

Le divisionali: uno strumento strategico e potente per migliorare e salvaguardare i vostri diritti brevettuali

Come e quando utilizzare efficacemente questo strumento

#GLPpoint

SPECIAL ISSUE FOR

CHINA IP®
中国知识产权

AUTORI



Davide L. PETRAZ
Co-Managing Partner



Daniele G. PETRAZ
Co-Managing Partner

Nella normativa brevettuale, una domanda di brevetto divisionale è un tipo di domanda di brevetto che deriva da una precedente domanda di brevetto pendente ("madre") e rivendica materia di detta domanda madre, mantenendo la stessa data di priorità, come richiesto ad esempio dall'Art. 76 e dalla Regola 36 dell'EPC. Le divisionali possono essere obbligatorie – per superare obiezioni di mancanza di unità dell'invenzione dividendo la domanda originaria in divisionali separate ciascuna rivendicante una differente parte dell'invenzione – o anche volontarie, senza alcuna obiezione di unità dell'invenzione, rivendicando aspetti originariamente descritti nella madre e persino rivendicando materia molto simile a quella della madre. Tuttavia, la materia rivendicata in una domanda divisionale non può essere identica (c.d. divieto di doppia brevettazione) o estendersi oltre il contenuto della precedente domanda madre. ⁽¹⁾

Secondo la prassi Europea e anche in molte altre giurisdizioni, le divisionali possono essere a loro volta suddivise in ulteriori divisionali ("nipoti" o "divisionali a cascata"), in modo che, anche se la madre viene ritirata, rifiutata o revocata, l'invenzione rimanga in qualche modo protetta, a meno che la divisionale stessa non venga contestata.

Poiché le domande divisionali possono essere depositate fintanto che la domanda madre è pendente, la possibilità di depositarle anche su base volontaria consente ai Richiedenti di ottenere notevoli vantaggi strategici perché, sebbene sia collegata alla domanda madre, una volta concessa, la domanda divisionale è un brevetto indipendente.

Alla luce di quanto sopra, le divisionali volontarie risultano essere di particolare importanza strategica anche per quanto riguarda i brevetti

“top tier”, ovvero quei brevetti che riguardano tecnologie e idee di alto livello o di elevata rilevanza economica.

Anche se nelle nuove domande divisionali non è possibile aggiungere materia nuova ma piuttosto è necessario basarsi sull'intero contenuto della domanda madre, è tuttavia possibile pianificare opportunamente cosa descrivere all'interno della domanda originaria nell'ottica di utilizzarla successivamente per derivare una o più divisionali.

Ad esempio, un Richiedente può mantenere relativamente bassi i costi di deposito iniziale presentando una singola domanda, in cui sono già descritti, con un opportuno livello di dettaglio, aspetti che potrebbero essere protetti in modo indipendente in fasi successive tramite una divisionale volontaria. In questo caso è particolarmente importante il modo in cui la descrizione originale viene redatta tenendo conto della potenziale futura divisionale.

Depositando divisionali volontarie un Richiedente può quindi ottenere più brevetti che proteggono forme di realizzazione diverse ed indipendenti della stessa invenzione. Avere una pluralità di domande di brevetto che proteggono applicazioni diverse di una determinata tecnologia può anche facilitare gli accordi di licenza, consentendo la concessione di licenze esclusive a più licenziatari.

Un ulteriore vantaggio dato dallo strumento delle divisionali è inoltre la possibilità di depositare, ove la descrizione della domanda madre lo permetta, una domanda divisionale le cui rivendicazioni siano definite “su misura” per riflettere una soluzione di terzi che potrebbe essere potenzialmente in violazione. Pertanto, un Richiedente può voler depositare una domanda divisionale per ottenere rivendicazioni che riguardino uno specifico concorrente.

Un'altra ragione per depositare una divisionale è quella di mantenere la pendenza della famiglia di domande, ad esempio rivendicando materia molto simile o parzialmente sovrapposta a quella della domanda precedente. In effetti, utilizzando in modo strategico le divisionali è possibile mantenere “pendente” la stessa materia, o una materia molto simile a quella della domanda precedente, il più a lungo possibile, fino anche per l'intera durata potenziale della domanda madre, per qualsiasi motivo sia necessario, che si tratti di ragioni strategiche legate ai concorrenti e al mercato e/o di ragioni procedurali legate all'evoluzione dell'esame.

In combinazione con quanto sopra, una divisionale può anche essere un modo strategico per disincentivare i concorrenti dall'entrare nel mercato, anche se i brevetti stessi non vengono mai concessi.

Infatti, è ben noto che per i concorrenti è più semplice avere a che fare con brevetti concessi, e quindi con un campo di protezione ben delimitato, piuttosto che con domande pendenti in cui l'ambito di tutela è in continua evoluzione e, inoltre, possono a loro volta generare ulteriori domande divisionali. Pertanto, mantenere una domanda pendente a lungo può creare un ostacolo anche se solo temporaneo ai concorrenti.

