

Da giugno 2024 sarà operativa la terza sede del Tribunale unificato dei brevetti (TUB)

Moda e brevetti, il Made in Italy trova la sua tutela a Milano

PAGINE A CURA
DI ANTONIO RANALLI

Il settore della moda rappresenta un comparto produttivo ancora molto rilevante per l'Italia, nonostante la concorrenza internazionale sia molto forte. Un ambito produttivo che crea valore economico, in termini di Pil, occupazione, imprese, know-how e che costituisce uno dei pilastri di quel Made in Italy che fa riconoscere il nostro Paese nel mondo come eccellenza di qualità, bellezza e innovazione. Da sempre uno degli aspetti giuridici più rilevanti è quello della tutela dei prodotti dalle contraffazioni.

Il primo giugno scorso, con l'entrata in vigore dell'Accordo internazionale sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), ha preso avvio il sistema del brevetto unitario. In questo contesto è stata annunciata che sarà Milano a ospitare, a partire da giugno 2024, la terza sede centrale distaccata del Tribunale unificato dei brevetti. Milano sostituirà Londra, uscita con la Brexit dall'area Euro, e affiancherà Parigi e Monaco di Baviera come «terzo polo» del nuovo sistema di tutela brevettuale europeo.

Come impatterà questa struttura nell'ambito della Tutela del Made in Italy? Lo abbiamo chiesto ad alcuni studi che da diversi anni assistono le imprese del settore moda.

«Se il nostro paese su scala globale è percepito come patria del bello e del ben fatto, parte rilevante di questo merito è da attribuire agli operatori del settore», dice **Antonio Bana**, partner di **Bana Avvocati Associati**. «Al suo interno si conserva uno straordinario patrimonio, fatto non solo dei grandi marchi del lusso, ma anche di piccole e medie imprese, che custodiscono saperi e competenze ed operano con talento, creatività e innovazione. Il settore moda si conferma anche come quello più colpito dal business della contraffazione: nel 2022 Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane hanno effettuato 4.700 sequestri di abbigliamento, sottraendo al mercato del falso oltre 3 milioni di articoli, e 3.300 sequestri di accessori, confiscando oltre 1 milione e 100 mila pezzi: rispetto al



Antonio Bana



Federico Fusco



Elisabetta Berti Arnoaldi



Ilaria Carli



Giovanni Pisacane



Gabriele Girardello

2021, anno della crisi pandemica, i sequestri complessivamente sono più che raddoppiati. In tema di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e del Made in Italy, oggi sempre più perno fondamentale, riveste quindi un ruolo di primaria importanza l'insediamento della nuova sede di Milano del TUB.

Il Tribunale Unificato dei Brevetti, infatti, oggi diventa un passaggio fondamentale per dare competitività, maggior flessibilità ed armonizzazione all'ecosistema di protezione dei brevetti in tutta l'Unione Europea, con uno specifico obiettivo che è quello di rendere l'Italia e l'Europa più forti anche nel settore della moda. La sede e la sua apertura del Tribunale Unico dei Brevetti in quel di Milano ha, a mio modo di vedere, una potenziale visione strategica, ovvero quella di semplificare e di risparmiare tempo con la riduzione dell'impatto burocratico, cosa fondamentale per le imprese europee in tutti i settori manifatturieri come quello del fashion per recuperare quel deficit venutosi a creare con la Cina e gli Usa, che vantano livelli maggiori di flessibilità».

Per **Federico Fusco**,

partner di **Dentons** «a differenza della divisione locale – già attiva dal 1° giugno –, la sede meneghina della Divisione centrale sarà operativa dalla metà del prossimo anno: di fronte ai suoi giudici sarà possibile contestare a livello centralizzato la validità dei brevetti europei e ottenerne la revoca sul territorio di tutti gli Stati contraenti in cui hanno effetto. Tra le competenze che in origine sarebbero spettate alla sede di Londra, che avrebbe dovuto conoscere delle controversie attinenti alle invenzioni brevettabili incluse nelle Sezioni A («Fabbisogni umani») e C («Chimica; metallurgia») della Classificazione Internazionale dei Brevetti, la sezione milanese della Divisione centrale ha acquisito quelle afferenti alla Sezione A. Si tratta, tra gli altri, dei brevetti nei settori farmaceutico (con la sola eccezione dei brevetti con certificati complementari di protezione), agroalimentare, dell'abbigliamento e dell'arredamento. Com'è noto, ormai da tempo i brevetti hanno assunto fondamentale importanza, insieme ai marchi e ai modelli registrati, nella protezione di elementi proprietari implementati nei prodotti e nei proces-

si produttivi anche nell'industria della moda e del design.

