava particolarmente bene l'idea di fondo del giusnaturalismo, per la quale la proprietà privata si giustifica in quanto frutto del lavoro. In questa prospettiva, l'inventore avrebbe quindi la facoltà di uso esclusivo dell'invenzione, per la stessa ragione per cui chiunque ha la facoltà di uso esclusivo di ogni bene di cui sia proprietario” ⁽²⁾.

Tuttavia, l'idea che attualmente giustifica il sistema brevettuale è che abbia funzione di favorire il progresso tecnico. Secondo una parte della dottrina infatti, il brevetto, è considerato stimolo e incentivo:

- all'attività inventiva, ovvero alla creazione di nuovi prodotti o procedimenti;
- alla rivelazione alla collettività delle invenzioni realizzate, essendo più conveniente e

¹⁾ Il concetto di monopolio *sui generis* è argomentato al par. 2.5, cap. 2.

²⁾ Sul punto A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, op. cit., p. 311.

sicuro dell'accordo di segretezza;

- alla diffusione delle invenzioni poiché l'inventore riceve un compenso derivante dalla circolazione di quest'ultime.

Tale posizione ha originato un vivace dibattito dal quale sono scaturite anche delle posizioni contrarie rispetto alla precedente. Le principali tesi contrarie sono:

- lo stimolo alla realizzazione di nuove invenzioni è dato dalla concorrenza, in quanto le imprese innovano per prendere posizione sul mercato, o addirittura per questioni di sopravvivenza;

- quando l'inventore ritiene che potrà mantenere l'accordo di segretezza per un periodo superiore alla durata del brevetto, sceglierà il regime di segreto per assicurarsi il monopolio più a lungo;

- la diffusione delle invenzioni in assenza del sistema brevettuale sarebbe più rapida e completa.

La questione si dirama tra argomentazioni puramente teoriche, dedicando scarsa attenzione agli effetti empirici che si possono osservare sul sistema economico.

Alla fine degli anni '50, Fritz Machlup ⁽³⁾ affermava: "Nessun economista può dire con sicurezza, sulla base delle conoscenze attuali, se il sistema brevettuale nella sua forma odierna arreca alla collettività vantaggi o svantaggi...(Pertanto) se non avessimo già un sistema brevettuale, sarebbe irresponsabile, in base alle attuali conoscenze dei suoi effetti economici, consigliare oggi il varo di una legge sui brevetti per invenzione. Ma poiché abbiamo da tempo una legge sui brevetti per invenzione, sarebbe altrettanto irresponsabile, sulla base delle conoscenze attuali, consigliarne l'abrogazione" ⁽⁴⁾.

Studi più recenti possono confermare che il sistema brevettuale svolge un ruolo positivo, se non ottimo, in alcuni settori e negativo in altri.

Nel settore della ricerca, per esempio, il brevetto si è rivelato uno strumento molto utile per le imprese che riescono a proteggere i propri investimenti assicurandosi un monopolio legale sul nuovo prodotto, impedendo ad altri di utilizzare gratuitamente il frutto delle loro attività.

Si consideri inoltre che le aziende di oggi sono costituite al 90 % dai cosiddetti "*intangible*

³⁾ Economista austriaco che realizzò uno studio sugli effetti del sistema brevettuale per il Congresso degli USA e autore, con E. PENROSE, del saggio *The Patent Controversy in the Nineteenth Century*, in the "*Journal of Economic History*", vol. 10, n. 1, 1950, pp. 1-29.

⁴⁾ Cit. in A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, op. cit., p. 313.

assets”⁽⁵⁾, costituiti a loro volta per lo più da diritti di proprietà industriale.

Un’impresa, che possiede un buon portafoglio brevetti, ha un elevato livello di qualità e specializzazione tecnologica e in più acquisisce un’ottima immagine agli occhi dei possibili investitori, azionisti o partner commerciali.

Inoltre, il brevetto permette di ottenere vantaggi competitivi, sul mercato, anche rilevanti come:

- 1) profitti sugli investimenti: per un’impresa che impiega una certa quantità di tempo e denaro nel settore della ricerca e sviluppo il brevetto si rivela un buon strumento per il ritorno degli investimenti;
- 2) profitti supplementari derivanti dalla concessione di licenze d’uso o dall’assegnazione del brevetto: quando un’impresa concede una licenza d’uso offre la possibilità di utilizzare l’invenzione a determinate condizioni, generalmente a fronte di un compenso mensile in denaro, detto *royalty*;
- 3) accesso alle tecnologie di altre imprese, mediante accordi fondati sui brevetti: se un’impresa è interessata ad una tecnologia che appartiene ad un’altra impresa può stabilire accordi grazie al possesso dei propri brevetti (possono ad esempio essere concesse delle licenze d’uso “incrociate” tra le diverse aziende);
- 4) accesso a nuovi mercati: un’impresa che concede licenze d’uso a terzi, attivi economicamente in paesi esteri, riesce ad entrare in mercati che, in assenza di brevetti, potrebbe considerare inaccessibili;
- 5) maggiori possibilità di ottenere contributi finanziari da soggetti intermediari a fronte della titolarità di un *asset* intangibile: se un’impresa possiede un numero elevato di brevetti ed altrettante licenze d’uso di brevetti altrui sarà più probabile che ottenga maggiori contributi finanziari da parte di investitori interessati a progetti più ambiziosi;
- 6) diminuzione del rischio di contraffazione: possedere un brevetto “forte”⁽⁶⁾, oltre ad impedire a terzi di riprodurre e utilizzare la propria invenzione, dà maggiori possibilità di uscire vincitori in caso di contenzioso e di mettere in guardia il possibile contraffattore.

Bisogna tenere presente, tuttavia, che non sempre è conveniente ottenere un brevetto sebbene l’invenzione rispetti tutti i requisiti di brevettabilità: non solo un brevetto può

⁵⁾ Beni privi di consistenza fisica e fonte di probabili benefici economici futuri, che sono stati acquisiti o sviluppati internamente sostenendo costi identificabili.

⁶⁾ Con l’aggettivo “forte” si vuole indicare una tipologia di brevetto che possiede particolari caratteristiche come ad esempio il fatto che l’invenzione deve essere il più possibile unica nel suo genere e il meno facilmente attuabile, attraverso la semplice osservazione del prodotto, così da ridurre le possibilità che venga imitata sul mercato.

essere difficile da ottenere e da proteggere ma anche può essere piuttosto costoso ⁽⁷⁾ da mantenere. Pertanto è importante stabilire in principio se l'invenzione permetterà di ottenere profitti dal punto di vista commerciale.

Prima di richiedere la concessione di un brevetto sarebbe bene individuare il mercato in cui lanciare l'invenzione, stabilirne l'utilità all'interno dell'impresa, individuare i possibili investitori e licenziatari che contribuiranno al lancio del nuovo prodotto/procedimento, stimare i possibili profitti derivanti dallo sfruttamento commerciale e i costi per la protezione e l'individuazione di possibili contraffattori.

Solo nell'ipotesi in cui tutte queste valutazioni siano di segno positivo per l'impresa converrà all'operatore economico attivare la procedura per il deposito del brevetto.

1.2 Normativa brevettuale italiana

In Italia la normativa brevettuale è regolata dal Codice Civile e da leggi speciali.

Nel Codice Civile e, precisamente, nel libro quinto, intitolato "Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali", sono presenti le norme generali in materia di brevetti (artt. 2584-2589 c.c.).

L'art. 2585 c.c. definisce l'oggetto del brevetto come segue: "possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali" ⁽⁸⁾.

La restante disciplina codicistica tratta:

- del diritto di esclusività di colui il quale ha ottenuto il brevetto per un'invenzione industriale (artt. 2584 e 2586 c.c.) ⁽⁹⁾;
- del brevetto dipendente da brevetto altrui (art. 2587 c.c.), che può essere attuato ed utilizzato solo con il consenso del titolare del brevetto da cui dipende;
- dei soggetti che possono essere titolari di brevetto (art. 2588 c.c.) e della trasferibilità dello stesso (art. 2589 c.c.) ⁽¹⁰⁾;
- dell'invenzione del prestatore di lavoro (art. 2590 c.c.) ⁽¹¹⁾.

