

BENI IMMATERIALI

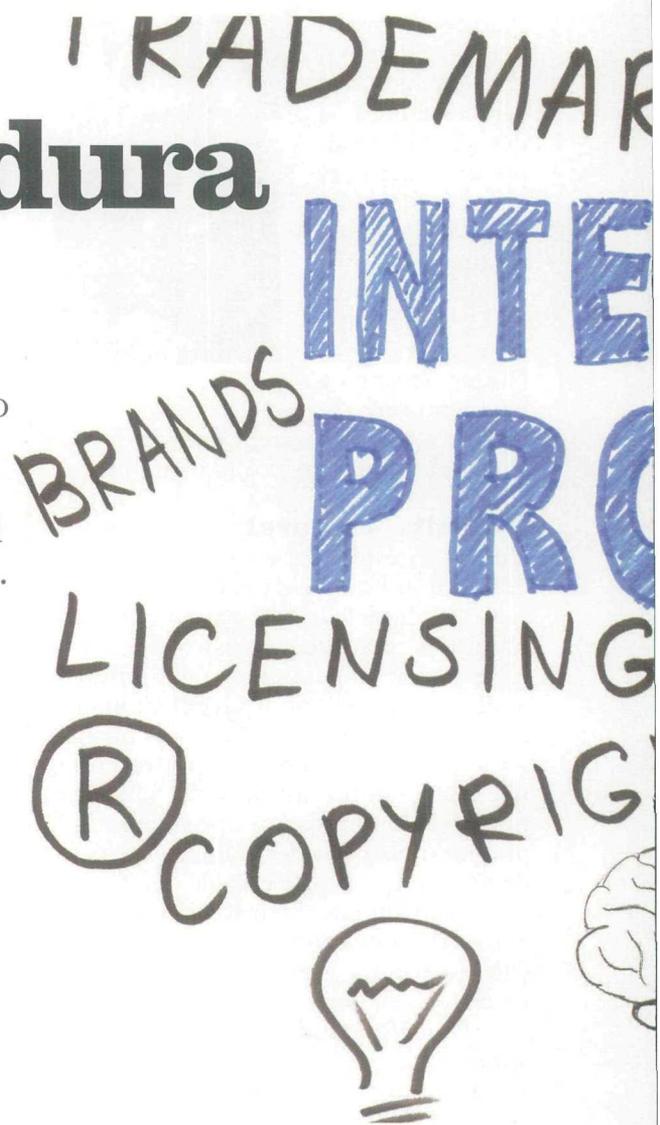
L'impatto della procedura europea

L'adesione dell'Italia al regime del Brevetto unitario crea una serie di opportunità per le imprese. Ma all'unificazione giurisprudenziale si contrappongono limiti di natura culturale, nazionale e burocratica.

DI FEDERICA CHIEZZI

Il 30 settembre 2015 l'Italia ha ufficialmente aderito al Brevetto unitario europeo. Una scelta in qualche modo obbligata per un paese che, come ha ribadito la Commissione Europea, è il quarto maggior mercato europeo in termini di brevetti concessi. Il Brevetto unitario europeo ha introdotto numerosi vantaggi, in primis una protezione semplificata delle invenzioni su tutto il territorio dell'Unione Europea grazie ad una procedura che consente ad una impresa che vuole tutelare un brevetto, di inoltrare una sola richiesta all'Ufficio europeo dei brevetti a Monaco di Baviera ed ottenere così un titolo valido a livello comunitario. In questo modo automaticamente la sua invenzione viene tutelata in tutti i Paesi aderenti, senza la necessità di dover richiedere anche il riconoscimento ad ogni singolo Stato. Ciò comporta una notevole riduzione dei costi di traduzione e deposito e, grazie al sistema unico e centralizzato della Corte unitaria del brevetto, una maggiore sicurezza giuridica in fase giudiziale.

L'ingresso dell'Italia nella rosa dei paesi aderenti alla cooperazione rafforzata e, di conseguenza, al sistema unificato, è stato



accolto favorevolmente da pressoché tutti gli operatori del mercato della proprietà intellettuale, convinti che un'armonizzazione delle norme e delle procedure fosse necessaria per poter competere in un mondo globalizzato e internazionalizzato. Non sono mancate, però, alcune preoccupazioni. Queste sono legate alla diffidenza degli imprenditori nei confronti dei beni immateriali come fattore strategico ed essenziale alla crescita; da sempre le aziende italiane, soprattutto pmi, stentano a riconoscere la proprietà intellettuale e l'innovazione qua-



li asset da difendere e su cui vale la pena investire. Inoltre, il nuovo regime si troverà inevitabilmente a dover fare i conti con i vari nazionalismi e regionalismi, ancora fortemente radicati in alcuni paesi. A tutto ciò si aggiungono i rischi derivanti dal fatto che con il nuovo sistema unificato tutelo sì l'invenzione in 26 Stati membri, ma al contempo, in caso di controversia, ne rischio la nullità in tutti gli Stati, e non più solo in alcuni di essi. Il timore maggiore degli operatori è che proprio questi fattori, culturali e procedurali, possano frenare le imprese nel

depositare le loro nuove invenzioni.

