

I legali esperti di Ip commentano la proposta lanciata da Mauro Masi su ItaliaOggi

Un brevetto mondiale? Forse

Prima bisognerebbe arrivare ad avere quello europeo

Pagine a cura
 di **FEDERICO UNNIA**

Un'idea certamente affascinante, destinata a far discutere gli addetti ai lavori, attratti e convinti che un'unica disciplina brevettuale su base mondiale possa costituire un passo nella direzione di una giustizia più veloce e al passo con i tempi. E anche vero che, viste le difficoltà nell'arrivare ad una disciplina unitaria europea, pensarne una su base mondiale parrebbe arduo.

La riflessione avanzata da Mauro Masi, delegato italiano alla Proprietà intellettuale, dalle colonne di *ItaliaOggi* a metà settembre, legata alla prossima esecuzione il 16 marzo 2013 da parte degli Stati Uniti dell'«*America Invents Act*» approvato nel 2011, grazie al quale si passerà dal sistema di protezione «*first to invent*» al sistema «*first to file*», in vigore in tutti gli altri paesi del mondo, così compiendo un primo passo verso quello che potrebbe essere il brevetto unico mondiale, accende il dibattito tra gli esperti italiani di Ip.

«È un'idea giusta per due ragioni», commenta **Giorgio Floridia**, ordinario di diritto industriale all'Università Cattolica di Milano: «Perché un sistema basato sul «*first to file*» è omogeneo e si raccomanda in un'economia globalizzata; inoltre perché l'accertamento della priorità temporale è più sicuro se è basato sulla data del deposito della domanda. Non ci sono alternative all'instaurazione di un regime omogeneo ai fini dell'attribuzione dell'invenzione».

Sulla medesima lunghezza d'onda **Gabriel Cuonzo**, dello **Studio Trevisan & Cuonzo**, secondo il quale «si tratta di un'idea molto stimolante, ma difficilmente realizzabile se non in un periodo molto lungo, non prevedibile. Le differenze fra sistemi brevettuali riflettono interessi molto diversi tra grandi aree del commercio mondiale e un brevetto unico per tutto il

mondo appare una utopia. Attualmente c'è una crescente spinta all'armonizzazione dei sistemi brevettuali più importanti (il brevetto europeo, il sistema Usa, il sistema giapponese) per attuire le differenze esistenti. Forse questa è la strada più realistica. Il vantaggio sarebbe anzitutto nei costi perché una unica procedura di concessione centralizzata potrebbe costare meno della somma di tante

procedure oggi necessarie per ottenere brevetti su scala mondiale. Un sistema unico richiederebbe un compromesso tra tradizioni giuridiche diversissime».

Secondo **Nino Di Bella**, partner responsabile del dipartimento Ip di **Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners**, «la riforma del sistema brevettuale americano favorirà le grandi corporation americane a scapito delle piccole e medie imprese. Soprattutto quelle del settore tecnologico sono state le fautrici della riforma. Probabilmente nel lungo periodo di accorgeremo che questa riforma avrà un impatto negativo in termini di competitività, perché ridurrà la brevettazione da parte delle piccole imprese e dei singoli inventori».

Per **Andrea Feltrinelli**, partner dello **Studio Feltrinelli - Broggi**, «le regole che governano la concedibilità dei brevetti, le condizioni di validità, la durata e i diritti che ne derivano sono già, di fatto, totalmente armonizzate a livello mondiale. Anche la riforma brevettuale Usa, che entra ora in vigore, si muove nel senso dell'ulteriore armonizzazione con il resto del mondo. D'altra parte, anche la Cina ha riformato la propria legislazione brevettuale sui

modelli Epo e De che, a sua volta, ha costituito la base di riferimento per l'Epo). Il vero problema è l'uniformità di tutela giurisdizionale del brevetto (e di valutazione delle concessioni), i cui limiti sono però insiti nella stessa indipendenza dei giudici e che non può essere risolto creando un'unica corte (di merito) europea o addirittura mondiale. L'obiettivo possibile, almeno nell'Ue, è il brevetto unico