⁷⁾ Sui dati relativi al costo del brevetto nazionale ed europeo si rinvia ai successivi parr. 1.3 - 1.4, cap. 2.

⁸⁾ Sull'oggetto del brevetto si rinvia al par. 2.1, cap. 1.

⁹⁾ Quanto ai diritti esclusivi si rinvia al par. 2.3, cap. 1.

¹⁰⁾ Quanto alla trasferibilità si rinvia al par. 2.1, cap. 3.

¹¹⁾ Quanto all'invenzione del prestatore di lavoro si rinvia al par. 3.2, cap. 1.

Da ultimo l'art. 2591 c.c. rinvia alle leggi speciali relativamente "le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata".

Quanto alle leggi speciali che regolano la materia, sono attualmente racchiuse nel Codice della Proprietà Intellettuale.

In effetti, storicamente la disciplina della proprietà intellettuale ed industriale è sempre stata oggetto di una legge speciale. Questa è stata più volte modificata: dapprima il d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338, ha apportato una sostanziale riforma, adeguando la legge alle importanti Convenzioni internazionali degli anni '70, poi il d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198, l'ha modificata in base all'accordo TRIPs; recentemente, l'intera normativa è stata fatta confluire (unitamente a quella sui marchi, sui modelli e sui design registrati) nel d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 che ha emanato il Codice della Proprietà Industriale (aggiornato con d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131).

Il brevetto per invenzione è trattato al capo II, nella sezione IV, del CPI, che oggi, include anche la disciplina delle invenzioni biotecnologiche, in precedenza regolate dal d.l. 10 gennaio 2006, n. 3 (convertito in legge con modificazioni dalla l. 22 febbraio 2006, n.78) che ha attuato in Italia la direttiva europea n. 98/44/CE, in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

1.3 Procedura di registrazione in Italia: brevetto nazionale

La prima attività da svolgere, se si ha intenzione di richiedere la concessione di un brevetto, è quella di compiere una ricerca sullo stato della tecnica esistente, nell'ambito di interesse dell'invenzione.

La ricerca si fonda principalmente sulla consultazione di brevetti precedentemente già concessi e l'utilizzo di banche dati di brevetti che facilitano l'operazione.

Un altro strumento utile per la consultazione è la Classificazione Internazionale dei brevetti (*International Patent Classification – IPC*) ⁽¹²⁾, un sistema che classifica tutti i brevetti esistenti, secondo il criterio gerarchico. L'IPC è costituito da 8 sezioni, 120 classi, 628 sottoclassi e 69000 gruppi.

Generalmente le imprese, le cui strategie commerciali dipendono fortemente dalle scelte di richiedere o non richiedere la concessione di un brevetto, si affidano al lavoro di un

¹²⁾ Sul punto si veda il sito www.wipo.int/classifications/ipc.

professionista o utilizzano le banche dati più sofisticate.

In Italia, il diritto di sfruttamento economico di un'invenzione nasce con la concessione di brevetto da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchio (UIBM).

Al fine di ottenere l'attestato di brevettabilità, l'inventore o un suo mandatario ⁽¹³⁾ deve presentare la domanda di brevetto all'UIBM di Roma, alla Camera di Commercio di una qualsiasi città o online al sito <https://servizionline.uibm.gov.it>.

Poiché il sistema italiano adotta il principio "*first to file*" ⁽¹⁴⁾, la data di deposito della domanda è importante in quanto serve ad identificare l'inventore in caso vengano presentate più domande per una stessa invenzione. In altri stati, come negli USA fino a qualche anno fa ⁽¹⁵⁾, si adotta, invece, il principio "*first to invent*", ovvero in caso di conflitto tra inventori si risale al primo inventore senza confrontare le date di deposito. La data di deposito, inoltre, non solo attribuisce il ruolo di inventore ma è la data da cui iniziano a decorrere i 12 mesi del diritto di priorità, che consente di estendere la tutela in diversi paesi mantenendo il requisito della novità, e i 20 anni di vita del brevetto.

La domanda, contenente la data di deposito, la data di priorità (data della prima domanda di deposito) e i dati anagrafici del richiedente e dell'inventore, deve avere un contenuto conforme alla legge e soddisfare determinati requisiti:

- L'oggetto della domanda deve essere una sola invenzione (principio dell'unità dell'invenzione) ⁽¹⁶⁾ e deve essere individuabile. L'inventore deve anche proporre un titolo.
- Le rivendicazioni, che riassumono l'idea inventiva, devono essere chiare ed esplicite in quanto la protezione derivante dal brevetto si basa su di esse. Una rivendicazione ambigua può determinare l'utilità del brevetto
- La descrizione deve essere sufficientemente chiara e completa, in modo da consentire l'attuazione dell'invenzione da parte di un esperto del ramo e deve contenere almeno un esempio applicativo.
- Disegni e altre indicazioni devono essere fornite se necessari o richiesti dalla legge.
- Il riassunto dell'invenzione, che sarà riportato nella pagina iniziale del brevetto dopo la

¹³⁾ Possono presentare domanda di brevetto i cittadini italiani, stranieri, le società, le associazioni e gruppi di individui.

¹⁴⁾ Concetto secondo cui il brevetto viene concesso al primo che deposita la domanda.

¹⁵⁾ Il 16 marzo 2013 è entrato in vigore l'*American Invents Act* (AIA), apportando varie modifiche al sistema brevettuale statunitense, tra cui l'abbandono del principio "*first to invent*" e l'adozione del "*first to file*".

¹⁶⁾ Sul punto A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, op. cit., pag. 358.

concessione.

Una volta depositata la domanda, l'Ufficio brevetti deve svolgere diverse fasi.

In *primis* si occupa dell'esame formale, cioè si assicura che la domanda contenga tutta la documentazione obbligatoria, rispetti tutti i requisiti formali previsti e che sia stata pagata la tassa relativa alla richiesta di deposito.

Successivamente si procede con la ricerca di anteriorità, ovvero l'Ufficio verifica che l'invenzione e il brevetto non siano già esistenti.

Dal 1 luglio 2008, per ogni domanda di brevetto nazionale, l'esame di ricerca di anteriorità viene effettuato dall'UEB (Ufficio Europeo dei Brevetti) e le spese necessarie sono a carico dell'ufficio nazionale. Il risultato della ricerca viene comunicato al richiedente che potrà decidere se procedere con l'*iter* di concessione.

Se si procede, viene svolto l'esame sostanziale della domanda, che in Italia viene effettuato dall'UIBM. L'esame consiste nel verificare che i requisiti di brevettabilità siano soddisfatti e che la domanda riguardi una sola invenzione.

I risultati vengono comunicati al titolare della domanda che, in caso di difetti o carenze, può decidere di presentare osservazioni e modifiche (in termini non estensivi).

Se l'esame va a buon fine, l'Ufficio concede il brevetto, altrimenti rigetta la domanda.

Nel primo caso, la domanda di deposito è accessibile al pubblico dopo 18 mesi (o 90 giorni in caso di richiesta di pubblicazione anticipata) e da questa data decorrono gli effetti del brevetto (art 4 CPI). Il periodo di tempo tra deposito e pubblicazione è utile al richiedente per decidere se avviare la procedura di rilascio del brevetto o presentare un'istanza di ritiro. L'istanza di ritiro è presentata perché generalmente, l'inventore, per evitare di essere preceduto da altri, deposita il prima possibile, in molti casi, senza avere la certezza della possibile brevettabilità o della resa economica dell'invenzione.

Nel secondo caso, invece, il richiedente può ricorrere alla Commissione dei ricorsi entro 30 giorni.