Dei vantaggi, delle criticità e degli scenari attuali e futuri del sistema unificato se ne è discusso durante la tavola rotonda «La tutela dei beni immateriali nel contesto internazionale» organizzata da Le Fonti e moderata da **Angela Maria Scullica**, direttore di *World Excellence e Legal*. Al dibattito hanno partecipato esperti di proprietà intellettuale e industriale come **Luigi Goglia** di Lgv Avvocati, **Francesco Inturri** di Noda Studio, **Giampaolo Naronte** di GN Lex Studio Legale, **Niccolò Ferretti** (da aprile 2016 in Nunziante Magrone) di Bardehle Pagenberg, **Gianluca De Cristofaro** di Lca, **Edoardo Tedeschi** di Osborne Clarke e **Matteo Biondetti** dello studio legale De Berti Jacchia Franchini Forlani.

Quali sono i vantaggi del Brevetto unitario europeo?

DE CRISTOFARO Sicuramente il brevetto unitario rispetto al brevetto europeo attualmente esistente è un passo avanti, però può non essere sempre vantaggioso: il vecchio sistema consente di andare a nazionalizzare nei paesi in cui ho un interesse commerciale (o dove sono presenti i miei competitors), e quindi i costi dipendono dal numero di paesi scelti; con il brevetto unitario è vero che copro tutti i 26 paesi membri, quindi in proporzione il costo è inferiore, però se non sono interessato a tutti e 28 ma solo ad alcuni, economicamente il brevetto unitario potrebbe non essere conveniente. Secondo una valutazione della Commissione Ue, il 50% dei brevetti europei viene convalidato solo in Germania, Francia e Regno Unito (paesi che, in virtù del London Agreement, non richiedono una traduzione). Poi c'è stata la querelle sulla questione linguistica, a mio giudizio anacronistica nel 2016, che però fa riferimento a un problema reale, quello della difficoltà di certi operatori ad assistere il cliente in una lingua diversa dall'italiano, o quantomeno nelle tre lingue ufficiali comunitarie inglese, francese e tedesco. E poi c'è lo scoglio della Corte Unificata dei brevetti, che, se non entra in vigore, blocca la realizzazione an-

che del brevetto unitario. Mi sento inoltre di dire che attualmente abbiamo nei 28 paesi dell'Unione europea degli orientamenti fortemente nazionali e regionali, dunque la situazione è ancora frammentata e la frammentazione non porta certezza del diritto, soprattutto se parliamo di diritti di proprietà intellettuale che oggi più di ieri devono avere una valenza crossborder.

L'introduzione della Corte unificata dei brevetti, quali conseguenze ha avuto nell'attività delle varie giurisdizioni locali?

BIONDETTI Con l'istituzione del Brevetto Unitario in virtù dell'adozione del Regolamento (Ue) n. 1257/2012, è stabilita, per un periodo transitorio di sette anni dalla sua entrata in vigore, ossia da gennaio 2017, la temporanea coesistenza di un doppio regime di tutela giurisdizionale, l'una demandata già oggi in via esclusiva alle Corti nazionali rispetto alle "porzioni nazionali" del Brevetto Europeo (definito "a bundle of national patents"), l'altra affidata al neo costituendo Tribunale Unificato, che potrà dunque essere chiamato a giudicare in via concorrente, su base volontaria e opzionale, anche delle cause che concernono il Brevetto Europeo. In sintesi, durante detto settennio, soggetto ad eventuale proroga, il titolare/richiedente di un Brevetto Europeo per poter rinunciare alla competenza esclusiva del Tribunale Unificato, che opererà quindi in via automatica, dovrà notificare la decisione di "opt out" alla Cancelleria, scegliendo di mantenere la competenza del Giudice nazionale. Una volta che l'azione sarà stata radicata davanti ad una Corte nazionale, la scadenza del periodo transitorio non ne pregiudicherà la prosecuzione presso, appunto, la giurisdizione locale. Al termine del periodo di transizione, il Tribunale Unificato avrà invece giurisdizione esclusiva, sia sui brevetti europei ad effetto unitario, sia sui brevetti europei tradizionali.