L'assegnazione a Milano della terza sezione della Divisione centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti, dunque, non conferma solo la posizione di Milano come centro di riferimento per l'industria farmaceutica, ma ne rafforza anche lo storico ruolo di capitale internazionale della moda e del design: nel capoluogo lombardo, dove già oggi si discutono cause di contraffazione di fronte alla sezione locale del TUB, si giocheranno anche le più importanti controversie europee sulla validità di brevetti che conferiscono diritti di privativa a case di moda e produttori di arredi di alta gamma. Come quelli – sempre più numerosi – che proteggono soluzioni innovative in materia di sostenibilità ambientale».

Per **Elisabetta Berti Arnoaldi**, partner di **Senna & Partners** «il fatto che dallo spacchettamento delle materie sia derivata alla sede di Milano la materia della Moda è più importante di quello che a prima vista appare. In ambito Moda la massima parte dei brevetti per invenzione riguarda infatti il settore del tessile in cui l'innovazione

persegue la sostenibilità di materiali e procedimenti, incidendo su una filiera di interesse primario per il nostro Paese, essendo, per di più, oltre che Milano una delle capitali della moda internazionale, proprio la Lombardia «terra di filande». E perciò da credere che l'avere a Milano i giudizi di validità dei brevetti per invenzione che riguardano questo settore porterà una straordinaria sinergia di competenze tecniche e giuridiche, contribuendo allo sviluppo innovativo nella prospettiva di una adeguata valutazione dei requisiti di validità delle esclusive brevettuali».

Il Tribunale Unificato dei Brevetti a Milano è dunque un'ottima notizia per l'Italia? «Solo in parte», spiega **Ilaria Carli**, counsel di **Legalitax Studio legale** e tributario, «perché a Milano sono state attribuite solo alcune delle competenze che sarebbero spettate alla corte londinese, mentre altre, tra cui spiccano quelle, nel settore farmaceutico, relative ai brevetti con certificati complementari di protezione (CCP) (vale a dire quei brevetti che riguardano il 90% circa dei medicinali sul mercato), sono state ripartite tra le altre due sezioni della Corte».

Ciò nonostante, l'apertura della sede milanese del Tribunale Unificato dei Brevetti avrà un impatto molto significativo sull'economia italiana e per questo va reso onore al tavolo tecnico che ha sostenuto la candidatura di Milano compiendo un notevole sforzo diplomatico. Anche il settore del Made in Italy e dell'industria della moda ne trarrà un indubbio beneficio: la corte milanese infatti si occuperà, tra l'altro, delle controversie relative ai brevetti in materia di food, enogastronomia, calzature, moda e arredo. Milano, conosciuta come una delle capitali mondiali della moda e del design, vede così riconosciuto il proprio ruolo centrale anche nella tutela legale della creatività e dell'innovazione in settori, quali quelli della moda e del Made in Italy, strategici per la nostra economia, facendo acquisire all'intero paese maggior visibilità e reputazione non solo a livello europeo.

L'apertura della sede mi-

Oltre che di fashion, si occuperà di pharma, design e food

lanese del Tribunale Unificato dei Brevetti rafforza la reputazione e lo status di Milano come centro globale per la moda e il design, inviando al mondo intero il chiaro messaggio che l'Italia apprezza e dà priorità alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, creando un ambiente favorevole per le aziende di moda nazionali e internazionali. Questo, a sua volta, creerà fiducia e attrarrà investimenti. La gestione in territorio milanese delle controversie relative ai brevetti nel settore della moda e del design attrarrà nel territorio ulteriori competenze specialistiche rafforzando la posizione di Milano come capitale leader globale della moda. Come professionista che si occupa della tutela legale della proprietà intellettuale, non posso che accogliere con estremo entusiasmo l'apertura della sede milanese del Tribunale Unificato dei Brevetti».

Per **Giovanni Pisacane**, managing partner di **GWA - Greatway Advisory** «l'apertura della sede milanese del tribunale unico dei brevetti costituisce un segnale importante per le imprese italiane del settore moda avvicinando il foro competente per materia IP e consentendo di conseguenza una maggiore fruibilità degli strumenti di tutela. Ciò potrebbe contribuire a preservare l'autenticità e l'originalità dei prodotti italiani, rafforzando la reputazione e il valore del made in Italy, della moda italiana e del relativo export. È auspicabile anche una maggiore consapevolezza da parte delle imprese italiane ad avviare e consolidare azioni di tutela della Proprietà Intellettuale che spesso vengono trascurate rendendo più difficile l'espansione del loro business a livello domestico e nel processo di internazionalizzazione».

