

Sfide per l'innovazione made in Switzerland nel nuovo contesto del sistema brevettuale europeo

Vi proponiamo una riflessione sul brevetto unitario a livello europeo - redatta da Marco Zardi -, tematica sulla quale la Cc-Ti si chinerà prossimamente con un evento specifico.

Maggiori informazioni sul nostro sito web www.cc-ti.ch

di Marco Zardi
titolare M. Zardi & Co. SA, Lugano

Dopo oltre quarant'anni di gestazione, l'Unione Europea è in procinto di dotarsi di un nuovo strumento a tutela dell'innovazione: il brevetto unitario.

Il nuovo brevetto avrà effetto congiunto in tutti i Paesi membri dell'Unione Europea che vi hanno aderito, ad oggi 26 su 28. Esso sarà un titolo indivisibile, rinnovabile con un'unica tassa annuale e sottoposto al giudizio di una corte unificata, le cui decisioni troveranno automaticamente applicazione nell'Unione. Le aziende svizzere, tra i principali utilizzatori dell'attuale sistema del brevetto europeo, avranno così a disposizione un ulteriore strumento per tutelare l'innovazione made in Switzerland.

Si tratta di una svolta epocale nel mondo della proprietà intellettuale, che impone lo studio di nuove strategie.

Il nuovo brevetto unitario promette un risparmio economico rispetto al sistema attuale in quanto non sarà soggetto alle procedure di convalida "post grant" e sottoposto ad una tassa annuale di mantenimento vantaggiosa. Inoltre la nuova corte unificata garantirà decisioni uniformi nell'ambito dell'Unione, sia in merito alla validità, sia sulla contraffazione del brevetto. Tuttavia i titolari di brevetto unitario si troveranno in una situazione di "tutto o niente". Infatti, un giudizio della corte unificata che accerti la contraffazione di un brevetto unitario sarà azionabile automaticamente in tutti i Paesi membri dell'Unione ma, al contrario, un giudizio di nullità del brevetto lo farà cadere simultaneamente in tutto il territorio dell'Unione. Allo stesso tempo, maggior attenzione dovrà essere prestata al monitoraggio delle scadenze ed al puntuale pagamento delle tasse annuali.

Nonostante siano previsti tempi di giudizio molto rapidi (circa un anno per una sentenza di primo grado), non mancano le incognite sui costi



(presumibilmente elevati) della corte unificata, così come sul suo orientamento, e cioè se sarà più favorevole nei confronti dei titolari di brevetto o più protezionista verso gli interessi dei terzi.

Da notare come il sistema attuale del brevetto europeo resterà comunque in vigore in parallelo al brevetto unitario e che la corte unificata sarà la sola corte competente per giudicare in maniera esclusiva sia i brevetti unitari che i brevetti europei. Ai titolari di brevetti europei sarà data la possibilità, per un periodo di alcuni anni, di non usufruire della corte unificata ('opt out'), cioè continuando ad avvalersi dell'attuale sistema in cui i tribunali nazionali sono competenti, ciascuno limitatamente alla propria giurisdizione. Questo periodo transitorio darà

alle aziende l'opportunità di valutare i pro e contro della nuova corte.

È ipotizzabile che, nonostante le numerose incognite, il nuovo strumento sarà un successo così come lo è stato a suo tempo l'introduzione del brevetto europeo. Le aziende saranno pertanto necessariamente chiamate ad elaborare nuove strategie di tutela, differenziate a seconda dell'importanza e della strategicità territoriale delle singole invenzioni, utilizzando di volta in volta la via del brevetto unitario, del brevetto europeo validato nei singoli Paesi, con o senza 'opt out', o addirittura rispolverare la via dei depositi nazionali diretti, Paese per Paese, al fine di evitare la corte unificata.

Non da ultimo, sarà interessante verificare l'impatto sul nostro territorio. Le grandi aziende potrebbero orientarsi verso un utilizzo sistematico del brevetto unitario, escludendo la Svizzera quale Paese dove tutelare le loro invenzioni. Allo stesso tempo, le aziende a budget limitato potrebbero decidere di tagliare il costo di mantenimento del brevetto in Svizzera concentrando le risorse esclusivamente sul brevetto unitario.



© Zerbor / Shutterstock.com

Per maggiori informazioni è possibile contattare:

M. Zardi & CO. SA

Via G. B. Pioda 6

6900 Lugano

Tel. +41 91 910 65 00

Fax +41 91 910 65 09

info@zardi.ch, www.zardi.ch