Il costo di deposito è di 50 euro, se effettuato online, o può variare da 120 a 600 euro - a seconda del numero delle pagine -, se in formato cartaceo. Vengono poi aggiunti 45 euro per ogni rivendicazione oltre la decima e 200 euro per l'esame sostanziale. Le tasse infine, per mantenere in vita 20 anni il brevetto nazionale, ammontano a circa 6600 euro ⁽¹⁷⁾. Il costo totale minimo di un brevetto italiano, quindi, è circa 6900 euro.

¹⁷⁾ Cfr. dati al sito www.uibm.gov.it/index.php/brevetti/brevettare...italia/...utilita/quanto-costa-registrare.

1.4 Procedura di registrazione in Europa: brevetto europeo e comunitario

La procedura di brevettazione può essere estesa anche a livello europeo e internazionale entro 12 mesi dal deposito di una domanda di brevetto nazionale (diritto di priorità). La data di priorità è la stessa della prima domanda di deposito e prevale su tutte le eventuali successive domande di deposito per la stessa invenzione. Il tempo concesso dal diritto di priorità è utile per analizzare in quali paesi può essere opportuno estendere la tutela.

Il sistema brevettuale europeo si divide su due fronti: quello del brevetto europeo e quello del brevetto comunitario.

Il brevetto europeo, istituito con la Convenzione di Monaco del 1973, una volta concesso ha valore per tutti i 38 stati che aderiscono alla convenzione ⁽¹⁸⁾ e, su richiesta, anche per alcuni stati non membri ⁽¹⁹⁾.

Il brevetto europeo si presenta come un titolo unitario, poiché la procedura è unica in seguito all'istituzione dell'UEB (Ufficio Europeo Brevetti), ma in realtà al momento del rilascio diventa un fascio di brevetti nazionali e conferisce al titolare gli stessi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati.

La domanda di brevetto europeo può essere depositata presso l'UEB, che ha sede a Monaco di Baviera, l'Ufficio Europeo dell'Aja o presso un Ufficio Brevetti di uno degli stati aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE). Deve essere redatta in una, a scelta, delle tre lingue ufficiali inglese francese e tedesco o in alternativa nella lingua ufficiale dello stato appartenente, con aggiunta obbligatoria della traduzione in una delle tre lingue.

Il richiedente può decidere in quali stati far valere la protezione dell'invenzione, che devono essere obbligatoriamente indicati nella domanda.

L'*iter* di concessione è lo stesso di un brevetto nazionale: l'UEB svolge la ricerca di anteriorità, e nei 6 mesi successivi, l'inventore ha la facoltà di decidere se dare il via all'esame sostanziale della domanda, che può concludersi con il rilascio o il rifiuto della concessione del brevetto.

Una volta concesso il brevetto, entro 3 mesi dalla pubblicazione della concessione, il brevetto dovrà essere convalidato in uno o più stati della CBE, selezionati liberamente dal titolare tra quelli indicati nella domanda. La convalida consiste nel deposito di una

¹⁸⁾ I 28 stati dell'unione europea in aggiunta di Islanda, Liechtenstein, Principato di Monaco, Svizzera, San Marino, Turchia, Ungheria, Repubblica di Macedonia, Albania e Serbia,

¹⁹⁾ Trattasi di Bosnia ed Erzegovina e Montenegro.

traduzione del brevetto concesso nella lingua nazionale dello stato e nel pagamento delle tasse nazionali previste. La procedura di convalida varia però, da stato a stato, per cui è opportuno conoscere le specifiche disposizioni nazionali (in Irlanda, per esempio, la traduzione deve essere comunicata entro 6 mesi dalla pubblicazione).

Dopo che il brevetto europeo è stato concesso e nazionalizzato non si pagano più le tasse di mantenimento all'UEB, ma si dovranno pagare le tasse annuali stato per stato in ogni nazione in cui si è scelto di convalidarlo. Ogni stato contraente dovrà poi, versare all'Ufficio europeo una percentuale della tassa riscossa per il mantenimento del brevetto. L'art. 39 della CBE stabilisce che la percentuale fissata dal Consiglio di Amministrazione dell'UEB non può superare il 75 % della tassa di mantenimento, attualmente il versamento ammonta al 50 %.

Il costo totale di deposito e mantenimento del brevetto europeo si aggira intorno ai 7000 euro, senza i costi di traduzione e le fasi nazionali. Ipotizzando che si voglia convalidare il brevetto in 13 paesi, il costo totale per 20 anni aumenterebbe fino ai 130000 euro ⁽²⁰⁾.

Il brevetto comunitario europeo, invece, doveva essere istituito con la Convenzione di Lussemburgo del 1975, che non è mai entrata in vigore a causa della resistenza posta dalla Danimarca e dall'Irlanda.

Il brevetto ottenuto sarebbe stato valido per tutti gli stati dell'allora Comunità Europea, con lo scopo di eliminare difficoltà e ostacoli burocratici tra gli stati.

Le trattazioni su questo argomento sono state numerose e ancora oggi si sta lavorando per l'approvazione di un brevetto europeo ad effetto unitario (v. parr. 2.1- 2.2, cap. 2).

1.5 Procedura di registrazione nel mondo: brevetto internazionale

Il brevetto internazionale è frutto del trattato multilaterale PCT (*Patent Cooperation Treaty*), gestito dalla WIPO, e permette di ottenere la protezione dell'invenzione in tutti gli stati che vi aderiscono ⁽²¹⁾.

La procedura di deposito della domanda è simile a quella nazionale e europea. Innanzitutto è obbligatorio scegliere gli stati nei quali si vuole far valere il brevetto (solitamente

²⁰⁾ Cfr. dati al sito <http://www.cnr.it/sitocnr/ILCNR/Innovazione/CostiBrevetto.pdf>

²¹⁾ Attualmente gli stati aderenti al trattato sono 146, elencati all'indirizzo http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvoll/annexes/annexa/ax_a.pdf

vengono indicati tutti in quanto il costo di deposito non varia), tuttavia è possibile scegliere, in base ai propri interessi, entità regionali come EP (*European Patent*) ⁽²²⁾, ARIPO (*African Regional Industrial Property Organization*), OAPI (*Organisation Africaine pour la Propriété Intellectuelle*) e EA (*Euroasian Patent Office*).

La lingua ufficiale, in cui deve essere redatta la domanda dipende dal *receiving office* (WIPO, UEB o UIBM). Una volta depositata, l'Ufficio internazionale, che ha sede a Ginevra, procede con la ricerca di anteriorità, successivamente si può richiedere un esame preliminare internazionale o direttamente gli esami a livello nazionale o regionale. I rispettivi Uffici provvederanno poi, a concedere il brevetto.

Il PCT offre un periodo di priorità di 18 mesi, in modo da consentire un'analisi accurata sulla potenzialità commerciale dell'invenzione nei vari paesi del mondo. L'esame preliminare fornisce un Rapporto di Ricerca internazionale e una relazione scritta dall'Autorità di Ricerca Internazionale, che contengono importanti informazioni sullo stato della tecnica e sulla potenziale brevettabilità.

La fase nazionale segue l'*iter* tradizionale (esame formale e esame sostanziale) e può essere svolta negli stati verso i quali si ha un interesse maggiore. L'intera procedura dura circa 30 mesi ed ha un costo piuttosto modesto pari a 4500 euro. Il costo del mantenimento per 20 anni, invece, se si vuole estendere il brevetto, per esempio, ad altri 13 paesi totali è pari a circa 90000 euro ⁽²³⁾.

²²⁾ La differenza tra la Convenzione PCT per quanto riguarda la regione europea e la CBE, consiste nel fatto che la prima permette solo di semplificare la procedura di domanda di deposito del brevetto rimandando la concessione ai singoli stati, mentre la seconda ha come fine quello di centralizzare l'intera procedura di concessione.

²³⁾ Cfr. dati al sito <http://www.cnr.it/sitocnr/ILCNR/Innovazione/CostiBrevetto.pdf>.

2. Il brevetto europeo ad effetto unitario

2.1 L'armonizzazione del sistema brevettuale in Europa

Sin dagli anni '70 si è cercato di introdurre un titolo, in materia di brevetti, che sia efficace in tutta l'Unione Europea e compatibile con il diritto europeo, come già avviene per altri titoli di proprietà industriale (marchi).