L'Italia storicamente è uno dei Paesi meno favoriti quanto ad allocazione nel proprio territorio degli Uffici di istituzioni europee e organizzazioni internazionali (di rilevante solamente la FAO ha la sua sede a Roma). «In termini assoluti, quindi, l'apertura di una sede milanese del Tribunale Unificato dei Brevetti costituisce un'ottima occasione per il sistema paese di dimostrare la propria capacità di accogliere e rendere efficiente un elemento amministrativo nevralgico di una importante istituzione internazionale e va accolta con entusiasmo», spiega **Gabriele Girardello**, partner di **Pavia e Ansaldo**, «La soddisfazione è purtroppo parziale. Ampia risonanza è



Marzia Scura

già stata data alle limitazioni intervenute nel settore farmaceutico, che avrebbe dovuto interamente essere assegnato a Milano, mentre si è decisa l'assegnazione a Parigi dei brevetti considerati più remunerativi in quanto riguardanti medicinali che sono coperti dai c.d. certificati protettivi complementari, che prolungano la durata dei brevetti.

In verità anche nel settore fashion, nonostante nominalmente la sezione di Milano sarà competente per i brevetti in materia di 'abbigliamento' una sezione consistente di brevetti verranno purtroppo decisi a Parigi e Monaco. Occorre infatti considerare che nel settore della moda i brevetti di maggiore valore sono spesso quelli che riguardano i materiali di base utilizzati per la realizzazione dei capi, ossia quelli che riguardano i nuovi filati o comunque i trattamenti dei materiali. E questi brevetti ricadono o nella categoria dei brevetti su prodotti tessili (assegnati a Parigi) o chimici (assegnati a Monaco).

Nel settore della moda a Milano restano quindi brevetti che riguardano innovazioni minori concernenti, ad esempio, i sistemi di realizzazione dei capi di abbigliamento. Ciò detto, negli anni, lavorando a livello politico, potrebbe essere possibile proprio nel settore della moda (forse ancor più che in quello farmaceutico) far sì che le competenze vengano riviste in favore di Milano, che indubbiamente è Hub della conoscenza e dell'istruzione nel settore».

Per **Marzia Scura**, fondatrice e titolare di **Scura Litigation Boutique** «chi si occupa di contenzioso sa bene che la concreta possibilità di tutelare efficacemente un valore è parte integrante del valore medesimo. Partendo da questo presupposto, la designazione di Milano quale terza sede centrale del Tribunale Unico Brevetti per il settore Moda non potrà che avere un impatto incentivante su tutti gli imprenditori del nostro paese, che, nel



Laura Orlando

settore, intendono investire in innovazione e creatività, confortati da una indubbia espansione delle rispettive capacità di difendere i propri investimenti. Si stima che il nuovo brevetto unitario europeo consentirà alle imprese di risparmiare fino all'80% dei costi per le tasse di rinnovo a tutela delle invenzioni, avvantaggiando, in prospettiva, soprattutto quei soggetti meno forti dal punto di vista finanziario, come piccole e medie imprese e start-up.

Il settore della moda nostrano, famoso in tutto il mondo per capacità creativa e innovativa, non potrà che uscirne rafforzato e incentivato, guadagnando in competitività. Con il Tribunale Unico dei Brevetti, poi, e la prospettiva, quindi, di un unico procedimento, digitalizzato e con tempi ragionevoli di durata, economicamente più sostenibile anche dai competitor di minori dimensioni, anche la tutela del valore creato sarà più accessibile e non più limitata ai «giganti» del settore che possono permettersi di resistere (o agire) avanti a una serie potenzialmente numerosissima di Tribunali nazionali. Averne una delle sedi centrali del TUB a Milano, con competenza per il settore moda, che è il secondo settore manifatturiero italiano, non può che essere visto come una occasione straordinaria per il Made in Italy. Le nostre fashion companies potranno più facilmente scongiurare, con una sola azione, moltissime problematiche legate alla esportazione e alla circolazione delle merci. Minori costi di registrazione, minori costi e tempi di difesa e una sede «in casa», a dispetto dei dubbi e delle incertezze che fisiologicamente appartengono ai grandi cambiamenti, non possono che essere ingredienti vincenti di un nuovo modo di percepire la innovazione».

