



Associazione Italiana dei Consulenti ed Esperti in Proprietà Industriale di Enti o Imprese

Segretario
Ing. Bruno MURACA
bruno.muraca@sisvel.it

Presidente
Ing. Paolo MARKOVINA
paolo.markovina@electrolux.it

Tesoriere
Dr. Sergio LASCA
sergio.lasca@pirelli.com

11/04/2011

Brevetto EU: le proposte di AICIPI alla luce della decisione del Consiglio Europeo del 10 Marzo 2011 e del parere della Corte di Giustizia Europea del 8 Marzo 2011

Con la decisione del Consiglio Europeo del 10 Marzo 2011, la procedura di cooperazione rafforzata per la definizione di un Brevetto Unitario valido sul territorio dei Paesi aderenti a tale procedura ha avuto il via. Alla cooperazione rafforzata hanno aderito 25 dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, con l'eccezione di Italia e Spagna. Sia Italia che Spagna hanno già annunciato la loro intenzione di presentare ricorso contro la procedura di cooperazione rafforzata.

Inoltre, l'8 Marzo 2011, la Corte di Giustizia Europea ha espresso parere negativo relativamente alla proposta di un tribunale unico per Brevetti Europei ed Unitari avanzata dalla Commissione Europea.

Riguardo alla procedura di cooperazione rafforzata, AICIPI ha già espresso in un precedente Position Paper (Allegato A) la propria convinzione secondo cui l'Italia dovrebbe aderire a tale procedura.

AICIPI prende atto che tale adesione non è al momento prevista, ma chiede al Governo Italiano, per i motivi espressi in seguito, di recedere dalla volontà di presentare un proprio ricorso, aggiuntivo rispetto al ricorso che la Spagna è in ogni caso intenzionata a presentare.

Inoltre, AICIPI suggerisce, sia per il sistema linguistico che per il sistema giurisdizionale, delle possibili soluzioni che potrebbero essere utilizzate per presentare un'ulteriore proposta di compromesso. Tale soluzioni, qui brevemente riassunte, sono illustrate in dettaglio in seguito:

- sistema linguistico: soluzione denominata "English Soon and Always", con una traduzione in lingua Inglese fin dalla pubblicazione della domanda (dopo circa un anno e mezzo dal deposito), qualora la lingua di procedura sia diversa dall'Inglese. Tale traduzione sarebbe a puro scopo informativo e potrebbe essere fornita come servizio dell'UE e a spese della stessa;
- sistema giurisdizionale: limitato ai soli Paesi Membri UE, con l'istituzione di un tribunale unitario con competenza esclusiva in materia di Brevetti Unitari (ed eventualmente anche di Brevetti Europei per il medesimo territorio), a cui i Paesi Membri UE trasferiscano le competenze dei propri tribunali nazionali. Tutto ciò lasciando inalterate le prerogative della ECJ e più in generale l'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione.



Associazione Italiana dei Consulenti ed Esperti in Proprietà Industriale di Enti o Imprese

Segretario
Ing. Bruno MURACA
bruno.muraca@sisvel.it

Presidente
Ing. Paolo MARKOVINA
paolo.markovina@electrolux.it

Tesoriere
Dr. Sergio LASCA
sergio.lasca@pirelli.com

Motivi per cui l'Italia non dovrebbe presentare ricorso contro la cooperazione rafforzata

AICIPI ritiene che il ricorso non debba essere presentato per diversi motivi.

Un primo motivo è che le posizioni di Italia e Spagna rispetto al Brevetto Unitario sono diverse: l'Italia ritiene infatti che il Brevetto Unitario, quando concesso, dovrebbe basarsi quanto più possibile sull'utilizzo della lingua inglese, mentre la Spagna sembra non voler rinunciare all'utilizzo della propria lingua nazionale. Mentre quindi l'Italia è su una posizione di possibile convergenza verso soluzioni di consenso generale, la Spagna sembra fossilizzata su una posizione assolutamente divergente.

Un ulteriore motivo è che un'eventuale accettazione del ricorso sarebbe, per l'industria, il peggiore di tutti i mali, in quanto obbligherebbe ad una ripartenza della discussione dal principio, con un'inevitabile *empasse* (quasi impossibilità di trovare una soluzione accettabile all'unanimità, impossibilità di usare strade alternative in caso di decisione non unanime). Per evitare tale rischio, la soluzione che sembra più opportuna è quella di isolare la Spagna nella sua strategia ostruzionistica, spingendola così a riconsiderare l'ipotesi della trattativa abbandonando la via del ricorso.