europeo». Per **Matteo Biondetti**, partner del dipartimento Ip di **De Berti Jacchia Franchini Forlani Studio Legale**, «la recente adozione del *Leahy-Smith America Invents Act* da parte del Senato americano, che ha abbandonato il vecchio modello del *first-to-invent* per il *first-to-file*, si colloca decisamente in questa direzione, sia perché allinea la disciplina statunitense a quella in vigore da tempo in quasi tutti i paesi del mondo, Europa e Asia comprese, sia perché dovrebbe assicurare una maggiore competitività tra le imprese. Un modello unitario brevettuale consentirebbe di eliminare le forme di protezionismo che sono insite nei singoli sistemi nazionali, ed avrebbe un significativo impatto sui costi di accesso alla tutela, di cui beneficerebbero le piccole e medie imprese che operano prevalentemente sui mercati internazionali. Per conto sorgerebbero sicuramente difficoltà nell'individuazione di un organismo unico di risoluzione delle controversie e nella scelta delle lingue ufficiali per la redazione dei testi brevettuali, tenuto conto del peso e dell'influenza di importanti economie mondiali, tra cui Cina e Russia, che utilizzano idiomi diversi dall'inglese».

Più realista **Mattia Dalla Costa**, partner di **Cba Studio Legale e Tributario Rechtsanwald**. «Ritengo l'idea decisamente auspicabile ma utopica nel breve periodo. Un tale decisione presuppone a monte una forte scelta politica e una forte coesione tra stati. Ritengo purtroppo prematuro che ora Usa, Cina, Giappone ed Ue riescano a trovare un accordo in tal senso. Stiamo proprio ora assistendo alle difficoltà legate al Brevetto unico europeo, al quale Spagna e Italia non hanno volute aderire non tollerando che le lingue ufficiali del brevetto siano solo inglese, francese e tedesco. Si dovrebbe poi trovare un'intesa sulla sede o, più probabilmente,

sulle sedi. Inoltre, il costo del brevetto europeo è pari a tre-quattro volte il costo per ottenere un brevetto negli Usa o in Cina e Giappone. Tale differenza rende le imprese europee meno competitive ed è la ragione per la quale la gran parte delle piccole e medie imprese italiane preferisce non ottenere un titolo registrato di proprietà industriale. Ritengo che l'Italia e Spagna debbano rivedere la propria posizione perché l'adozione del Brevetto unico europeo consentirebbe alle Pmi europee di recuperare il ritardo rispetto ai loro concorrenti Usa o cinesi».

Anche per **Fabio Ghiretti** dello **Studio Mondini Rusconi** l'ipotesi è al momento solo di scuola. «Temo sia allo stato un'utopia, anche perché, a rigore, presupporrebbe la creazione di un mercato mondiale unico che mi sembra ben difficilmente realizzabile. La tormentata storia del brevetto comunitario, forse ora finalmente in dirittura d'arrivo, dimostra del re-

sto come la creazione di un brevetto unico con effetti transazionali si scontra anche con ostacoli pratici, in primis quelli della scelta delle lingue ufficiali di redazione del brevetto e dell'individuazione e localizzazione dei giudici competenti, che portano inevitabilmente al dissidio tra i governi degli stati coinvolti nel progetto. Porterebbe,

con conseguente accentrato delle relative vertenze giudiziarie davanti a un numero ridotto di Tribunali, un abbattimento dei costi di registrazione e di lite che si traduce in un incentivo alle imprese a investire in ricerca e innovazione delle quali, come noto, il brevetto costituisce una sorta di «premio». Resta però da chiedersi se un simile sistema risponda anche alle effettive esigenze delle piccole e medie imprese che spesso non hanno interesse ad una tutela brevettuale transazionale e, soprattutto, non dispongono delle risorse economiche per affrontare i relativi costi, inevitabilmente più elevati rispetto a quelli di un brevetto nazionale».

Marco Mergati, partner di **Ghidini Girino e Associati**, è invece favorevole.

«È un'idea interessante, che avrebbe evidenti vantaggi. Credo però che sia di realizzazione estremamente difficile. Mi domando poi come ci si potrebbe accordare sull'enforcement

(un giudice cubano sarebbe disponibile a far rispettare il brevetto di una multinazionale americana? O sul giudizio di validità la multinazionale americana accetterebbe una sentenza di invalidità del giudice cubano?) Insomma: i tempi sarebbero verosimilmente lunghissimi. Resta il fatto che il vantaggio principale sarebbe di avere, con un'unica procedura, una protezione in tutto il mondo. Se, poi, si arrivasse a un unico Ufficio brevetti mondiale, si avrebbe una sola banca dati delle invenzioni, che consentirebbe di conoscere rapidamente e a costi nettamente minori cosa è brevettato e cosa no».