Per **Laura Orlando**, managing partner di **Herbert Smith Freehills** «la sede milanese della divisione centrale del Tribunale Unico dei Brevetti, operativa dal giugno 2024, si occu-



Mattia Dalla Costa

perà non solo di farmaceutico e agroalimentare, ma anche di moda: abbigliamento e calzature, tutti settori industriali in cui l'Italia rappresenta un'eccellenza e un motore potentissimo di esportazione. Il sistema del brevetto unitario e del tribunale unificato dei brevetti offrono la possibilità alle aziende di tutelare la propria innovazione attraverso un diritto esclusivo unico avente validità in tutti i Paesi europei aderenti, con costi inferiori per il deposito e il mantenimento in vita dello stesso, ma soprattutto la facoltà di reagire contro eventuali violazioni dei propri brevetti sul mercato europeo in un unico foro, senza dover necessariamente instaurare tanti contenziosi separati quanti sono i Paesi coinvolti.

Si tende a pensare al settore della moda soltanto come al regno dei brand, ovvero della tutela del marchio, ma si tratta di una visione piuttosto riduttiva, specialmente per il Made in Italy. Nella tecnologia ha investito tutta la filiera della moda: dalla produzione alla comunicazione, dai negozi agli eventi. Importanti opportunità si aprono col metaverso e l'attenzione crescente alla sostenibilità. La tecnologia applicata ai processi e ai materiali, tutta l'innovazione del settore richiede quindi una specifica tutela brevettuale.

Di fatto il nuovo sistema offrirà alle aziende italiane un accesso più diretto e semplificato alla protezione dei brevetti a livello europeo. Inoltre, l'assegnazione a Milano di una corte internazionale con un ruolo centrale nel sistema, potrà favorire una maggiore consapevolezza dell'importanza della protezione brevettuale tra le imprese italiane, tra cui le tante piccole e medie imprese che rappresentano il cuore pulsante del nostro sistema moda. Si tratta senza dubbio di un passo avanti verso un sistema di protezione dei brevetti più efficace e integrato a livello internazionale, che può contribuire a valorizzare il nostro patrimo-

nio di creatività e qualità proprio nei settori chiave per l'export italiano».

Normalmente si crede che i brevetti siano poco legati al mondo del fashion rispetto ad altri ambiti della proprietà intellettuale. «Ma in questo settore sempre all'avanguardia nella ricerca di nuovi materiali», conclude **Mattia Dalla Costa**, partner responsabile del dipartimento IP-IT di **CBA** e vice presidente mondiale di **Licensing Executives Society (LES) International**, «nel tracciamento delle materie prime, nella lavorazione secondo criteri solidali e a tutela dell'ambiente, nella gestione della logistica e nella riduzione dei costi, gli investimenti sono importanti sia per quanto riguarda l'innovazione tecnica dei macchinari che l'uso della intelligenza artificiale ad es. nel customer service così come nella protezione dei titoli di privativa industriale.

È inoltre sempre più sentita la necessità di ampliare il perimetro e la tutela del Made in Italy che a livello brevettuale con il Tribunale Unico dei Brevetti sarebbe garantita da decisioni, in positivo o in negativo, aventi una valenza territoriale unitaria su tutti i 17 Stati che hanno ratificato il relativo Accordo. Il nuovo sistema potrebbe però risultare rischioso per quei brevetti aventi valore strategico, la cui dichiarazione unitaria di nullità potrebbe superare i costi di convalida e mantenimento dei diritti brevettuali nelle singole giurisdizioni, come invece previsto dal brevetto europeo tradizionale.

Resta da vedere se le maison del lusso saranno attratti dal nuovo sistema o se invece decideranno di non farne parte esercitando l'opt-out dei relativi brevetti. «Credo che anche questa industry si comporterà probabilmente come gran parte delle altre: decidendo in via strategica cautelativa di non essere inizialmente parte del sistema del TUB, evitando in tal modo le incertezze applicative dell'Accordo e delle relative norme procedurali dovute a un'attuale assenza di una giurisprudenza di riferimento ed alla poca familiarità con la nuova procedura caratterizzata da scadenze ravvicinate, per poi rientrare nel sistema una volta che vi sia maggiore chiarezza sulle modalità di funzionamento del Tribunale Unico dei Brevetti e sull'orientamento dei giudici».

© Riproduzione riservata

Supplemento a cura di Roberto Miliacca rmiliacca@italiaoggi.it e Gianni Macheda gmacheda@italiaoggi.it