Il Tribunale Unificato si comporrà di una Divisione centrale con sede principale a Parigi, nonché di due sedi periferiche a Londra e a Monaco, ciascuna competente per specifiche categorie di casi, e si occuperà



SEGNALI POSITIVI

«I tribunali che si occupano specificamente di proprietà intellettuale negli ultimi anni stanno dando un segnale molto serio, imponendo spese legali per la parte soccombente molto alte», afferma Edoardo Tedeschi di Osborne Clarke

delle azioni dirette di nullità e di non contraffazione, mentre viene lasciata alle Divisioni locali la gestione delle cause di pura contraffazione. Le Divisioni locali saranno definite fino ad un massimo di quattro per ogni Stato membro contraente che lo richieda, e la loro sede è individuata dal Paese ospitante.

Tale meccanismo, nell'intento del legislatore comunitario, dovrebbe, quando entrerà a pieno regime il sistema di giurisdizione unitaria, ridurre il fenomeno del forum shopping e limitare considerevolmente la possibilità di ricorrere a tattiche dilatorie e strumentali avviando processi dinanzi a Corti nazionali i cui sistemi di tutela non offrono tradizionalmente garanzie di speditezza ed economicità processuale.

Il medesimo obiettivo dovrebbe inoltre essere assicurato nell'ambito delle azioni di contraffazione presso le Divisioni nazionali, laddove il Giudice locale potrà, secondo valutazioni di opportunità e sentite le parti contendenti, o decidere di trattenere a sé tutta la causa, ovvero di rimetterla totalmente al Tribunale Unificato, oppure ancora di scindere le due azioni, trasmettendo gli atti al Tribunale Unificato per la parte sulla validità del titolo azionato. In questo modo, il rischio di un abuso del processo, sia da parte del contraffattore, sia da parte del titolare di un brevetto, subirà una rilevante contrazione, rendendo più centrale il ruolo dei consulenti e dei legali nell'apprezzamento delle istanze brevettuali, con una loro più attenta e ponderata selezione all'ingresso, e nella scelta delle strategie processuali.

TEDESCHI L'Italia ha da sempre un problema che a mio giudizio sta risolvendo e questo riguarda l'accesso alla giustizia o l'eventuale mancata sanzione per il "tentativo". I Tribunali che si occupano specificamente di proprietà intellettuale negli ultimi anni stanno dando però un segnale molto serio, imponendo spese legali per la parte soccombente molto alte. Quindi prima di fare una causa senza fondamento tecnico-giuridico, si tende a ragionare di più e ad affrontare una causa solo se c'è una legittima aspettativa di proporre qualcosa di sensato. Non è così per la barriera all'entrata dove gli

oneri sono ancora abbastanza bassi; personalmente trovo sbagliato imporre un severo onere all'entrata (come c'è ad esempio nel diritto amministrativo dove il contributo è molto alto).

E nei rapporti tra i vari Stati Membri?

TEDESCHI Abbiamo un processo civile in Italia che dura molto tempo mentre in altri paesi lo stesso tipo di giudizio dura generalmente meno e questo, a tutti gli effetti, suggerisce alle volte un c.d. forum shopping soprattutto in tema di contraffazione di brevetto (potendo scegliere un paese dove magari esiste il distributore del prodotto asseritamente contraffatto, senza dover centralizzare il tutto in Italia). Ci sono paesi come la Germania che hanno Tribunali ad hoc per l'azione di nullità del brevetto ed altri per l'azioni di contraffazione, mentre in Italia tutto può accadere davanti allo stesso giudice. Mi affascina (o preoccupa a seconda dei casi) l'idea che l'Inghilterra possa uscire dalla Ue con il cosiddetto rischio "Brexit". L'Inghilterra oggi è uno dei firmatari della legislazione in tema di Corte Unica e Brevetto Unitario ed è anche il paese con il numero più elevato di brevetti e di domande di brevetto dei cittadini residenti (assieme a Francia e Germania)

FERRETTI La globalizzazione impone che il mercato europeo venga unificato ed armonizzato anche sotto il profilo dei brevetti, sia per quanto riguarda la procedura per arrivare alla genesi del diritto, sia per quanto riguarda la fase patologica, quindi il contenzioso. La sintesi che viene proposta dal legislatore della Unione Europea prende le mosse da ordinamenti tra loro per alcuni aspetti ancora distanti come il diritto tedesco e con quello inglese, quindi il sistema si presenta come particolarmente complesso. Oltretutto, rimarranno in vigore contemporaneamente e per un lasso temporale non indifferente sia i brevetti nazionali, sia quelli europei sia il brevetto ad effetti unitari. Da ciò scaturisce il fatto che le strategie delle imprese, a seconda delle dimensioni ed a seconda degli interessi, potranno essere quelle di puntare sul brevetto nazionale, onde evitare di essere attaccate in una unica

