

Le conseguenze dell'avvio della procedura di esame di anteriorità sui depositi nazionali

Una marcia in più ad Archimede

I brevetti italiani avranno pari dignità e valore di quelli esteri

Pagina a cura
DI PAOLO GARAVELLI

Una marcia in più per i brevetti italiani. Da marzo, infatti, arriva l'esame di merito delle domande di brevetto: certamente uno strumento utile alle imprese per poter competere a livello internazionale.

Stando agli ultimi dati pubblicati dal Wipo (World Intellectual Property Office) l'Italia ha già un buon posizionamento nella classifica europea dei depositi nazionali di brevetto. Nel 2009 con 9.717 domande di brevetto per invenzione, l'Italia si trova al 4° posto in Europa per numero di depositi nazionali. Davanti a lei Germania (59.583), Regno Unito (22.465) e Francia (16.705). A testimonianza che i brevetti sostengono la competitività, si può osservare come questo posizionamento sia in linea con l'andamento economico del nostro paese, che risulta al 4° posto in Europa anche per Prodotto interno lordo.

Non altrettanto soddisfacente è il posizionamento a livello di brevetto europeo: nel 2009 sono solo 3.881 le domande (valore comprensivo anche delle domande per brevetto internazionale entranti nella fase regionale europea) provenienti dall'Italia, che scivola così al 6° posto nella classifica, sorpassata da Olanda e Svizzera.

Ciò evidenzia la scarsa tendenza delle aziende italiane a estendere la protezione delle proprie invenzioni nel resto dell'Europa, a causa degli elevati costi di brevettazione e della necessità di tradurre in una delle 3 lingue ufficiali (inglese, francese e tedesco) la domanda di brevetto europeo. Problema quest'ultimo che continuerà con l'entrata in vigore del brevetto comunitario, che anziché prevedere una lingua unica (inglese), continua a proporre un trilinguismo che favorisce i paesi forti come la Germania, la Francia e la Gran Bretagna, mentre ostacola gli altri paesi con economie più deboli.

Al fine di sostenere le aziende italiane nel processo di protezione delle proprie invenzioni, a giugno del 2008, è stato emanato un decreto ministeriale che ha introdotto la ricerca di anteriorità per le domande nazionali di brevetto, designando l'Ufficio europeo dei brevetti (Epo) quale ente competente a effettuare tali ricerche. Un'iniziativa volta a rafforzare il valore del brevetto italiano, facendogli assumere una dignità sostanzialmente paragonabile a quella dei brevetti esteri. Se prima le domande ita-

1	Germania	59.583
2	Regno Unito	22.465
3	Francia	16.104
4	Italia	9.717
5	Norvegia	5.420*
6	Spagna	3.803
7	Polonia	3.140
8	Svezia	2.855*
9	Olanda	2.854
10	Austria	2.555

* dati 2008
Fonte: WIPO - World Intellectual Property Indicators, 2010

liane di brevetto non erano soggette ad alcun tipo di esame di validità e poteva accadere che brevetti, regolarmente concessi, venissero successivamente dichiarati invalidi a seguito della scoperta di documenti anteriori che ne inficiavano la validità, con il dm si sono stabilite le nuove norme per lo svolgimento dell'esame di tale titolo di diritto industriale. Si osservi inoltre che questa ricerca di anteriorità è gratuita per il richiedente, per via dell'accordo tra l'Epo e l'Ufficio italiano brevetti e marchi (Uibm). L'unico obbligo per il richiedente è quello di tradurre le rivendicazioni in inglese oppure di pagare una tassa di 200 euro

tenziale validità. In aggiunta, qualora i risultati della ricerca di anteriorità ricevuti a seguito di una successiva domanda di brevetto europea siano uguali a quelli risultanti dalla ricerca fatta sulla domanda di brevetto italiana, l'Epo rimborsa al richiedente la tassa di ricerca, pari a 1.105 euro. Se invece i risultati della ricerca di anteriorità relativi all'estensione europea risultassero diversi rispetto alla ricerca effettuata per la domanda italiana, il rimborso sarà solo parziale.