Il brevetto europeo attualmente in vigore, è stato istituito dalla Convenzione di Monaco del 1973, che ha favorito un'armonizzazione *de facto* della disciplina sul rilascio dei brevetti nazionali degli stati aderenti. In realtà, tale carattere unitario si riscontra solamente per quanto attiene alla fase di deposito del brevetto.

Diversamente, per quanto concerne la concessione di questa tipologia di brevetto si assiste ad una sorta di “frammentazione” che dà luogo al cosiddetto “fascio di brevetti” nazionali (in inglese *bundle of patents*) (24).

Lo scopo del brevetto ad effetto unitario è quello di risolvere gli aspetti poco positivi del brevetto europeo “tradizionale”, che sono:

- le complesse e costose procedure di convalida nazionale: i requisiti di convalida differiscono tra i paesi e possono portare ad elevati costi diretti e indiretti, compresi quelli di traduzione, le tasse di validazione (versate in alcuni Stati membri per la pubblicazione delle traduzioni), e le spese legali per l'amministrazione del brevetto (vale a dire il pagamento di commissioni nazionali di rinnovo). Questi costi possono essere notevoli e accrescono in relazione al numero di paesi in cui il titolare desidera convalidare il proprio brevetto nazionale;

- il ricorso ai differenti tribunali nazionali in caso di controversie: non essendovi un unico tribunale potrebbero verificarsi divergenze nell'interpretazione del diritto, che potrebbero condurre a pronunce discordanti da parte dei tribunali nazionali.

Un primo modello di brevetto unitario a livello europeo è stato elaborato con la Convenzione di Lussemburgo del 1975 sul Brevetto Comunitario (CBC) che si proponeva di risolvere il problema della scissione in più brevetti nazionali nella fase di concessione, dando origine ad un titolo a carattere unitario, valido in tutti gli stati facenti parte della Comunità europea.

²⁴) Cfr. C.HONORATI (a cura di), *Luci e Ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale: the UE Patent Protection lights and shades of the new system*, G.Giappicchelli editore, Torino, 2014, pp. 74-75.

La CBC non è entrata in vigore per due ragioni: anzitutto a causa del problema della lingua, poiché prevedeva che tutte le rivendicazioni fossero tradotte in tutte le lingue dei paesi della Comunità, in secondo luogo a causa dell'assenza di un tribunale a livello europeo, problema che persisteva già dalla precedente Convenzione di Monaco.

Il successivo Accordo sul Brevetto Comunitario (ABC), che prefissava obiettivi di mercato unico come pari condizioni di concorrenza e libera circolazione delle merci, prevedeva una versione modificata della CBC oltre a quattro protocolli di cui uno sulla risoluzione delle controversie (il c.d. protocollo dei litigi), in cui si cercava di risolvere almeno in parte i problemi originati dalla CBC.

Le novità riguardavano appunto i tribunali nazionali che sarebbero stati “specializzati”⁽²⁵⁾ in materia di contraffazione e aiutati dall'UEB per le azioni di nullità nonché per la traduzione delle rivendicazioni e della domanda di deposito in tutte le lingue dei paesi aderenti. L'esagerato costo, che sarebbe derivato dall'immenso numero di traduzioni che si sarebbero dovute realizzare, fu la causa principale della decisione di non ratificare l'accordo.

Nel 1997 la Commissione europea, propose di introdurre mediante regolamento un brevetto comunitario attraverso il cosiddetto “libro verde”, proposta che rimase tuttavia priva di esito. Seguì la proposta di regolamento del 1 agosto 2000, volta a presentare nuovamente un brevetto comunitario esteso a tutta la Comunità, dotato di un tribunale comunitario e di un sistema trilinguistico (inglese, francese e tedesco) - lo stesso della CBE - che coesistesse al brevetto europeo.

Negli anni successivi ci furono altre proposte riguardanti l'introduzione di un sistema giurisdizionale unificato: nel novembre 2003 venne presentato il progetto EPLA (European Patent Litigation Agreement) che prevedeva l'istituzione di un tribunale unificato, costituito da una divisione centrale e più divisioni secondarie regionali. Il progetto non è stato approvato in quanto ritenuto al di fuori delle materie rientranti nel diritto comunitario.

²⁵⁾ Cfr. *Luci e Ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale: the UE Patent Protection lights and shades of the new system*, op. cit.: “L'accordo prevedeva l'istituzione di tribunali nazionali “specializzati” di prima e seconda istanza (nel senso che i giudici chiamati a comporli – anche se privi di requisiti tecnici – avrebbero dovuto possedere una “esperienza” nel diritto dei brevetti) territorialmente concentrati – in ogni Stato – in poche sedi regionali dell'ambito nazionale”, p.76.

Nel 2008 si diede inizio al progetto sul Tribunale Unificato anche questo però ritenuto non compatibile con i Trattati dell'UE dalla Corte di Giustizia per analoghe ragioni ⁽²⁶⁾. Tutti i tentativi precedenti di istituire un brevetto ad effetto unitario fallirono, quindi, a causa del duplice problema della lingua (ossia alcuni stati membri si dimostrarono restii alla rinuncia della traduzione del titolo in ogni lingua nazionale) e del sistema di tutela giurisdizionale (alcuni stati membri erano restii ad affidare ad autorità sovranazionali i giudizi di validità e contraffazione dei brevetti).

Il 1 dicembre 2009 entrò in vigore il Trattato di Lisbona che modificò il trattato dell'Unione Europea, prevedendo misure omogenee e uniformi in materia di titoli di proprietà intellettuale e stabilendo i relativi regimi linguistici (art.118 TFUE) ⁽²⁷⁾.

In seguito vennero avanzate altre proposte sulla regolamentazione del regime linguistico che riproponevano l'introduzione del sistema trilinguistico della CBE.

Le proposte non furono accettate in quanto le posizioni contrarie di Italia e Spagna (che vedevano la propria lingua ufficiale esclusa) non permisero l'adozione all'unanimità.

Il 14 dicembre 2010 la Commissione propose, su richiesta di 12 stati membri ⁽²⁸⁾, di istituire il brevetto europeo unitario tramite l'instaurazione di una cooperazione rafforzata (artt. 326-334 TFUE) ⁽²⁹⁾, lasciando tuttavia la scelta agli stati contrari di aderire al sistema così come si presentava o di restarne fuori.

L'11 dicembre 2012 vennero adottati il regolamento UE n. 1257/12 sul brevetto ad effetto unitario e il regolamento UE n. 1260/12 sul regime di traduzione.

Sembra quindi che il percorso stia avendo una svolta positiva e che il nuovo sistema brevettuale sia operativo per la prossima primavera 2018.

²⁶⁾ Parere 1/09 dell'8 marzo 2011 consultabile al sito curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=80233&doclang=IT.

²⁷⁾ Art. 118 TFUE “*Nell’ambito dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell’Unione e per l’istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione. Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo*”.

²⁸⁾ COM(2010) 790 definitivo. I 12 paesi richiedenti furono Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Svezia e Regno Unito.

²⁹⁾ La cooperazione rafforzata consiste nella possibilità per un gruppo di almeno nove Stati membri dell’Unione, nelle materie in cui l’Unione dispone di una competenza non esclusiva, di addivenire a una maggiore integrazione al fine di realizzare tra gli stessi gli obiettivi dell’Unione, anche in assenza della volontà degli altri Stati membri.

Invero il 19 febbraio 2013 a Bruxelles, 25 ⁽³⁰⁾ stati europei hanno firmato l'accordo internazionale n. 2013/C 175/01 sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), che entrerà in vigore qualora 13 stati membri, tra cui Francia, Germania e Regno Unito, lo ratificheranno (art.89) ⁽³¹⁾.

All'accordo non possono aderire tutti gli stati che fanno parte della CBE, ma solo quelli dell'Unione europea (compresi quelli non aderenti alla cooperazione rafforzata, ovvero Spagna e Croazia).