Una divisionale può anche essere depositata a scopo difensivo/precauzionale, ad esempio quando per un brevetto “top tier” si ha il sentore che potrebbe essere soggetto ad una procedura di opposizione una volta concesso. In tal caso, depositare una domanda divisionale prima della pubblicazione della concessione, consente di mantenere in vita un diritto sulla tecnologia di interesse anche nel caso in cui la madre venga poi revocata.

Le divisionali potrebbero essere strategicamente depositate per proteggere ciascuna aspetti specifici e distinti originariamente descritti (ad esempio un prodotto, un dispositivo, un assieme, un intero apparato, una macchina o un impianto, un metodo di fabbricazione, un metodo di utilizzo, l'uso di una sostanza, primo ed ulteriori usi medici: ciò potrebbe portare i concorrenti a non comprendere quale sia l'effettiva strategia di protezione ed in particolare quali siano gli aspetti fondamentali alla base dell'idea inventiva.

Questo approccio comporterebbe un pesante onere per un concorrente, che si troverebbe nella posizione di dover investire risorse in procedure di opposizione e controversie contro più membri della stessa famiglia di brevetti, senza di fatto escludere il rischio di un potenziale risarcimento danni da parte di un tribunale nazionale, anche se il brevetto divisionale viene successivamente revocato in un procedimento nazionale o presso l'EPO.

Secondo fonti dell'EPO, storicamente circa un terzo dei casi di opposizione si conclude con la revoca completa del brevetto, mentre circa un terzo o anche qualcosa di più si conclude con una riduzione della portata delle rivendicazioni. Pertanto, le opposizioni davanti all'EPO possono rappresentare una minaccia incombente alla validità o all'ambito di protezione dei brevetti.

Depositare divisionali può quindi essere visto come una “assicurazione sulla vita” per i brevetti tecnologici d'avanguardia o per i brevetti la cui rilevanza economica è elevata, per sopravvivere in qualche modo a possibili azioni di opposizione e/o revoca e, idealmente, dovrebbero essere considerati nel budget dedicato alla protezione brevettuale di un progetto specifico e rilevante. Questo dovrebbe essere pianificato in una fase iniziale della vita di un brevetto e potrebbe diventare rilevante, ad esempio, durante la procedura di esame della madre, quando “suona il

campanello" e osservazioni di una terza parte vengono presentate contro la domanda madre davanti all'Ufficio brevetti competente.

Particolare attenzione a questo proposito dovrebbe essere posta anche sull'uso strategico delle divisionali in vista del nuovo sistema del Brevetto Unitario (UP - Unitary Patent) e della Corte Unificata dei Brevetti (UPC - Unified Patent Court), secondo il quale, ad esempio, nel caso di azioni di contraffazione o di revoca, qualsiasi decisione relativa ai Brevetti Europei e ai Brevetti Unitari avrà effetto in un colpo solo in tutti gli Stati membri dell'UPC.

Ad esempio, i brevetti per i quali si decide (per varie ragioni) che debbano rientrare nella giurisdizione dell'UPC, potrebbero, in via cautelativa, essere sottoposti a una o più divisionali che, invece, vengono mantenute nel sistema Europeo tradizionale tramite l'"opt-out" ai sensi dell'articolo 83(3) UPCA, al fine di evitare qualsiasi effetto negativo centralizzato. O viceversa, può essere selezionato l'opt-out per la domanda madre in modo che ogni controversia sia gestita dai tribunali nazionali, lasciando che la divisionale sia soggetta al nuovo sistema UP/UPC. Naturalmente, la strategia deve essere adattata caso per caso e può dipendere anche dalla rilevanza e dalla forza del brevetto specifico.

Pertanto, se il brevetto può essere visto come un dispositivo antifurto per le vostre idee, la divisionale può essere vista come la "garanzia" o "assicurazione" da attivare per mantenere il vostro sistema antifurto funzionante il più a lungo possibile e "per proteggere la vostra protezione brevettuale".

Considerato quanto sopra, è quindi chiaro che le divisionali, oltre a essere un aspetto procedurale utile per aggirare le obiezioni sull'unità, stanno diventando sempre più un potente strumento per implementare strategie di protezione di tecnologie e mercati rilevanti, migliorando così la competitività delle aziende. La loro importanza non deve essere sottovalutata e devono essere attentamente pianificate e introdotte nelle migliori soluzioni di protezione delle idee a livello mondiale, soprattutto ora, all'alba del nuovo sistema UP/UPC in Europa.

1. Il diritto di depositare domande divisionali è sancito dall'Art. 4G della convenzione di Parigi.