A partire dal prossimo mese di marzo, quindi, l'Uibm darà corso all'invio dei rapporti di ricerca e delle opinioni scritte, accompagnati da una lettera ministeriale, dando così inizio a un vero e proprio esame di merito per i brevetti italiani, e invitando il richiedente a prendere posizione sulla validità della domanda di brevetto alla luce della succitata ricerca di anteriorità. Attraverso questa ulteriore analisi dei requisiti di brevettazione il richiedente di brevetti italiani avrà a disposizione un'opinione autorevole sulla validità del proprio brevetto, atta a supportarlo nell'uso del medesimo per fermare eventuali utilizzi illeciti fatti dai concorrenti.

L'Italia è un mercato molto attraente e una terra di conquista per i brevetti esteri. A fronte di 9.641 depositi nazionali effettuati nel 2009, sono stati 26.169 i brevetti esteri che hanno designato l'Italia quale paese di convalida. La bilancia brevettuale italiana risulta così in rosso. È quindi fondamentale il sostegno dell'ordinamento italiano volto ad allineare la normativa nazionale con la prassi europea, rafforzando il valore del brevetto italiano e incentivando di conseguenza il numero di depositi nazionali e successivamente europei.

1	Germania	25.107
2	Francia	8.929
3	Olanda	6.738
4	Svizzera	5.864
5	Regno Unito	4.821
6	Italia	3.881
7	Svezia	3.147
8	Belgio	1.630
9	Austria	1.504
10	Finlandia	1.447

Fonte: EPO - Annual Report 2009

1	Germania	2.816
2	Regno Unito	2.154
3	Francia	2.074
4	Italia	1.814
5	Spagna	1.337

Dati: in miliardi di US\$
Fonte: CIA World Fact

A questo fine sono volte le modifiche recentemente introdotte, quali il Regolamento di attuazione del codice di proprietà industriale (Cpi), pubblicato nel marzo 2010, che determina la modalità di deposito delle domande, delle istanze, degli atti e dei ricorsi previsti dal Cpi stesso. Con specifico riferimento ai brevetti, il regolamento si allinea alla prassi europea non solo negli aspetti formali, quali le modalità di deposito telematico delle domande, ma anche per quanto riguarda i requisiti sostanziali, quali il contenuto delle domande di brevetto.

A seguire nell'agosto del 2010 è stato emanato il decreto legislativo, n. 131 volto a modificare il Cpi combinando in un unico testo tutte le leggi e i provvedimenti relativi a marchi e brevetti emessi negli anni successivi alla sua entrata in vigore.

In materia di brevetti, il dlgs ha apportato alcune modifiche di rilievo, introducendo per esempio la brevettabilità delle biotecnologie. Un'ulteriore importante modifica è determinata dall'introduzione dell'istituto della «priorità interna», che consente a chi ha depositato una domanda di brevetto italiana di rivendicare anche la priorità di una precedente domanda di brevetto anch'essa italiana. Per quanto riguarda l'ambito della protezione conferita dal brevetto, è stata stabilita la necessità di tenere in considerazione non solo gli elementi delle rivendicazioni, ma anche gli elementi ad essi equivalenti. Interessanti, poi, appaiono le modifiche alla disciplina dell'equo premio all'inventore, che viene riconosciuto non solo in caso di concessione del brevetto, ma anche se l'invenzione viene utilizzata in regime di segretezza.

Tutti questi cambiamenti sono volti a potenziare il sistema brevettuale italiano. Il deposito di un brevetto non deve essere inteso come una spesa accessoria, ma come un investimento sul futuro; una risorsa preziosa da proteggere e valorizzare. Per questo è importante favorire le strategie di brevettazione delle aziende. I ricavi derivanti dalle royalty per l'utilizzo di un determinato brevetto possono infatti essere reinvestite all'interno di un'azienda, generando così un «circolo virtuoso» che può finanziare in parte, se non addirittura completamente, nuova ricerca. Questo modello di business applicabile indifferentemente a grandi o piccole industrie, a quelle pubbliche come a quelle private, rappresenta un valido sistema per far in modo che un'azienda abbia un continuo flusso di capitali a sostegno del proprio sviluppo.

© Riproduzione riservata



per ottenere una traduzione automatica.

Le aziende italiane si trovano così a essere più confidenti nell'estendere un brevetto a livello europeo, in quanto, al contrario di quanto avveniva prima, possono sapere, grazie alla ricerca di anteriorità, se hanno in mano un titolo forte di cui è stata valutata la po-