corte, con il rischio di perdere in un unico colpo il loro monopolio, oppure scegliere la strada del brevetto a effetti unitari, che sotto il profilo puramente economico, si presenta come la strategia migliore, ove si voglia coprire un territorio più ampio. Peraltro, alcune precise considerazioni non possono ancora essere fatte, non essendo ancora definiti, ad esempio, i costi del brevetto ad effetti unitari. In linea di principio, il costo necessario a nazionalizzare 3 o 4 brevetti nei singoli Stati dovrebbe essere lo stesso che si pagherà un domani per ottenere il brevetto a effetti unitari, con validità in tutti gli stati dell'Unione Europea, ma ciò non è ancora sicuro. Una volta che si conosceranno questi dati sarà anche possibile per le aziende capire quale sia la strategia migliore e quali le vie da seguire. Le scelte delle aziende non potranno che avvenire attraverso il consulto e sotto la supervisione degli esperti, i quali dovranno sicuramente approfondire le conoscenze rispetto a questa normativa complessa e nuova. È evidente che, in attesa di conoscere le regole che disciplineranno il funzionamento della Corte Unificata dei Brevetti ed i costi precisi del brevetto con effetti unitari, sin da ora le aziende hanno comunque l'onere di doversi mantenere informate ed iniziare già a pianificare le loro scelte, cercando di anticipare, per quanto possibile, i tempi, per non arrivare impreparate rispetto al nuovo assetto brevettuale.

Tutto questo dal 2017 in poi?

FERRETTI Il tema Brexit rimane sicuramente un enorme interrogativo. Darebbe all'Italia la possibilità di rimediare a una situazione che l'Italia ha causato, non essendosi attivata o essendosi attivata tardivamente a livello internazionale ed essendo rimasta, per così dire, "tagliata fuori" dalle scelte più importanti che regolano il nuovo assetto. L'uscita dalla Unione del Regno Unito, sotto questo profilo, potrebbe rappresentare una chance per riacquisire un posto centrale a livello europeo nel settore brevettuale.

GOGLIA Riallacciandomi al titolo della nostra tavola rotonda, che riguarda la tutela



SUPERVISIONE DI ESPERTI

«Le scelte delle aziende non potranno che avvenire attraverso il consulto e sotto la supervisione degli esperti», afferma Niccolò Ferretti di Bardehle Pagenberg (ora in Nunziante Magrone)

di beni immateriali nel contesto internazionale, io penso che anche per i brevetti, come è già successo con il marchio comunitario, l'introduzione del titolo unitario porterà ad una modifica a monte. In altri termini vi sarà una modificazione ad opera delle imprese e dei loro consulenti nelle strategie di tutela e quindi relativamente ai depositi di domande di brevetto che saranno forse più orientati su quelli nazionali. È infatti evidente che questo sistema unitario, a dire il vero, è stato fortemente voluto da un certo settore dell'industria che è un'industria multinazionale e da un alcuni Paesi che ritengono di dover mantenere un certo grado di controllo su una materia, quella dell'innovazione e della sua tutela, che è strategica nel contesto economico attuale. Si porrà poi un problema relativamente all'accesso alla giurisdizione con riguardo ai costi (nelle bozze tabellari che circolano, si parla infatti di rimborsi per costi di costi che vanno dai 30 mila euro a 1 milione di euro a carico della parte soccombente). Stiamo quindi parlando di costi che per le aziende italiane evidentemente sono abbastanza proibitivi perché al rischio di soccombenza bisogna aggiungere il costo dei legali e dei consulenti per la conduzione della vertenza. Il problema è chi può affrontare veramente questi costi: o multinazionali che mediante la difesa in giudizio proteggono mercati importanti, oppure quei soggetti che tendono a creare, non da ultimo attraverso contenziosi costosi, una barriera all'entrata sul mercato per una serie di possibili concorrenti potenziali ma ancora non attrezzati. Inoltre c'è anche il fenomeno dei cosiddetti patent troll, che riguarda coloro che investono nell'amministrazione di portafogli brevettuali, soprattutto nel settore dell'elettronica, ma non solo, e che potranno ora trovare filoni uniformi di decisioni senza dover più temere dissonanze che potrebbero emergere utilizzando le giurisdizioni dei diversi Stati membri in contenziosi paralleli. Detto ciò, Si può immaginare la formazione di due mondi che saranno probabilmente mondi distanti e paralleli, poiché, da un lato, vi sarà il mondo della litigation internazionale e internazionalizzata di alto profilo, e, dall'al-



CONTROLLO SULL'INNOVAZIONE

«Questo sistema unitario è stato fortemente voluto da un certo settore dell'industria che è un'industria multinazionale e da alcuni Paesi che ritengono di dover mantenere un certo grado di controllo sull'innovazione e sulle sua tutela», dice Luigi Goglia di Lgv Avvocati

tro, vi sarà un mondo di aziende impegnate nella tutela dell'innovazione mediante altre forme (come ad esempio il know-how) oppure mediante depositi nazionali che innescheranno contenziosi locali.

