

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Milano, 20 febbraio 2015

Parere sul brevetto unitario e sul Tribunale Unificato dei Brevetti

Il Collegio dei Consulenti in Proprietà Industriale, i cui soci agiscono di fronte agli uffici brevetti e ai tribunali per conto non solo di grandi industrie, ma anche di PMI, università, enti pubblici di ricerca e persone fisiche, ringrazia l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per l'invito ad esprimere il parere in oggetto, ancorché in tempi ristretti.

Il Collegio ha seguito con notevole interesse da decenni i lavori preparatori prima del brevetto comunitario ed in seguito del brevetto unitario. Tuttavia, nel corso degli anni, è emerso come questo sistema brevettuale sia stato modellato ad uso e consumo delle grandi imprese estere, in particolare quelle anglosassoni, tedesche e francesi, ed a discapito delle medie e piccole imprese nazionali.

Non è infatti un caso che Spagna e Polonia, paesi importanti con un sistema industriale basato sulle PMI, abbiano rifiutato di aderire al nuovo sistema, ritenuto nocivo per le loro industrie.

Sul brevetto unitario il Collegio ha già pubblicato nel 2011 e nel 2013 due posizioni (v. allegati), nelle quali è spiegato come questo nuovo strumento brevettuale da un lato svantaggerà le imprese italiane (inclusa la professione dei consulenti italiani in brevetti) e dall'altro fornirà un grosso vantaggio competitivo alle imprese straniere.

Basti pensare ad esempio che attraverso il brevetto unitario i titolari esteri otterranno in Italia una protezione brevettuale con brevetti scritti in inglese, francese o tedesco, per cui le imprese italiane dovranno tradurre questi brevetti in italiano a proprie spese e sotto la propria responsabilità per conoscerne l'ambito di protezione sul nostro territorio. Ulteriori svantaggi del brevetto unitario sono descritti in dettaglio nelle posizioni allegate.

Inoltre, dato che ora l'Italia è il quarto paese europeo per numero di brevetti europei in vigore, dopo Germania, Francia e Regno Unito, con circa la metà dei brevetti europei convalidata in Italia, l'adesione del nostro Paese alla cooperazione rafforzata causerebbe una riduzione delle entrate dell'UIBM se all'Italia non venisse garantita una stessa quota delle annualità dei brevetti unitari che saranno versate all'EPO. Di conseguenza, il Collegio teme che un'eventuale riduzione delle entrate per le annualità possa in qualche modo compromettere i pareri di brevettabilità emessi dall'EPO dal 2008 per le domande



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS
INTERNATIONALE FEDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

Presidente

Ing. Paolo Rambelli

C.so Emilia, 8
10152 Torino
Tel. 011 2440311
Fax 011 286300
Email: prambelli@jacobacci.com

Segretario

Dott.sa Giulia Lavizzari

Via Nino Bixio, 7
20129 Milano
Tel. 02 29014418
Fax 02 29003139
Email: lavizzari@dragotti.com

Tesoriere

Ing. Paolo Stucovitz

Piazza Cadorna, 15
20123 Milano
Tel. 02 876268
Fax 02 8692258
Email: raipat@raipat.it

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

italiane. Infatti, tali pareri, che sono uno strumento assai utile per i richiedenti italiani, sono finanziati proprio grazie alle annualità versate all'UIBM.

Per di più, la bozza di regole di procedura EPO sul brevetto unitario prevede che, sulla base di motivazioni alquanto discutibili, alle PMI ed università italiane sarebbero rimborsati (anche senza la nostra adesione alla cooperazione rafforzata) solo 500 euro di costi complessivi di traduzione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) N. 1260/2012, a fronte di un costo di 1700 euro stimato dalla Commissione Europea già solo per la traduzione del testo finale. Anche in questo caso il Collegio ha redatto una dettagliata posizione critica (v. allegato), auspicando che PMI ed università italiane non debbano subire una drastica riduzione di quanto spetta loro secondo la normativa comunitaria.

E' quindi evidente che, alla luce delle norme contenute nei Regolamenti (UE) N. 1257/2012 e 1260/2012, nonché dell'ultima bozza delle regole di procedura, è opportuno per le industrie italiane che l'Italia non aderisca alla cooperazione rafforzata, fermo restando che le imprese nostrane potranno comunque ottenere brevetti unitari anche senza l'adesione italiana.