In considerazione di ciò, si può notare che gli stati non aderenti all'Unione ma solamente alla CBE non possono aderire all'accordo ad eccezione del Regno Unito. Quest'ultimo tuttavia è attualmente in uscita dall'Unione (Brexit) ⁽³²⁾, ma ha annunciato di voler provvedere comunque alla ratifica.

L'Italia ha aderito ufficialmente alla cooperazione rafforzata il 29 settembre 2015 ⁽³³⁾, facendo salire il numero di stati contraenti a 26, mentre ha depositato lo strumento di ratifica dell'accordo internazionale sul Tribunale unificato il 10 febbraio 2017.

2.2 Brexit e conseguenze

Il 23 giugno 2016, al referendum britannico sulla Brexit, il 52% degli inglesi che ha votato, ha espresso la volontà che il Regno Unito receda dall'UE.

Tale voto determinerà molteplici conseguenze, anche per quanto concerne la ratifica dell'accordo TUB, che in un primo momento è sembrata compromessa poiché si è temuto che in mancanza della ratifica da parte del Regno Unito il numero minimo di aderenti non sarebbe stato raggiunto.

³⁰⁾ Polonia e Italia non siglarono l'accordo (Polonia tutt'ora non ne fa parte) e Croazia non era ancora stato membro dell'Ue (entrata il 1 luglio 2013).

³¹⁾ Art. 89 dell'accordo TUB: *“Il presente accordo entra in vigore il 1 gennaio 2014 o il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del tredicesimo strumento di ratifica o di adesione conformemente all'articolo 84, inclusi i tre Stati nei quali il maggior numero di brevetti europei aveva effetto nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la firma dell'accordo, o il primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012 relative alle relazioni con il presente accordo, se questa data è posteriore”*. Germania, Regno Unito e Francia costituiscono *“i tre Stati nei quali il maggior numero di brevetti europei aveva effetto nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la firma dell'accordo”*.

³²⁾ Art. 50 TUE prevede che la facoltà di recedere dall'Unione europea sia un diritto degli Stati membri.

³³⁾ Rassegna stampa il sole 24 ore in <http://www.uibm.gov.it/index.php/30-09-2015-l-italia-aderisce-ufficialmente-al-brevetto-europeo-con-effetto-unitario>.

Tale pericolo però parrebbe essere scongiurato dal momento che il Regno Unito ha dichiarato che depositerà la ratifica dell'accordo TUB prima che la procedura di recesso dall'UE sia completata.

Un'altra conseguenza derivante dalla Brexit sta poi nel fatto che, una volta uscito dal sistema dell'Unione, il Regno Unito non potrà più adottare il brevetto europeo unitario e viceversa per i paesi membri dell'UE non sarà più possibile estendere al Regno Unito la tutela garantita da questo strumento.

Il Regno Unito sarà comunque parte della CBE, dunque chi provenga da tale stata e intenda richiedere il brevetto potrà, ad ogni modo, usufruire del brevetto europeo tradizionale.

Siffatte considerazioni attualmente sono solo ipotetiche, anche perché l'entrata in vigore dell'accordo richiede che ratifichino necessariamente lo stesso non solo il Regno Unito ma anche altri stati europei quali Germania e Francia. Mentre la Francia ha già provveduto alla ratifica, la Germania invece non ha ancora ratificato.

Se pertanto i due stati, Gran Bretagna e Germania, ratificheranno prima del recesso della prima, l'accordo TUB entrerà in vigore così come è stato concepito inizialmente e dovrà essere poi modificato secondo due modalità alternative: o nel senso di escludere il Regno Unito dall'accordo oppure nel senso di consentire che gli stati aderenti al momento dell'adozione continuino a partecipare all'accordo anche in caso di un futuro recesso dall'Unione.

Se, contrariamente, verrà ultimata la procedura di recessione del Regno Unito prima della ratifica, l'Accordo TUB dovrà essere modificato eliminando la clausola che prevede l'adesione ai soli stati membri dell'UE. Quest'ultima circostanza, tuttavia, potrebbe rivelarsi incompatibile con il diritto dell'Unione, senonché l'intero progetto sul brevetto europeo unitario potrebbe risultare privo di significato.

Ulteriori modifiche all'accordo TUB conseguenti alla Brexit riguardano la collocazione delle sedi del Tribunale, il cui accordo prevede Parigi, come divisione centrale, e Monaco e Londra, come secondarie.

In seguito al recesso del Regno Unito, la sede secondaria di Londra risulterebbe inappropriata. Per questo motivo il protocollo di applicazione provvisoria dell'accordo ha già stabilito di ricollocare la sede nella città di Milano.

Altre incertezze sono state riproposte sulla questione del regime linguistico e sul mantenimento dell'inglese come lingua ufficiale del brevetto europeo unitario, in seguito alla

Brexit. Le risposte sono rimaste comunque a favore dell'inglese, in quanto è lingua ufficiale dell'UEB, nonché la più utilizzata, e lingua ufficiale dell'UE e di stati membri come l'Irlanda e Malta.

2.3 Caratteri del brevetto unitario

Si è detto che il sistema brevettuale unitario sarà operativo per la primavera 2018.

I brevetti nazionali, il brevetto europeo tradizionale e quello europeo unitario coesisteranno e sarà il richiedente a scegliere di quale tutela avvalersi.

Coloro che vorranno depositare una domanda di brevetto che abbia validità sul territorio europeo, dunque, avranno la possibilità di ottenere:

- alternativamente il brevetto europeo tradizionale o il brevetto unitario, se appartenenti ad uno dei 26 stati membri dell'Unione europea e aderenti alla cooperazione rafforzata;
- esclusivamente il brevetto europeo tradizionale, se appartenenti a Spagna o Croazia (stati membri dell'UE ma non aderenti alla cooperazione rafforzata) o a paesi extra comunitari, aderenti alla CBE (quali ad esempio Albania, Islanda, Macedonia, Norvegia, Svizzera ecc.).

Nei casi in cui il titolare del brevetto faccia parte di un paese nel quale sarà possibile la registrazione sia del brevetto europeo che di quello unitario, questi potrà registrare il brevetto europeo richiedendo anche che tale brevetto acquisti un "effetto unitario".

La registrazione consentirà di ottenere "l'effetto unitario" in tutto il territorio dei 26 stati aderenti, su richiesta del titolare, che dovrà essere presentata all'ufficio entro un mese dalla concessione del brevetto europeo.

Una volta concesso il brevetto unitario, non saranno necessarie ulteriori traduzioni. Tuttavia, solo a scopo informativo, saranno emesse traduzioni gratuite e di buona qualità in ogni lingua ufficiale dell'Unione.

Le tasse di mantenimento saranno annuali e dovranno essere versate direttamente all'UEB. I costi previsti non saranno così elevati, poiché non supereranno i 5000 euro durante i primi dieci anni di vita ⁽³⁴⁾.

³⁴⁾ Si veda Grafico 1.

Fonte: http://www.marchiebrevettiweb.it/images/ang_prof/brevetto-europeo_2.png.