Nino Di Bella



Mattia Dalla Costa



Giorgio Floridia



Matteo Biondetti



Andrea Feltrinelli



Gabriel Cuonzo



Marco Mergati



Fabio Ghiretti

Un progetto difficile



Laura Orlando

Il progetto è difficile», dice Laura Orlando, responsabile del dipartimento Ip e co-head Life sciences di **Simmons & Simmons**. «Occorre un'armonizzazione delle procedure e delle regole che disciplinano la concessione dei brevetti in tutto il mondo. Non è pensabile che i sistemi brevettuali in Usa, Ue e Cina continuino a essere così diversi nelle rispettive caratteristiche e nel funzionamento, come oggi sono. D'altra parte, un brevetto mondiale nel senso di brevetto unico con una gestione amministrativa e giurisdizionale unificate a livello mondiale è ancora irrealistico: è già un grande successo essere giunti ad un accordo sul Brevetto unico europeo, dopo tante resistenze e difficoltà.

D. Operativamente cosa potrebbe avvenire?
R. Oggi le differenze esistenti tra i diversi sistemi brevettuali, soprattutto tra quello Usa e Ue, sono fonti di grandi incertezze per le multinazionali: si pensi alle regole sul software, brevettabile negli Usa e non in Europa. Un'armonizzazione dei sistemi a livello mondiale porterebbe a maggior certezza per le aziende nelle strategie di tutela dei propri beni immateriali e, con tutta probabilità, anche un risparmio in termini di costi e spese legali. D'altro lato, gli standard di protezione in vigore negli Usa, Ue e in Giappone, se estesi tout court ai paesi emergenti, potrebbero essere eccessivi e un freno allo sviluppo.

Meglio i piccoli passi



Paolo Marzano

La globalizzazione dei mercati e la commercializzazione online di prodotti protetti dalla Ip, renderebbe assai conveniente il ricorso a un brevetto unico su base mondiale: accrescerebbe il livello di omogeneità delle norme applicabili nei vari paesi, aumentando le certezze giuridiche a disposizione degli imprenditori, stimolandone gli investimenti», dice Paolo Marzano, partner di **Legance**.

D. Più i vantaggi o gli svantaggi?
R. I vantaggi di una maggior omogeneità normativa significa maggior sicurezza; a queste corrisponde una maggior propensione degli imprenditori a investire. Gli svantaggi o i problemi da risolvere sono quelli visti nell'Ue per il brevetto comunitario: quali lingue per il deposito sono ammesse? Dove collocare la sede centrale, dove collocare le sedi degli organi giudiziari per la soluzione delle controversie? Aggiungerei un problema molto importante per un paese come l'Italia: un sistema di brevetto mondiale comporterebbe forse dei costi inaccessibili per le nostre pmi? Diverrebbe appannaggio solo dei grandi gruppi industriali, a discapito dei più piccoli?

D. Che fare?
R. Credo più in una strategia di piccoli passi avanti: l'adozione di convenzioni internazionali che leghino i paesi appartenenti a placche continentali, seppur non arriverebbe a conseguire gli effetti massimi di un brevetto unico su base mondiale, senz'altro semplificherebbe molto.

Disciplina unitaria

È un'idea di gran valore, visto che la protezione dei titoli brevettuali sempre più ha senso se si colloca in ottica internazionale se non proprio su scala mondiale. A patto che la disciplina sia davvero unica e comprenda sia gli aspetti sostanziali del diritto brevettuale, sia la tutela giudiziaria», dice Paolo Bertoni, of counsel di **Freshfields**.



Paolo Bertoni

D. Quali vantaggi e svantaggi potrebbe portare?
R. Come sempre, il diavolo si annida nei dettagli e la costruzione è complessa. Per quanto le leggi in materia, grazie soprattutto all'opera del Wto, siano oggi più armonizzate che in passato, ancora vi sono differenze di notevole peso fra i sistemi brevettuali nazionali in vigore.

D. Si potrebbero percorrere altre strade normative?
R. Già esistono meccanismi concentrati di registrazione internazionale che soddisfano parzialmente l'esigenza di uniformità procedurale. Manca una vera e propria legge sostanziale che disciplini tutti gli aspetti del diritto brevettuale.

Molte le resistenze



Marco Bellezza

Un'armonizzazione sostanziale del diritto è auspicabile, nell'ottica di semplificazione», dice Marco Bellezza, senior associate del dipartimento Ip dello studio **Portolano Cavallo**. «È un percorso ancora lungo e complesso. I progressi compiuti nei negoziati condotti in seno all'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale sono scarsi soprattutto a causa delle resistenze manifestate dai paesi in via di sviluppo che reclamano il riconoscimento di più ampi spazi di libertà».

