

Brevetti

La nuova Convenzione sul brevetto europeo

Dal 13 dicembre 2007 è entrata in vigore la Convenzione del Brevetto Europeo Epc2000 (acronimo di European Patent Convention) che va a sostituire la vecchia Convenzione sottoscritta a Monaco e risalente al 5 ottobre 1973. La “vecchia” Convenzione, accolta già nell’ordinamento di 16 dei 32 Paesi membri dell’Organizzazione europea dei brevetti, non è quindi più applicabile.

La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge il 22 novembre, licenziato lo scorso 25 ottobre dal Senato, con cui si è ratificata la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, siglato a Monaco nel 2000. Comunque l'Italia ha ottemperato al deposito dello strumento di ratifica presso il governo della Repubblica Federale di Germania a Berlino quasi al limite: il 6 dicembre 2007.

È stato così scongiurato il pericolo che scadesse il termine per la ratifica fissato al prossimo 13 dicembre. Pericolo abbastanza reale visto il ritardo nella ratifica da parte del nostro parlamento e la contemporanea discussione della Legge Finanziaria per il 2008!

Le conseguenze di una mancata ratifica della Convenzione sul brevetto europeo sarebbero state per l'Italia piuttosto gravi. Di fatto, le domande di brevetto europeo non avrebbero

più potuto avere effetto nel nostro Paese, escludendolo dal sistema di riconoscimento del copyright industriale operativo in Europa.

La Convenzione di Monaco, sottoscritta nel 1973 da tutti i Paesi europei (non solo comunitari), introduce una procedura unica per la concessione di un brevetto avente efficacia, a scelta del richiedente, in tutti o in alcuni Paesi aderenti. Non si tratta, come generalmente si crede, di un unico brevetto, ma di una procedura unificata per la concessione di un brevetto che avrà poi effetto, come un fascio di brevetti, nei singoli Paesi.

Le modifiche alla Convenzione del 1973 si sono rese necessarie per adattarla al “Trattato Trips” (l'accordo sui diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio recepito nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 198/96) e al “Trattato sul diritto dei brevetti” adottato a Ginevra nel 2000.



COS'È?

Epc2000 è un trattato multilaterale che, recependo le istanze del mondo dell'impresa, degli inventori e dei ricercatori, incide in maniera sensibile sulle procedure preesistenti, inserendo novità di sicuro rilievo con riguardo ad aspetti quali: la procedura di concessione dei brevetti e le regole applicabili alle controversie che coinvolgono i brevetti in tutti gli Stati contraenti. A primissima lettura appare evidente l'intento perseguito dalla nuova normativa di rafforzare l'idea di uno spazio brevettuale di estensione "europea", basato su strumenti moderni e dinamici, a costi più contenuti, che siano in grado di rispondere alle esigenze di tutela della proprietà intellettuale dell'impresa, senza comportare costi eccessivi, sia nella fase di deposito, sia nella fase di gestione. Il presidente dell'Ufficio Europeo Brevetti, Alison Brimelow, ha definito la nuova convenzione "una pietra miliare della legge brevettuale europea. Si tratta di uno strumento che semplifica l'accesso alla protezione brevettuale per il territorio europeo e che rende le procedure di fronte all'Ufficio Europeo dei brevetti più semplici per i depositanti e per i titolari di brevetti, garantendo al contempo il mantenimento dei più alti standard qualitativi nelle strutture dell'Ufficio".