L'Italia dovrebbe dunque rimarcare tale differenza di vedute e di posizione rispetto alla Spagna, evitando di presentare un proprio ricorso e presentando invece una propria proposta di ulteriore compromesso per la definizione di un Brevetto Unitario. L'Italia assumerebbe così un ruolo propositivo in questa lunga vicenda, dimostrando la propria volontà di voler giungere ad una soluzione positiva e condivisa sul Brevetto Unitario in tempi ragionevoli. Va altresì sottolineato come una definitiva mancata adesione al Brevetto Unitario sarebbe molto più di detrimento per il sistema produttivo Italiano che per quello Spagnolo, come facilmente deducibile dal dato statistico attuale che mostra come le domande di brevetto EP depositate da Richiedenti Italiani siano circa quattro volte superiori alle domande di brevetto EP depositate da Richiedenti Spagnoli (si veda <http://www.epo.org/about-us/office/statistics/residence-of-applicants.html>). AICIPI ritiene che tale dato confermi ulteriormente la convenienza per l'Italia ad assumere un ruolo propositivo di negoziazione con gli altri Paesi dell'UE piuttosto che a seguire la Spagna nel ricorso contro la procedura di cooperazione rafforzata.

Proposta per il sistema linguistico

AICIPI propone, per quanto riguarda la procedura fino alla concessione del Brevetto Unitario un sistema definibile come "English Soon and Always". L'Allegato B mostra uno schema riepilogativo di tale proposta, qui di seguito descritta.



Associazione Italiana dei Consulenti ed Esperti in Proprietà Industriale di Enti o Imprese

Segretario
Ing. Bruno MURACA
bruno.muraca@sisvel.it

Presidente
Ing. Paolo MARKOVINA
paolo.markovina@electrolux.it

Tesoriere
Dr. Sergio LASCA
sergio.lasca@pirelli.com

AICIPI sottolinea l'esigenza di facilitare l'accesso al Brevetto Unitario al maggior numero possibile di utenti (inclusi gli utenti europei e italiani). In particolare, l'accesso al Brevetto Unitario dovrà essere facilitato sia in termini di costi di procedure di deposito/prosecution/concessione, sia in termini di informazione puntuale e tempestiva sull'esistenza ed il contenuto di brevetti di terzi.

In termini di procedura di deposito, AICIPI concorda con le proposte fin qui circolate, che prevedono che ciascun richiedente abbia la possibilità di depositare Brevetti Unitari nella propria lingua, con successiva traduzione in una delle lingue ufficiali del Brevetto Unitario, a cura del richiedente e a costo rimborsato dal sistema.

Per quanto riguarda le lingue ufficiali del Brevetto Unitario, le proposte fin qui circolate prevedono che tali lingue siano l'Inglese, il Francese e il Tedesco (c.d. "trilinguismo"). AICIPI non si oppone a tale proposta, in considerazione del fatto che un tale regime che prevede la scelta del richiedente tra una delle tre lingue ufficiali quale lingua della procedura di fatto viene già utilizzata da decine di anni dalle aziende che brevettano in ambito internazionale, essendo tale regime già previsto dalla Convenzione sul Brevetto Europeo in vigore dal 1978.. Prevedere l'Inglese come lingua unica di procedura, per quanto preferibile, richiederebbe sostanziali modifiche alla Convenzione sul Brevetto Europeo, con conseguente indesiderato allungamento ulteriore dei tempi ed introduzione di ulteriori elementi di incertezza.

D'altra parte, l'esigenza di facilitare l'accesso al Brevetto Unitario al maggior numero possibile di utenti è meglio soddisfatta dall'utilizzo dell'Inglese che, di fatto, in campo europeo (ed internazionale) è la lingua più usata sia nelle pubblicazioni in campo tecnologico e scientifico, sia nelle relazioni d'affari.

A questo proposito, la proposta di compromesso presentata dalla Presidenza UE Belga nel secondo semestre 2010 aveva già affrontato la questione, prevedendo che qualora avesse optato per la lingua Francese o Tedesca come lingua di procedura, il richiedente avrebbe dovuto fornire, alla concessione, una traduzione in lingua Inglese del brevetto concesso (c.d. "English always"), senza valore legale.

AICIPI sottolinea però che la proposta di compromesso presentata dalla Presidenza Belga soddisferebbe solo parzialmente l'esigenza di informare puntualmente e tempestivamente il maggior numero di utenti sull'esistenza di brevetti di terzi. Il brevetto infatti arriva infatti a concessione alcuni anni dopo il deposito (con termine non prevedibile), mentre invece la domanda viene pubblicata nella lingua di procedura dopo 18 mesi dal deposito (con termine certo).

Ai fini di permettere al maggior numero possibile di utenti di conoscere il contenuto dei Brevetti Unitari con tempestività, AICIPI propone perciò di introdurre una traduzione in lingua Inglese fin dalla pubblicazione della domanda, qualora la lingua di procedura sia diversa dall'Inglese. Tale



Associazione Italiana dei Consulenti ed Esperti in Proprietà Industriale di Enti o Imprese

Segretario
Ing. Bruno MURACA
bruno.muraca@sisvel.it

Presidente
Ing. Paolo MARKOVINA
paolo.markovina@electrolux.it

Tesoriere
Dr. Sergio LASCA
sergio.lasca@pirelli.com

traduzione sarebbe a puro scopo informativo: per questo motivo, essa potrebbe essere fornita come servizio offerto dall'UE e a spese della stessa, e non del richiedente. I costi complessivi da sostenere sarebbero comunque contenuti, visto che il numero di domande da tradurre sarebbe molto limitato.