Tasse annuali del brevetto europeo con effetto unitario

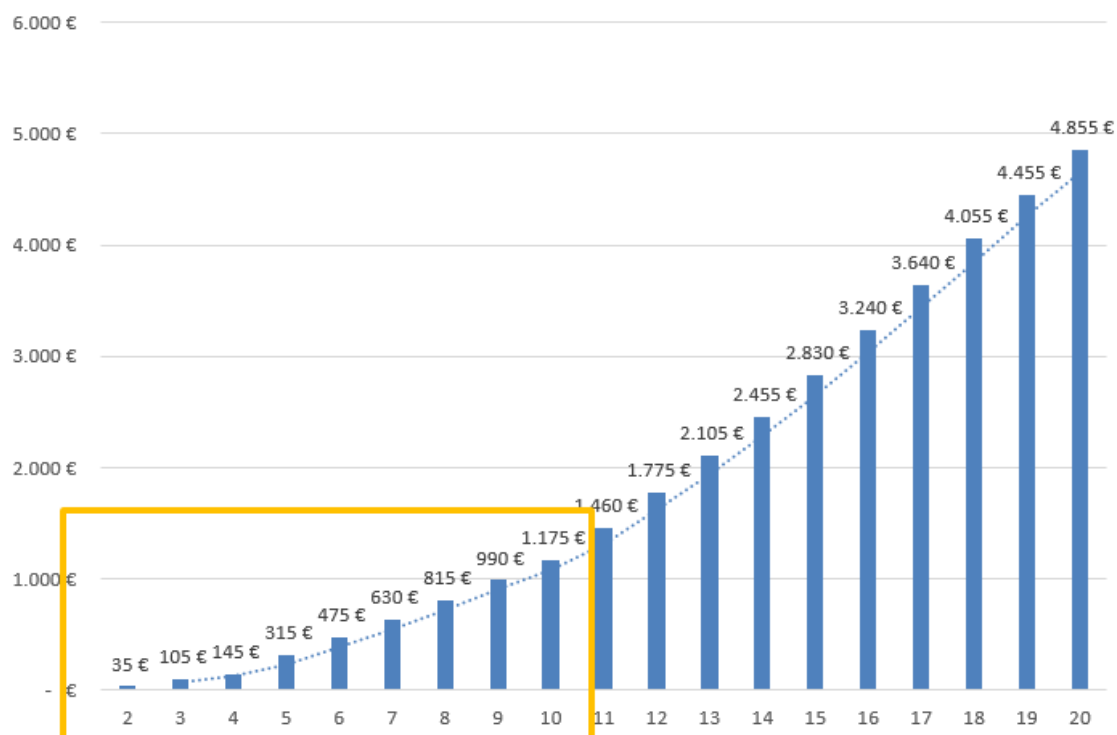


Grafico 1.

La stima è stata calcolata utilizzando l'approccio "True Top 4", cioè l'ammontare delle tasse equivale alle tasse di rinnovo del brevetto europeo dei primi quattro paesi per numero di convalide di brevetti (Germania, Francia, Regno Unito e Olanda) ⁽³⁵⁾. In altre parole si stima che il brevetto unitario valido in 26 stati europei arriverà a costare quanto un brevetto europeo convalidato per i quattro paesi sopra citati.

2.4 Il Tribunale Unificato

Il Tribunale Unificato, invece, avrà la giurisdizione esclusiva sovranazionale in materia di azioni di nullità e contraffazione di brevetti europei, di brevetti unitari e di certificati

³⁵⁾ La proposta "True Top 4" è stata accettata dal comitato europeo durante il 15° incontro svoltosi il 23-24 giugno 2015, infatti, in realtà il quarto paese per depositi di brevetto è l'Italia, che non è stata presa in considerazione durante il calcolo della stima perché non aveva ancora aderito al regolamento.

Cfr. <http://www.airi.it/pubblicazioni/rs-dati-statistiche-della-ricerca/>.

di protezione complementare (art. 3, accordo TUB), favorendo l'unità e la coerenza del diritto brevettuale ⁽³⁶⁾.

L'obiettivo principale del tribunale è quello di ottenere una giurisdizione comune per tutta l'UE, eliminando le cause e i giudizi nazionali che comportano decisioni contrastanti e innumerevoli costi che di conseguenza alimentano la pratica del *forum shopping* ⁽³⁷⁾.

Il tribunale unificato sarà costituito da una Corte di Prima Istanza, una corte d'Appello, affiancata da una Cancelleria e da un centro di mediazione e arbitrato.

La Corte di Prima Istanza sarà composta da una divisione centrale, con sede principale a Parigi e due sedi minori una a Londra (provvisoriamente) e una a Monaco e più divisioni locali o regionali. La Corte d'Appello avrà sede a Lussemburgo, mentre il centro di mediazione e arbitrato a Lubiana e a Lisbona.

Le competenze del Tribunale Unificato sono elencate all'art. 32 dell'accordo TUB ⁽³⁸⁾ e riguardano soprattutto azioni di violazione, revoca, nullità di brevetti o misure cautelari e risarcimento del danno.

In base al successivo art. 33 TUB, le azioni vengono presentate in via alternativa:

- a) alla divisione locale ospitata dallo Stato membro contraente in cui la violazione o la minaccia di violazione si è verificata o può verificarsi, o alla divisione regionale cui partecipa tale Stato membro contraente; o
- b) alla divisione locale ospitata dallo Stato membro contraente in cui il convenuto o, in caso di pluralità di convenuti, uno di essi ha la sua residenza o la sede principale di attività

³⁶⁾ Cfr. l'art. 19, par. 3, accordo TUB: "*Il quadro di formazione impartisce una formazione continua. Sono organizzate riunioni periodiche tra tutti i giudici del tribunale al fine di dibattere degli sviluppi del diritto dei brevetti e assicurare la coerenza della giurisprudenza del tribunale*"

³⁷⁾ Fenomeno per cui le parti di una controversia si accordano sulla possibilità di scegliere di rivolgersi al tribunale di uno stato piuttosto che un altro, al fine di ottenere una decisione affine ai propri interessi.

³⁸⁾ Art. 32, par. 1, accordo TUB: "*Il tribunale ha competenza esclusiva in relazione a: a) azioni per violazione o minaccia di violazione di brevetti e certificati protettivi complementari e relativi controricorsi, comprese le domande riconvenzionali relative a licenze; b) azioni di accertamento di non violazione di brevetti e certificati protettivi complementari; c) azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni; d) azioni di revoca di brevetti e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari; e) domande riconvenzionali di revoca di brevetti e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari; f) azioni per il risarcimento di danni o per indennizzi derivanti dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di brevetto europeo pubblicata; g) azioni correlate all'utilizzazione dell'invenzione precedente la concessione del brevetto o al diritto basato sull'utilizzazione precedente dell'invenzione; h) azioni di compensazione per licenze sulla base dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1257/2012; e i) azioni concernenti decisioni prese dall'Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012*".

ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attività, un'altra sede secondaria, oppure alla divisione regionale cui partecipa suddetto Stato.

Un'azione contro una pluralità di convenuti può essere proposta solo qualora questi ultimi abbiano una relazione commerciale o se l'azione riguarda la stessa asserita violazione.

Inoltre, se lo Stato membro contraente interessato non ospita divisioni locali e non partecipa a divisioni regionali, le azioni sono proposte dinanzi alla divisione centrale.

Alcune azioni rimangono, invece, di competenza esclusiva dei tribunali nazionali, come ad esempio quelle connesse ai trasferimenti del brevetto, alle licenze contrattuali, alle licenze obbligatorie, alla rivendicazione della titolarità del brevetto nei confronti dell'usurpatore, alle invenzioni dei dipendenti e su commessa, alle minacce abusive del titolare e all'abuso di posizione dominante.

Per un periodo transitorio di sette anni dall'entrata in vigore dell'accordo, la giurisdizione del tribunale unificato non sarà immediatamente esclusiva, ma alternativa a quella dei tribunali nazionali per quanto concerne i brevetti europei tradizionali, i certificati protettivi complementari e le domande di brevetto ⁽³⁹⁾.

Durante questo periodo, inoltre, i titolari di queste categorie hanno la facoltà di esercitare il diritto di *opt out*, cioè la possibilità di decidere di non far valere l'alternativa tra tribunale unificato e tribunali nazionali, ma di ricorrere esclusivamente a quest'ultimi ⁽⁴⁰⁾.

Sull'esercizio dell'*opt out* la dottrina si divide tra due interpretazioni principali: la prima sostiene che l'*opt out* riguardi la rinuncia della competenza esclusiva del tribunale e non dell'intera normativa dell'accordo TUB, come specificato dall'art. 83, mentre la seconda sostiene che debba essere esclusa l'intera normativa poiché creata per l'istituzione del tribunale e relativa alla sua competenza esclusiva ⁽⁴¹⁾.