NOVITÀ PIÙ RILEVANTI

Il brevetto può essere depositato in ogni lingua, comprese lingue di Stati non facenti parti della Convenzione come il cinese o il giapponese. Per quanto riguarda l'Italia non cambia molto. Come nel passato le nostre imprese potranno quindi utilizzare la lingua italiana per il deposito della domanda di brevetto che prevede anche uno sconto sulle tasse di deposito in quanto lingua non ufficiale di uno Stato contraente alla Convenzione. Il richiedente dovrà procedere alla traduzione del testo brevettuale in una delle tre lingue ufficiali (inglese, francese o tedesco), ma solo alla fine della procedura. Nel caso in cui la traduzione non sia depositata in tempo, l'Ufficio Europeo invita il richiedente a regolarizzare la documentazione entro 2 mesi. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato, la domanda si considera abbandonata [regola 57 (a) e 58 ed articolo 14 (2) Epc2000]. La descrizione e i disegni possono essere sostituiti dal riferimento ad una anteriore domanda di brevetto depositata in uno degli Stati membri. In tal caso sarà necessario indicare: la data di deposito; il numero di deposito e il riferimento dell'Ufficio nazionale di deposito. Il depositante potrà, se vuole, anche dichiarare che il riferimento alla domanda nazionale sostituisce le rivendicazioni (articolo 57 paragrafo (c) Epc2000). Inoltre, entro 2 mesi dalla richiesta di brevetto europeo, occorrerà depositare una copia autentica della domanda della quale è stato fatto riferimento. I titolari del brevetto europeo hanno ora a disposizione una nuova procedura di limitazione centralizzata (articoli 105a-105c, regola 90 ss.) in base alla quale possono limitare l'ambito dei propri brevetti rispetto alle rivendicazioni ini-

ziali e ciò sia nei confronti di un brevetto europeo concesso, sia nei confronti di un brevetto europeo che venga corretto o limitato in seguito a una procedura di opposizione o di limitazione. La procedura di limitazione, che può essere attuata intervenendo sulle rivendicazioni, prevede il pagamento di una tassa pari a 1.000,00 euro. L'esito negativo della richiesta di limitazione non preclude che la stessa istanza possa essere ribadita successivamente. Accanto alla procedura di limitazione si colloca quella di revoca che può essere iniziata dallo stesso titolare del brevetto e ha un costo pari a 450,00 euro. In caso di contestazioni giudiziarie riguardo alla validità dei brevetti, i titolari delle privative in conflitto potranno concordare eventuali modifiche che eliminino le ragioni di contrasto, mantenendo una validità, sia pure limitata, al brevetto. In caso di mancato rispetto delle prescritte scadenze procedurali, i titolari di brevetti possono far ripartire la procedura di brevettazione pagando un'ammenda pecuniaria. In caso di rigetto della domanda di brevetto il richiedente potrà ricorrere anche nei confronti delle decisioni assunte dalla divisione di appello, presentando un ulteriore appello ad un organismo di nuova creazione. Si presume che l'applicazione pratica di questa nuova procedura sarà molto esigua alla luce del limitato numero di motivi ammessi per l'appello.

EUROPA-USA

In relazione alle vertenze giudiziarie che possano interessare la giurisdizione degli Stati Uniti, l'articolo 153 di Epc2000 prevede espressamente che tutte le comunicazioni tra il cliente e il proprio consulente siano permanentemente protette da ogni forma di produzione di fronte all'Ufficio Europeo brevetti. La precisazione si è resa necessaria in quanto, sulla base delle regole vigenti negli Stati Uniti e che stabiliscono una differenza tra "obbligo di confidenzialità" e "prove privilegiate" (ossia non producibili in giudizio), la Corte di New York ordinò a una società francese di produrre in giudizio l'intero fascicolo relativo alla procedura di brevettazione innanzi all'Ufficio Europeo dei Brevetti. Con l'entrata in vigore dell'articolo 153 - che si ritiene essere in armonia anche con le regole statunitensi in tema di prove privilegiate (che fanno riferimento anche alle normative rilevanti di origine nazionale e/o regionale) - ciò non dovrebbe essere più possibile. Viene in tal modo rafforzata la tutela della riservatezza di tali informazioni e documenti.

STATI ADERENTI AD EPC2000

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia (nuova entrata), Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Olanda, Norvegia (nuova entrata), Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito.