D. Che vantaggi porterebbe?
R. L'elaborazione di un brevetto unico mondiale consentirebbe alle imprese, penso a quelle italiane ed europee, di pervenire con maggiore semplicità ed una sensibile riduzione delle spese per la protezione delle proprie invenzioni a livello globale. Ci sarebbero effetti positivi per l'innovazione e la competitività del nostro sistema paese. Resta il rischio concreto che tale opera di armonizzazione sia condotta a scapito dei paesi in via di sviluppo che incontrerebbero maggiori difficoltà

Il modello è il Pct

La tutela della proprietà industriale travalica per sua natura i confini nazionali», dice Gualtiero Dragotti, partner del dipartimento Ipt di **Dla Piper**. Ben venga quindi ogni ipotesi di ulteriore integrazione, che tuttavia è ancora ben lontana da sfociare in un brevetto mondiale, strumento prematuro e forse neppure adeguato a rispondere alle esigenze di tutela attuali. Sino a che esisteranno diversi mercati è opportuno che gli imprenditori possano selezionare quelli tra di essi ove tutelare i propri diritti. È cruciale che gli standard di tutela siano allineati, e lo siano in concreto».

D. Che soluzione è possibile immaginare?
R. Se il risultato perseguito è quello di una tutela non limitata su base nazionale o regionale, la strada maestra è già tracciata e passa per il perfezionamento di strumenti quali il Patent cooperation treaty (Pct), che prevede la possibilità di depositare una unica domanda di brevetto destinata ad essere efficace in un numero elevato di paesi (oggi 146).



Gualtiero Dragotti

Occorrerebbe meno sovranità

In astratto giudico in modo positivo una disciplina che favorisca la protezione dell'innovazione in modo uniforme su scala mondiale. Tuttavia ciò è condivisibile solo dove favorisca tutti i livelli del tessuto imprenditoriale e non soltanto un ristretto numero di grandi società, garantendo una protezione certo territorialmente più vasta, ma probabilmente anche più costosa», commenta Gian Paolo Di Santo, partner responsabile del dipartimento Ip e information technology di **Pavia e Ansaldo**. «Il rischio è che le piccole e medie aziende produttrici di tecnologia, e l'Italia ne ha molte, si trovino discriminate concorrentialmente sia da un punto di vista

linguistico che di accesso alla tutela giurisdizionale.

D. Cosa si potrebbe immaginare?

R. I singoli stati dovrebbero rinunciare a parte della loro sovranità linguistica, legislativa e giurisdizionale. Una strada è l'uniformazione della disciplina positiva dei requisiti di brevettabilità e protezione e del regime linguistico in campo tecnico-scientifico. I giudici esteri dovrebbero essere reciprocamente tenuti in maggiore considerazione per la valutazione della validità di una privativa o della sua contraffazione. Bisogna poi garantire la massima funzionalità ed efficacia dei provvedimenti cautelari.



Gian Paolo Di Santo

Tutti accettino la lingua inglese

L'idea non pare facilmente praticabile. In primo luogo richiederebbero che tutti i paesi del globo accettassero una cessione, pur limitata, di sovranità a beneficio dell'autorità internazionale che fosse deputata a rilasciarlo. In secondo luogo occorre considerare che la maggiore difficoltà nel costruire sistemi brevettuali sovranazionali è soprattutto linguistica, nel senso che vi è una ritrosia ad accettare la vigenza nel proprio paese di brevetti scritti in lingua straniera. L'unico modo per superare il problema sarebbe adottare un'unica lingua, ad esempio l'inglese, che è ormai la lingua della tecnologia. Ovviamente le resistenti politiche sarebbero enormi», commenta

Michele Bertani, special counsel dello Studio **Orrick**.

D. Per ottenere la medesima soluzione, si potrebbero percorrere altre strade normative?

R. L'unica alternativa praticabile prevede che presso più autorità nazionali o internazionali, come l'ufficio europeo dei brevetti, siano concentrate fasi della procedura di esame dei requisiti di brevettabilità dell'invenzione; e che in caso di esito positivo ne derivi la possibilità di conseguire un fascio di brevetti nazionali tra loro in qualche modo coordinati, estesi a tutti i paesi del mondo. In parte già accade mediante l'operare del patent cooperation treaty.



Michele Bertani