³⁹⁾ Art. 83, par. 1, accordo TUB: *“Durante un periodo transitorio di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, può ancora essere proposta dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altre autorità nazionali competenti un'azione per violazione o un'azione di revoca di un brevetto europeo ovvero un'azione per violazione o un'azione di accertamento di nullità di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo”*

⁴⁰⁾ Art. 83, par. 3, accordo TUB: *“A meno che un'azione sia già stata proposta dinanzi al tribunale, il titolare o il richiedente di un brevetto europeo concesso o richiesto anteriormente alla scadenza del periodo transitorio a norma del paragrafo 1 e, ove applicabile, del paragrafo 5, nonché il titolare di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo hanno la possibilità di rinunciare alla competenza esclusiva del tribunale. A tal fine, essi notificano tale decisione alla cancelleria al più tardi un mese prima dello scadere del periodo transitorio. La rinuncia prende effetto all'atto dell'iscrizione nel registro”.*

⁴¹⁾ C. HONORATI, *Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012*, in C. HONORATI (a cura di), *Luci e*

Al momento la questione non è stata ancora risolta, per cui è verosimile che, in assenza di un intervento legislativo, la giurisprudenza dovrà prima o poi pronunciarsi in favore di uno degli orientamenti citati.

2.5 Vantaggi e Svantaggi

Conclusa l'analisi degli aspetti normativi in materia di brevetto europeo, è opportuno analizzare gli effetti economici ipotizzabili, in conseguenza della possibile adozione del brevetto ad effetto unitario.

Le discussioni su quelli che potranno essere i vantaggi e gli svantaggi del nuovo sistema brevettuale sono molto accese e gli esperti sono spesso divisi tra chi vede con favore il brevetto unitario e chi invece lo osteggia. L'opinione prevalente è comunque favorevole al titolo unitario ritenendo che questo “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 nella strategia di difesa da possibili attacchi derivanti dal nuovo titolo”⁽⁴²⁾.

Si ritiene infatti che le novità del brevetto istituendo, che hanno come fine ultimo quello di uniformare e armonizzare la disciplina dei brevetti in Europa, potranno apportare i seguenti vantaggi:

- una procedura centralizzata di rilascio e concessione valida per tutta l'UE, effettuata dall'UEB, che darà luogo ad una tutela ampliata con costi notevolmente inferiori a quegli degli attuali sistemi nazionali.
- un'ottimizzazione e una velocizzazione delle cause di contenzioso attraverso la possibilità di ricorrere ad un tribunale unificato.
- una maggiore garanzia e delle barriere più solide contro i contraffattori extraeuropei.

ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System), op. cit., p. 150.

⁴²⁾ Commento di Linda Brugioni e Antonella De Gregori, associate del dipartimento di Proprietà Industriale ed Intellettuale di Bird & Bird, dall'art. in <http://www.finanzaediritto.it/stampa/articolo.php?idarticolo=14600>.

Cesare Galli ⁽⁴³⁾ in proposito afferma che: “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”, confermando che “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. Uno strumento che, prima ancora, costituirà una barriera alle frontiere comunitarie contro i falsi” ⁽⁴⁴⁾.

Secondo l’avvocato Adriano Vanzetti ⁽⁴⁵⁾, invece, esistono alcune convinzioni sui vantaggi di questo brevetto che si rivelano del tutto o in parte infondate, come per esempio, il fatto che il minor costo delle procedure di deposito, moltiplicherà il numero delle domande rafforzando così la posizione di concorrenza e la competitività europea.

In proposito egli sostiene che: “..la possibilità del deposito di brevetti, utile a fini di rafforzamento concorrenziale, non dipenda tanto dal costo dei brevetti stessi, bensì dal fatto che, a monte, si faccia della seria ricerca, capace di portare a serie invenzioni brevettabili.”

L’affermazione è corretta tant’è vero che se le imprese non sottovalutassero gli investimenti nel settore della ricerca e sviluppo ci sarebbe una maggiore possibilità di ottenere invenzioni sfruttabili commercialmente, tuttavia anche in questo modo non si risolverebbe la questione dei costi elevati da sostenere per ottenere un brevetto. Spesso, infatti, molte imprese rinunciano al deposito di una domanda di brevetto a fronte delle spese. Un altro punto su cui l’autore esprime perplessità è il fatto che il brevetto unitario, determinerebbe l’eliminazione di un ostacolo alla libera circolazione delle merci nell’Unione Europea. In merito, invece, egli afferma che: “..la sostituzione con un sistema brevettuale rigido in tutti i Paesi dell’Unione, degli esistenti sistemi elastici nazionali ed europeo, che

⁴³⁾ L’avv. Cesare Galli è titolare della Cattedra di Diritto Industriale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Parma e già socio dello Studio Vanzetti e Associati, nel quale ha operato dal 1986 al 2003.

⁴⁴⁾ Cfr. art. cit. nota 80.

⁴⁵⁾ L’avv. Adriano Vanzetti è professore emerito di diritto industriale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Milano e titolare dello studio Avv. Prof. Vanzetti e Associati.

consentono alle imprese di limitare la brevettazione ai Paesi che siano di loro reale interesse, determini esattamente il contrario dell'eliminazione di un ostacolo alla libera circolazione delle merci. I sistemi elastici di cui ho appena parlato, infatti, consentono un minimo di concorrenza sui prodotti brevettati quantomeno nei paesi per i quali la brevettazione non sia stata richiesta..." "Al contrario il sistema rigido proposto per il brevetto comunitario determinerebbe un blocco monopolistico totale per il prodotto brevettato, che in tutta l'Unione potrebbe circolare soltanto a discrezione del titolare" (46).

In proposito è bene comprendere se l'esclusiva brevettuale dia origine ad una situazione di monopolio, in senso economico, maggiore rispetto ad un monopolio derivante da un mercato di prodotti che non godono della particolare tutela. Poiché per definizione l'oggetto di brevetto è un singolo bene o una specifica serie di beni, non si può escludere la possibilità che vi sia una concorrenza costituita da prodotti sostitutivi o succedanei. Il monopolio, inteso come limite alla concorrenza, invece, ha come oggetto il mercato rilevante, ovvero tutti i prodotti sostituibili o succedanei. E', dunque, evidente che il monopolio attribuito dal brevetto non necessariamente dà luogo ad un monopolio in senso economico (47).

La questione circa i presumibili vantaggi o svantaggi del brevetto, va inoltre diversificata a seconda che si parli di grandi imprese o piccole e medie imprese. Infatti, si sostiene che per le grandi imprese i vantaggi potrebbero essere maggiori, in quanto tali imprese spesso adottano la strategia di possedere più brevetti possibili, non per proteggere i loro prodotti, ma per escludere dal mercato le possibili imprese concorrenti. Le piccole e medie imprese, invece, si troveranno in difficoltà poiché dovranno confrontarsi con un numero sempre più grande di brevetti detenuti da aziende sempre più imponenti che ridurranno significativamente il loro spazio di attività economica.

I dati statistici relativi ai depositi di domande di brevetti effettuate in Europa dimostrano che i paesi maggiormente interessati alla tutela sono al momento Germania, Francia e Inghilterra poiché sono gli stati in cui avvengono maggiori richieste di registrazione e che essendo economicamente più avanzati, possiedono anche un maggior numero di grandi imprese e multinazionali. È logico, quindi, pensare che per i cittadini tedeschi, francesi e

⁴⁶⁾ Cfr. M. RICOLFI (a cura di), *I brevetti per invenzione fra diritto europeo e diritto nazionale*, Giuffrè editore, Torino, 2004, p. 4.

⁴⁷⁾ Cfr. G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, op. cit., pag. 346 ss.

inglesi il sistema brevettuale europeo ad effetto unitario consentirà una reale 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 dei loro paesi.

Per quanto riguarda il nostro paese, i brevetti italiani sono per lo più a valenza nazionale o, se acquistano valenza europea, sono estesi a non più di 3 paesi. Pertanto, alcuni sostengono che il vantaggio dei costi minori della procedura di deposito risulterà di scarsa rilevanza per le imprese che non hanno interesse ad estendere la propria attività in mercati più ampi.