In ogni caso, anche se l'Italia decidesse di aderire, è opportuno che le vengano garantite almeno le seguenti condizioni:

1. rimborso dei costi di traduzione di almeno 1700 euro per ciascun brevetto unitario di PMI, università, persone fisiche, ONLUS e centri di ricerca pubblici, in base all'art. 5 del Regolamento (UE) N. 1260/2012;
2. quote per l'Italia delle annualità del brevetto unitario superiori o comunque uguali alle quote delle annualità italiane che vengono trattenute dall'UIBM per i brevetti europei, in modo da mantenere lo stesso flusso di entrate per le annualità sia dei brevetti unitari sia dei brevetti europei.

* * * * *

Come il brevetto unitario, anche l'accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti è chiaramente il risultato di un compromesso tra i sistemi anglosassoni e tedeschi, con la conseguenza che il sistema risultante è molto complesso, è sostanzialmente diverso da quello italiano, presenta evidenti discriminazioni linguistiche e comprende numerose norme di difficile interpretazione od applicazione.

Pertanto, è assai probabile che una causa di fronte al Tribunale richiederà ingenti risorse umane ed economiche, così da impedire di fatto l'accesso alla giustizia alle parti, come ad esempio le PMI italiane, che non potranno disporre di queste risorse.

Inoltre, da quanto si è potuto osservare nella prima bozza circolata, le tasse del Tribunale saranno necessariamente elevate in quanto lo dovranno finanziare per intero, così da portare i costi di causa a livelli insostenibili per le aziende italiane. Tra queste tasse appare particolarmente iniqua per le PMI la tassa per le riconvenzionali di nullità, che non sarà fissa ma sarà proporzionale al valore della causa.

In aggiunta a ciò, secondo l'ultima bozza delle regole di procedura, nel periodo transitorio i titolari dei brevetti europei, per mantenere l'attuale giurisdizione nazionale scelta al



Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

deposito delle domande di brevetto, dovranno versare una tassa di opt-out. Questa tassa, essendo richiesta solo per mantenere lo *status quo* e non essendo prevista nell'accordo, appare quindi un balzello ingiusto ed immotivato.

Un altro problema è costituito dalla struttura delle corti, che come è, favorisce Regno Unito, Francia e Germania. Si pensi ad esempio che se un'impresa italiana dovesse liberare il mercato nazionale da un brevetto europeo od unitario concesso magari troppo facilmente (evento certo non improbabile), invece di agire come ora presso la sezione specializzata della propria regione nella propria lingua con i propri avvocati, dovrà depositare una causa di nullità con una procedura molto più complessa, in una città estera, ad esempio Parigi, in una lingua straniera, ad esempio il tedesco, e verosimilmente con avvocati stranieri, quindi con costi notevolmente più alti.

A questo riguardo, il Collegio osserva che se anche l'Italia decidesse di ratificare l'accordo, è opportuno che la lingua di procedura della divisione locale italiana sia solo l'italiano, per non penalizzare ulteriormente le aziende nostrane che venissero citate in causa nel nostro Paese.

In conclusione, il Collegio ritiene che i regolamenti sul brevetto unitario e l'accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti avrebbero potuto migliorare il sistema brevettuale europeo, se non fossero stati redatti con una certa fretta, con una procedura quanto meno poco trasparente e con un riguardo eccessivo alle richieste dei tre paesi europei più importanti.

Tuttavia, visto come il sistema è stato implementato, il Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale ritiene che l'opzione 3 sia la migliore per l'impresa italiana, soprattutto quella media e piccola.

In ogni caso, sarebbe opportuno non ratificare ora poiché le regole di procedura e gli importi delle tasse, sia del brevetto unitario sia del Tribunale Unificato dei Brevetti, sono ancora in discussione, cosicché il sistema non potrà comunque entrare in vigore prima di un anno da oggi. Nel frattempo, sarebbe auspicabile cercare di ottenere misure correttive e condizioni favorevoli che riducano l'impatto negativo del sistema sulle imprese italiane.

Il Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Il Presidente



Paolo Rambelli

Allegati:

- 1. Prima posizione sul brevetto unitario**
- 2. Seconda posizione sul brevetto unitario**
- 3. Posizione sullo schema di compensazione dei costi di traduzione**



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS
INTERNATIONALE FEDERATION
VON PATENTANWÄLTEN