INTURRI Sulla possibile uscita dell'Inghilterra, direi che è vero che per l'Italia potrebbe rappresentare un'occasione per portare a Milano la competenza del Tribunale Unico, tuttavia io non ho un'idea ben precisa di cosa possa essere l'Europa senza Inghilterra, ovvero se potrà essere qualcosa di più forte, di migliore o di più debole.

Oggi la nuova disciplina del brevetto unico europeo è il primo tentativo anche di trovare una tutela giurisdizionale davvero unitaria per il titolo di proprietà industriale, anzi direi per i diritti di proprietà industriale. Bisogna poi distinguere i diritti di proprietà industriale titolati come sono i brevetti, i marchi e i modelli, e i diritti di proprietà industriale non titolati che ormai sono entrati nella nostra attività quotidiana, per esempio il know how e le informazioni riservate. Forse quello del brevetto unico europeo è davvero il primo tentativo di arrivare, con il Tribunale unitario, al consolidamento di un'attività giurisprudenziale che possa garantire una maggiore certezza ed uniformità del diritto.

Vorrei affrontare anche il tema delle esecuzioni, poiché un conto è ottenere un provvedimento e un conto poi è riuscire ad azionarlo, al fine di ottenere soddisfazione; il problema è che se ottengo un provvedimento all'estero e lo devo azionare in Italia o in un altro paese comunitario o non comunitario, credo sarà molto difficile riuscire a unificare una giurisdizione e una normativa di base comune a tutti.

NARONTE Noi ci occupiamo specificamente di Cina e diritto cinese e quindi un paese in cui le problematiche che riguardano la tutela del marchio e la proprietà intellettuale sono veramente spiccate e riguardano ovviamente anche molte aziende italiane. Per la mia esperienza personale ho ravvisato una certa virtuosità delle aziende a tutelare in maniera adeguata il marchio e la proprietà intellettuale, per cui è complicato convincerli ad assumere una serie di

provvedimenti che in realtà nell'immediato per loro costano poco, mentre farebbero risparmiare tempo e soldi nel medio e lungo periodo. Il secondo problema che ho riscontrato è che il progressivo sviluppo dell'informatica e di internet, soprattutto in materia intellettuale, ha reso molto più complicate le cose e quindi ha creato tutta una serie di problematiche con cui sinceramente vedo che gli imprenditori hanno una certa fatica a confrontarsi. Quindi mentre un marchio, un qualunque tipo di brevetto tutto sommato è abbastanza percepibile e tutto sommato familiare, tutto quello che è legato a internet lo è meno. Visto che noi abbiamo avuto parecchi contenziosi legati alla tutela di marchi e contraffazioni in Cina, ritengo che, a prescindere poi da come saranno le sorti del tribunale dei brevetti, si porrà poi comunque la problematica dei riconoscimenti di provvedimenti dall'una e dall'altra parte. E da questo punto di vista forse si sarebbe potuto prendere spunto dalla normativa cinese proprio perché è, dal punto di vista della data, quella più recente perché la legge a cui voglio riallacciarmi è del 2014. In Cina non hanno la distinzione in base alle azioni svolte ma semplicemente una competenza territoriale, quindi i giudizi sono estremamente veloci (nell'arco di sei mesi un procedimento si conclude), accessibili dal punto di vista economico perché non ci sono dei costi elevatissimi ed estremamente efficaci dal punto di vista dell' eseguibilità perché sono immediatamente esecutivi.

Qual è l'attuale situazione relativa ai depositi di marchi e brevetti? Si può parlare di crescita o c'è ancora un atteggiamento di distacco nei confronti della proprietà intellettuale?

DE CRISTOFARO Ho letto di recente che in Italia nel 2015 erano aumentati del 9% i depositi dei brevetti davanti all'Ufficio europeo dei brevetti e questo vuol dire che gli imprenditori italiani stanno depositando di più. La speranza è che con questo sistema unitario non ci sia un'inversione del trend per la paura di cosa succederà con la Corte Unificata con la quale il titolare mette



COLLABORAZIONE
«È auspicabile che ci sia una maggiore relazione e collaborazione fra consulenti legali e consulenti fiscali», spiega Francesco Inturri di Noda Studio

in gioco il suo brevetto in tutti i paesi che aderiscono al brevetto unitario mentre oggi al massimo rischia la nullità solo in alcuni Stati. Spero quindi che questo aumento dei rischi, che io condivido perché necessitiamo di indicazioni uguali in tutta l'Unione Europea, non abbia effetti sulla voglia di innovare e di proteggere l'innovazione.

Per quanto riguarda il marchio, secondo me è stata una scommessa vinta da parte dell'Unione Europea perché essa ha creato un marchio "a effetto unitario" che ha comportato un abbattimento importante di costi.

Si discute molto anche sulla direttiva sul segreto aziendale ("trade secret") e quella va un po' di pari passo con il brevetto. Anche sotto questo aspetto evidentemente sta migliorando quella che è un po' la tutela dei beni immateriali nel contesto internazionale.

