

Brevetto Ue, pure se mal tradotto

Gli errori non inficiano la comprensione dell'innovazione

DI CINZIA DE STEFANIS

Il brevetto Ue vale anche se è tradotto male. La sanzione dell'inefficacia *ab origine* di un brevetto europeo (art. 56 codice di proprietà industriale), non sussiste nei casi di errori di traduzione nella lingua italiana, che non si riflettano sulla comprensione del testo brevettuale. Gli errori di traduzione, infatti pur non essendo meri *refusi*, ma modifiche sostanziali (separazione in luogo di deposizione), sono comunque comprensibili all'esperto del ramo, in presenza di altri elementi testuali ricavabili dall'intero testo del brevetto. È con la sentenza del 7 aprile 2017 n. 4033 che il Tribunale di Milano si è espresso sull'importante principio in materia di validità di un brevetto europeo tradotto in maniera errata nella lingua italiana. Ma l'inefficacia del brevetto europeo non può escludersi che si applichi anche a situazioni di grave pregiudizio per la tutela dell'affidamento del terzo.

Massima

Tribunale di Milano, sent. del 7/4/2017 n. 4033
Errata traduzione italiana di brevetto europeo

La sanzione dell'inefficacia *ab origine* sussiste, ex articolo 56 codice di proprietà industriale, nei casi di mancato o tardivo deposito della traduzione del brevetto europeo e, in via interpretativa, non può escludersi che essa si applichi anche a situazioni di grave pregiudizio per la tutela dell'affidamento del terzo. Tuttavia tale sanzione non opera nei casi di errori di traduzione che non si riflettano sulla comprensione del testo brevettuale.

IL FATTO IN SINTESI. La fattispecie sottoposta alla cognizione del Tribunale meneghino verteva sull'esame della divergenza tra il testo del brevetto europeo depositato da un'associazione non riconosciuta di origine tedesca e la traduzione inizialmente depositata nel nostro paese al fine di operare nel settore della ricerca scientifica attraverso una srl. La parte attrice chiedeva alla srl la cessazione dell'uso, della messa in commercio, della

vendita o dell'importazione dei prodotti tedeschi (per la preparazione di elementi costruttivi micromeccanici con microstrutture o membrane) in quanto responsabile della contraffazione del brevetto. Il Tribunale di Milano rigettava il ricorso dell'associazione e condannava la stessa alla rifusione integrale delle spese processuali subite dalla convenuta. In quanto le divergenze tra il testo del brevetto europeo e la traduzione

inizialmente depositata in Italia dalla Srl non incidavano sulla comprensione del testo europeo, essendo agevolmente comprensibili alla luce dei riferimenti contenuti nel testo brevettuale.

VALIDITÀ DELLA TRADUZIONE. È ben vero che la traduzione in lingua italiana è condizione di efficacia del brevetto europeo e che essa, dichiarata conforme dal titolare del brevetto, debba essere depositata, a pena di inefficacia, entro tre mesi dalla data della pubblicazione del brevetto europeo (articolo 56, 4 comma, codice proprietà industriale). Tale norma, però, non comporta l'automatica inefficacia del brevetto in tutti i casi di errori contenuti nella traduzione in lingua italiana. La ratio delle norme di cui agli articoli 54, 56 e 57 codice proprietà industriale, è quella, da un lato, di assicurare che il titolo europeo sia tradotto in modo chiaro e comprensibile nel paese di designazione, e dall'altro di tutelare chi, in buona fede, abbia fatto affidamento su un'imper-

fetta traduzione che comporti una limitazione dell'ambito di tutela e non quella di sanzionare ogni possibile errore di traduzione con l'inefficacia *ab origine* del brevetto. L'articolo 57, 1 comma, del codice di proprietà industriale pone, infatti, una norma generale ai sensi della quale «il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo redatto nella lingua di procedura davanti l'Ufficio brevetto europeo, fa fede per quanto concerne l'estensione della protezione, salvo il disposto dell'articolo 70, paragrafo 2 della Convenzione sul Brevetto europeo». L'articolo 57, ultimo comma, tutela chiunque, in buona fede, abbia attuato in Italia un'invenzione senza che costituisca contraffazione della domanda o del brevetto nel testo della traduzione originariamente depositata.