Infine, tra la questione sul sistema giurisdizionale e quella sul regime linguistico, quest'ultimo può essere considerato un problema minore, nonostante l'Italia sia il quarto paese europeo per numero di depositi (e quindi l'opzione di introdurre l'italiano come lingua ufficiale sarebbe un'idea alquanto favorevole), mentre l'incognita principale rimane quella relativa ai costi che le piccole e medie imprese, che costituiscono l'economia italiana, dovranno sostenere per difendere i propri brevetti.

Alcuni esperti fanno notare 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*”(48).

Affinché il brevetto europeo ad effetto unitario si dimostri, anche per l'Italia, uno strumento concreto di sviluppo e non solamente un vantaggio competitivo per i paesi più potenti economicamente, è stato proposto, durante le consultazioni del Comitato Preparatorio del Tribunale, che il sistema dei costi sia ponderato sulla base di diverse categorie di titolari o inventori, in modo che alcuni gruppi come le piccole-medie imprese e le università godano di un trattamento economico di favore.

⁴⁸) Commento dell'avv. Fabio Ghiretti in <http://www.finanze.diritto.it/stampa/articolo.php?idarticolo=14600>

Il 26 Febbraio 2016 il Comitato preparatorio del Tribunale unificato dei brevetti (TUB) ha raggiunto un accordo e pubblicato il regolamento sulle tasse del TUB e sui costi rimborsabili ⁽⁴⁹⁾, che prevede: uno sconto del 40 % sulle tasse per le micro imprese (meno di 10 dipendenti e fatturato annuo minore di 2 milioni di euro) e le piccole imprese (meno di 50 dipendenti e fatturato minore di 10 milioni di euro), e un rimborso spese legali, proporzionale al costo della causa, che la parte vincente riceve dalla perdente. Inoltre, elemento fondamentale per il nostro paese, è il fatto che sia stata assegnata a Milano la sede distaccata del tribunale unificato dei brevetti, sostitutiva della scelta iniziale di Londra. La sede italiana, infatti, favorirà i cittadini italiani che qualora dovessero citare in giudizio soggetti terzi di diversa nazionalità non saranno più obbligati a seguire le cause in altre lingue.

Orbene, il brevetto unitario porterà vantaggi ai titolari di brevetti “forti”, cioè che non corrono il rischio di essere annullati, e alle imprese che possiedono ampi portafogli di brevetti che riguardano l’attuazione di una stessa tecnologia, cosicché anche in caso di annullamento di uno o più brevetti che comporterà l’impossibilità di realizzarla, il prodotto rimarrà tutelato sul mercato unico poiché l’inibitoria avrà valore in tutta l’Unione Europea.

Questo determinerà l’adozione di nuove politiche aziendali, come peraltro, sostiene l’avv. Luca Trevisan ⁽⁵⁰⁾ “..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” e dovranno adeguarsi alle nuove tempistiche “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..”.

⁴⁹⁾ Il regolamento è disponibile in lingua inglese al link https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/agreed_and_final_r370_subject_to_legal_scrubbing_to_secretariat.pdf.

⁵⁰⁾ L’avv. Luca Trevisan è docente presso la *Business School* de “Il Sole 24 Ore” per il corso di Master “Diritto e Impresa” e partner e uno dei soci fondatori di Trevisan & Cuonzo Avvocati Associazione Professionale.

“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. 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 di 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 di alcuni settori”.

2.6 Impatto economico-finanziario sull’industria e lo stato italiano ⁽⁵¹⁾

Molti paesi prima di ratificare i regolamenti sul brevetto europeo unitario e l’accordo sul tribunale unificato hanno effettuato degli studi sull’impatto economico che il nuovo sistema brevettuale dovrebbe apportare alla propria industria e allo stato.

La Polonia, per esempio, dopo aver ottenuto degli esiti poco incoraggianti dagli studi ha deciso di non entrare a far parte della cooperazione rafforzata e di conseguenza di non firmare l’accordo TUB.

⁵¹⁾ Calcoli tratti da

[http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/a46b3e5a-d74a-41e0-b31f-](http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/a46b3e5a-d74a-41e0-b31f-b8a1ad0e037a/stima+di+impatto+brevetto+europeo_corte+unica_rev.docx?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=a46b3e5a-d74a-41e0-b31f-b8a1ad0e037a)

[b8a1ad0e037a/stima+di+impatto+brevetto+europeo_corte+unica_rev.docx?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=a46b3e5a-d74a-41e0-b31f-b8a1ad0e037a](http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/a46b3e5a-d74a-41e0-b31f-b8a1ad0e037a/stima+di+impatto+brevetto+europeo_corte+unica_rev.docx?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=a46b3e5a-d74a-41e0-b31f-b8a1ad0e037a) ;

Dati aggiornati secondo l’Annual report 2016 dell’UEB in

<https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2016.html>.

Anche in Italia sono state svolte analisi e stime sugli effetti economico-finanziari del nuovo brevetto che danno come risultato dei vantaggi per l'industria e lo Stato, tutt'altro che trascurabili.

Le stime si fondano sulle statistiche fornite dall'UEB, che dimostrano la crescita di domande di brevetto europeo effettuate dall'Italia. Dal 2014 al 2015 le richieste presentate all'UEB sono salite del 9% a 3986, mentre nel 2016 sono aumentate del 4,6 % pari a 4166 domande. L'Italia, anche se ancora lontana da Germania e Francia per numero di brevetti annuali ottenuti (rispettivamente 18728 e 7032), attualmente è seconda, a seguito del Belgio, nella classifica per aumento del numero di domande di brevetti in Europa.

Orbene se il numero di domande di brevetti tutelati in territorio europeo è in continuo aumento, è logico dedurre che un brevetto unitario, valido in 26 stati membri dell'Ue, dotato di una procedura più semplice, minori costi di mantenimento e tutela giudiziaria uniforme, a confronto con il tradizionale brevetto europeo potrebbe costituire lo strumento più conveniente e quindi preferibile. Secondo delle stime effettuate da Confindustria, almeno l'80% delle attuali richieste di brevetto europeo, dovrebbero convertirsi in richieste di brevetto ad effetto unitario.

Dunque, i risultati delle stime quantificano il vantaggio per le imprese italiane in 18 milioni di euro circa all'anno. Un'unica tutela permetterà di risparmiare 13 milioni, derivanti dal fatto che le imprese non saranno più costrette a ricorrere ad una protezione brevettuale europea separata da quella nazionale, poiché il brevetto unitario conferirà automaticamente tutela anche al territorio italiano. I restanti 5 milioni, invece, derivano dal fatto che non ci saranno cause legali parallele tra l'Italia e il resto d'Europa.

Il vantaggio per lo Stato italiano sarà di 32 milioni di euro all'anno, derivanti dalla divisione delle tasse di mantenimento dei brevetti unitari tra tutti gli stati europei.

Infatti il totale delle tasse di mantenimento per i brevetti unitari spettanti all'Italia sarebbe di 57 milioni di euro, che tuttavia deve essere diminuito di circa 25 milioni di euro, in quanto l'introduzione del nuovo brevetto comporta la riduzione della domanda di brevetti europei tradizionali designanti l'Italia, e conseguentemente la riduzione delle tasse di mantenimento.

Ulteriori vantaggi che il brevetto ad effetto unitario potrà apportare all'Italia sono:

- l'aumento degli investimenti esteri: grazie ad un buon sistema brevettuale l'Italia rafforzerà la propria attrattività per gli investimenti dall'estero, ottenendo l'ingresso in mercati globali.

- lo sviluppo delle pmi: le piccole e medie imprese, caratteristiche del nostro paese, non sarebbero più costrette a limitare l'estensione dei propri brevetti a causa degli elevati costi.
- la facilitazione del monitoraggio della concorrenza: le imprese che operano anche all'estero monitoreranno più facilmente la concorrenza grazie ad un sistema unico.
- l'incentivo a investire in R&S: incremento progresso e profitti.

Senza voler anticipare le conclusioni, pare quindi che gli aspetti favorevoli al nuovo brevetto unitario saranno molteplici e rilevanti.