Inoltre, l'anno scorso per il design internazionale sono entrati all'interno dell'accordo dell'Aia per il deposito delle forme dei prodotti, paesi come Usa, Corea e Giappone e anche questo evidentemente per gli imprenditori italiani può aiutare enormemente per rendere effettiva la tutela dei loro asset Ip e dei risultati delle proprie ricerche. Perché in verità la mia percezione è che le imprese italiane innovino molto, ma non tutelino tutto ciò che creano, e anche quando lo tutelano, poi non vanno avanti con l'enforcement. Questo è probabilmente un limite.

INTURRI Io sto riscontrando negli ultimissimi anni uno sviluppo sempre crescente di depositi di modelli e disegni, e questo a mio avviso anche grazie ad una procedura più breve e molto efficace.

GOGLIA Noi non abbiamo la tradizione imprenditoriale di ritenere i beni immateriali come fattori strategici e essenziali alla crescita. Anzi il settore produttivo italiano ha spesso guardato con diffidenza (o come puro costo improduttivo) la brevettazione e, più in generale, la tutela dei beni immateriali. Si pensi che in Italia fino al 1973 non avevamo il brevetto farmaceutico perché si riteneva che lo Stato, ove avesse conferito un brevetto relativamente ad un farmaco, ne avrebbe avallato in qualche modo l'ef-

ficacia. Quest'assenza ha comportato un ritardo nel settore farmaceutico del nostro Paese che non è più stato possibile colmare. Per altri versi la diffidenza di cui si parlava in precedenza o comunque l'assenza di fiducia verso la tutela dei beni immateriali ha portato il nostro Paese, unitamente ad altri fattori socio-culturali, al nanismo aziendale e al tessuto fragile, ancorché flessibile, delle piccole imprese.

Ad agevolare il mercato, è intervenuto il regime di Patent Box. In che modo?

TEDESCHI Nella regolazione del patent box è previsto l'utilizzo anche del know how quale asset "spendibile", come specificato dall'Agenzia delle Entrate nel Dicembre 2015. Quest'ultimo è chiaramente il cuore pulsante dell'azienda e che solitamente dovrebbe permettere di raggiungere una protezione circostanziata del prodotto, sia essa a mezzo di un brevetto o di un marchio; è vero che il know how è ormai ben codificato dalla legge ma è anche vero che è sempre molto difficile configurarlo in maniera puntuale.

L'Agenzia delle Entrate dà la possibilità di ottenere il risparmio fiscale tramite patent box indicando una serie di elementi da identificare e sottoporre al ruling e tra questi c'è anche il know how. Ma nel momento in cui si espone all'Agenzia il know how, si rischia di fare decadere il requisito della novità che servirebbe in futuro per ottenere la protezione brevettuale. Questo è un serio problema che deve essere valutato in primis dalla giurisprudenza e poi dalla pratica applicazione del bilancio tra il beneficio fiscale e la potenziale perdita del diritto alla privativa

FERRETTI Quello della proprietà industriale è sicuramente un settore in generale fermento, sia in Italia che all'estero. Ci sono una serie di rivoluzioni normative, che hanno ricadute dirette sugli imprenditori. Abbiamo parlato di patent box ed abbiamo accennato alle misure per stimolare il ricorso alla tutela di marchi e disegni. Tali ultimi sistemi implementati dal Ministero dello sviluppo economico forniscono agli imprenditori che desiderano internazionalizzare i



MERCATO CINESE

«In Cina non hanno la distinzione in base alle azioni svolte ma semplicemente una competenza territoriale, quindi i giudizi sono estremamente veloci», spiega Giampaolo Naronte di Gñ Lex Studio Legale

propri marchi e i propri disegni e modelli, contribuiti a fondo perso, che coprono fino all'80 % dell'investimento. Fin tanto che saranno disponibili queste risorse i nostri imprenditori se ne potranno avvantaggiare, così come potranno continuare a giovare degli effetti benefici del patent box, nota misura di agevolazione fiscale. Le aziende italiane hanno poi a disposizione il credito d'imposta, altro strumento fondamentale, seppure spesso sottovalutato. Dal 2015 al 2019, le imprese che investono in ricerca e sviluppo possono beneficiare di un credito d'imposta che varia dal 25% al 50% dell'incremento delle spese medesime rispetto alla media del triennio 2012-2014.

Spostandoci sul fronte della giurisprudenza, vorrei soffermare l'attenzione su un paio di recenti decisioni della Corte di Giustizia di particolare interesse in materia brevettuale. Mi riferisco soprattutto al caso Huawei, deciso qualche mese fa ed al più recente caso Sanofi, in cui la portata delle privative brevettuali viene valutata in relazione alla concorrenza sul mercato ed all'antitrust. Il monopolio intellettuale, da una parte e la disciplina antitrust, dall'altra, sono due nuclei in antitesi tra di loro.

Da un lato, abbiamo la possibilità di ottenere un diritto in esclusiva e quindi un monopolio legale su una determinata innovazione tecnologica (il brevetto), e dall'altro lo stesso ordinamento e lo stesso sistema giuridico pongono il divieto di creare situazioni di monopolio che siano ingiustificate. Come si riescono a contemperare queste due situazioni apparentemente in discrasia? Esse vengono conciliate dagli interventi della Corte di Giustizia, che di volta, in volta individua i confini tra antitrust e privative brevettuali.

Se si tratta di brevetti che ricoprono standard tecnologici essenziali, necessariamente disponibili a tutti i players del mercato, come nel caso Huawei, il titolare del brevetto avrà delle restrizioni nell'esercizio dei propri diritti di esclusiva. Nel caso Sanofi invece, la Corte ha tenuto un atteggiamento più favorevole al titolare del monopolio ed ha sancito che anche dopo la scadenza del brevetto, laddove esistano determina-

te condizioni, è possibile ipotizzare che i licenziatari continuino a essere obbligati a pagare le royalty al licenziante. Il quadro sopra sinteticamente tratteggiato corrobora nuovamente l'idea che si stia attraversando un momento di particolare rivoluzione per il settore della proprietà industriale.

NARONTE Sul problema legato un po' al confine che ci può essere tra la tutela della proprietà intellettuale, brevettuale e quant'altro e il diritto, in Cina è una cosa che è stata risolta da 10 anni nel senso che loro, con modalità che per noi sono difficili da comprendere, di fatto hanno creato un sistema tale per cui non puoi accedere alla tutela di proprietà intellettuale, industriale o quant'altro laddove la controparte riesca a dimostrare che questa tua protezione, a prescindere dal fatto che sia un abuso o meno di diritto, si risolva completamente in una sorta di concorrenza sleale, di turbamento della libera concorrenza del mercato.

E quindi è una problematica di buon senso che i cinesi hanno risolto; addirittura hanno reso ancora più complesso il sistema ultimamente aggiungendo anche tutte le problematiche legate alla tutela dei consumatori e che quindi vanno ancora di più a complicare il quadro. Però, ritornando al discorso della buona vecchia dittatura, hanno un sistema per cui la corte superiore del popolo, quindi l'organo giudiziario più alto in grado, funziona come l'house of lords inglese e quindi i pareri e le circolari che dà sono dal 2005 ormai ufficialmente parificati alle leggi.

Quindi sono state emanate delle rules. Giusto o sbagliato che sia però va a ovviare a quel problema di incertezza del diritto, per cui non devi aspettare anni. Sicuramente questo scenario è occupato da tutta una serie di problematiche però dimostra che loro hanno avuto accortezza di questa serie di problematiche in maniera abbastanza attuale, cioè si sono posti dei problemi che anche noi dobbiamo prontamente risolvere.

Infine, una piccola e media impresa italiana può sentirsi tutelata da questo



PERIODO DI RODAGGIO
«Per osservare gli effetti bisognerà attendere la conclusione di un lungo periodo di "rodaggio"», dice Matteo Biondetti di De Berti Jacchia Franchini Forlani

nuovo sistema?

DE CRISTOFARO Facciamo fatica a dare una risposta secca alla domanda se un'impresa può oggi sentirsi davvero tutelata, sia perché siamo avvocati sia perché facciamo parte di un sistema ancora in divenire che non è del tutto chiaro. Io sono dell'idea che è vero che ogni processo di armonizzazione crea confusione con diceva un collega/come pensano in molti però, soprattutto nella nostra materia, non possiamo che vivere crossborder, e quindi la fatica e l'impegno necessario per superare la nostra confusione per arrivare ad armonizzare la tutela è necessario e quindi io non posso che essere fiducioso sul fatto che questo sistema, anche se non prima di una decina d'anni (solo sette, peraltro prorogabili, sono gli anni del periodo transitorio), porterà comunque dei benefici agli imprenditori italiani.

BIONDETTI Per osservare gli effetti ed i benefici di quanto innanzi illustrato, bisognerà tuttavia attendere la conclusione di un lungo periodo di "rodaggio" del nuovo sistema di giurisdizione e capire, in particolare, quali saranno gli orientamenti giurisprudenziali espressi dal Tribunale Unificato e dalle singole Divisioni nazionali, cui spetterà il difficile compito di creare un sistema di tutela più efficace ed omogeneo rispetto a quanto avvenuto in passato, al fine di poter rispondere efficientemente alle sfide di un mercato sempre più globale.

FERRETTI Il mio complessivo giudizio sul sistema, benché certamente perfettibile, è positivo. Inoltre, e fino a che non avrà preso completamente piede il nuovo ordinamento brevettuale, è necessario spezzare una lancia a favore dell'ordinamento italiano. Nell'ambito della tutela dei diritti di proprietà industriale, molte Corti nostrali non hanno niente da invidiare a quelle di paesi più blasonati del nostro. Il messaggio che mi sentirei di trasmettere alle imprese italiane e straniere è, quindi, il seguente: "venite tranquillamente a litigare in Italia i vostri marchi e brevetti".

GOGLIA sulla questione della Corte unificata ho un feeling positivo in un senso però un po' articolato. Ritengo, come già detto,

che questo sistema introdurrà per i brevetti percorsi paralleli, cioè da un lato si daranno risposte alle esigenze di un certo tipo di industria e si consentirà anche l'emersione di un certo tipo di professionalità e tuttavia, dall'altro, rimarrà ferma per chi, come ad esempio molte piccole e medie imprese italiane, non avrà o non avrà ancora dimestichezza con questo nuovo sistema, la scelta di altre opzioni. Questo aspetto è importantissimo perché qui si tratterà di scegliere la strategia di tutela che l'impresa italiana vorrà adottare anche verso l'esterno, quindi verso i mercati esteri. Penso inoltre che si tratti di una bella sfida. È una sfida anche per i professionisti italiani, nel senso che sarà importante soprattutto per quelli che sono seduti a questo tavolo ma anche per tutto quello che c'è dietro di noi, cioè quello che noi rappresentiamo in termini di indotto, industrie, clienti, altri professionisti che collaborano e cooperano con noi. Bisognerà tentare di esserci in maniera attiva, da protagonisti e riuscire quindi a creare un minimo di sistema nella rete di professionalità, anche di altissimo livello, che l'Italia riesce comunque ad esprimere.

Vi sarà quindi una selezione di professionisti a livello continentale ed emergerà, ritengo, una nuova classe di litigator che sarà composta da coloro i quali riusciranno ad avere una visibilità forte nel contenzioso come avvocati dibattimentali presso queste nuovi corti.

Vi saranno poi vari livelli di professionalità e molte reti professionali si formeranno per far fronte al contenzioso presso le singole divisioni nazionali. Quindi forse più che di strade parallele, bisognerebbe dire, citando Italo Calvino, che la costruzione che emergerà sarà complessa e forse assomiglierà di più ad un castello dei destini incrociati.

INTURRI Personalmente sono favorevole a questo tentativo di armonizzazione. Non sono particolarmente preoccupato dal doverci confrontare con una nuova disciplina sovranazionale poiché ritengo che gli avvocati italiani specializzati nel settore non avranno a mio giudizio grossi problemi ad acquisire dimestichezza con la nuova disciplina perché abbiamo avuto co-



FRAMMENTAZIONE
«La situazione è ancora frammentata e non porta certezza del diritto, soprattutto se parliamo di diritti di proprietà intellettuale», spiega Gianluca De Cristofaro di Lca

munemente nella nostra attività nazionale talmente tante modifiche normative negli ultimi anni che penso siamo più avvezzi di altri a recepire rapidamente e a digerire altrettanto rapidamente le modifiche normative.

Ovviamente non siamo ancora in grado di dire come le imprese italiane si adatteranno alla nuova normativa; la speranza è che colgano l'introduzione di questa nuova normativa come un'occasione per trasformare gli investimenti e gli sforzi profusi, in termini di tempo e di risorse economiche, nella ricerca e sviluppo in titoli che tutelino in via reale le loro "invenzioni". Sinceramente ho più la preoccupazione di come riceveranno queste modifiche normative a livello comunitario le società che affiancano poi normalmente i clienti, gli imprenditori nei depositi, nelle domande di registrazione e quant'altro.

Non sto dicendo che ci voglia sempre l'avvocato però sarebbe comunque consigliabile quantomeno un affiancamento anche per valutare le strategie sul "dove andare" a depositare, che ampiezza dare alla richiesta di tutela o quant'altro.

Infine è auspicabile che ci sia una maggiore relazione e collaborazione fra consulenti legali e consulenti fiscali, soprattutto con l'introduzione della patent box; diversamente vi è il rischio per le imprese di non avere una visione a tutto tondo dei possibili vantaggi fiscali combinati con una forma di tutela giuridica razionale. In altre parole, senza coordinamento, potrebbe succedere che le imprese attratte da vantaggi fiscali si attivino per tutelare i loro diritti in modo giuridicamente non corretto, o addirittura controproducente.

NARONTE Anche io sono d'accordo che la riorganizzazione del sistema non possa che essere un giovamento sotto tanti punti di vista, sia opportunità per noi come professionisti sia una spinta per una maggiore crescita anche a livello mentale.

Il fatto che si debba aspettare un minimo tempo di adeguamento è inevitabile. Però nel lungo periodo credo che i vantaggi siano notevolmente superiori rispetto a qualunque aspetto negativo. ♦