Una tale traduzione, oltre a soddisfare l'esigenza di informazione tempestiva al pubblico fino a quando le traduzioni automatiche non avranno ancora raggiunto il necessario livello di affidabilità, costituirebbe una base ottimale per essere adattata a servire anche da traduzione del testo del brevetto concesso al termine della procedura d'esame dai richiedenti che avranno optato per la lingua Francese o Tedesca durante la procedura.

Questo sistema di traduzioni garantirebbe perciò la disponibilità di testi in lingua Inglese per tutti i Brevetti Unitari fin dalla loro pubblicazione (rafforzando il concetto di English Always lo abbiamo intitolato "English soon and always"), e quindi la diffusione e comprensione puntuale e tempestiva più ampia possibile dei Brevetti Unitari.

Riguardo alla disponibilità delle traduzioni in lingua Inglese delle domande di brevetto pubblicate e dei brevetti concessi, AICIPI ritiene che essa debba essere garantita fino alla disponibilità (accertata ed accettata all'unanimità dai Paesi Membri UE, o perlomeno accettata all'unanimità dai Paesi Fondatori) di un sistema di traduzioni automatiche affidabile.

AICIPI ritiene che tale proposta potrebbe essere a vantaggio anche delle imprese che decidono di usare il Francese o il Tedesco come lingua di procedura, in quanto la disponibilità di un testo in lingua Inglese fin dalla pubblicazione consentirebbe una maggior diffusione del contenuto innovativo dei loro brevetti (e dunque una "spendibilità" della loro proprietà intellettuale), già in uno stadio iniziale della tecnologia ideata.

La lingua dovrebbe essere tenuta in considerazione anche per assegnare un peso agli Stati Membri nella redistribuzione delle quote di spettanza delle tasse di rinnovo dei Brevetti Unitari pagate a livello centralizzato: dovranno essere premiati maggiormente quegli Stati Membri che non hanno tra le proprie lingue ufficiali una delle lingue ufficiali del Brevetto Unitario. Altri fattori da tenere in conto per la redistribuzione delle quote di spettanza potranno essere il numero di domande originate dagli Applicant di Stati Membri (basandosi sulla residenza dei richiedenti e non sull'indirizzo degli Uffici che ricevono i depositi), e/o la popolazione.

Proposta per il sistema giurisdizionale

AICIPI non può che prendere atto del recente parere negativo espresso da parte della Corte di Giustizia Europea (d'ora in avanti "ECJ") di un tribunale unico per Brevetti Europei ed Unitari.



Associazione Italiana dei Consulenti ed Esperti in Proprietà Industriale di Enti o Imprese

Segretario
Ing. Bruno MURACA
bruno.muraca@sisvel.it

Presidente
Ing. Paolo MARKOVINA
paolo.markovina@electrolux.it

Tesoriere
Dr. Sergio LASCA
sergio.lasca@pirelli.com

AICIPI concorda però con alcuni commenti già circolati nei giorni immediatamente successivi alla decisione della ECJ, secondo i quali la stessa decisione indica una possibile strada per l'istituzione di un sistema giurisdizionale in materia di Brevetto Unitario basata su un tribunale sovranazionale unico. Ci si riferisce, in particolare, al par. 82 della decisione, in cui si cita il caso del tribunale del Benelux.

Seguendo la traccia indicata al par.82 della decisione ECJ, il sistema giurisdizionale potrebbe essere limitato ai soli Paesi Membri UE, con l'istituzione di un tribunale unitario (d'ora in avanti "TB") con competenza esclusiva in materia di Brevetti Unitari (e, sperabilmente, anche di Brevetti Europei per il medesimo territorio), a cui i Paesi Membri UE trasferiscano le relative competenze dei propri tribunali nazionali. Tutto ciò lasciando inalterate le prerogative della ECJ e più in generale l'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione, come espresso nella opinione stessa (cfr. par. 67).

Secondo AICIPI le caratteristiche salienti del nuovo TB dovrebbero essere:

1. Tribunale di prima e seconda istanza, con prima istanza costituita da divisione centrale e sotto-divisioni delocalizzate nei Paesi Membri UE, e corte d'appello centralizzata.
2. Composizione multinazionale, con tre giudici - di cui uno "tecnico" con background principalmente in materie scientifiche e brevettuali - di diversa nazionalità e appartenenti ai Paesi Membri UE,
3. Competenza esclusiva in materia di validità, contraffazione, dichiarazioni di non-contraffazione/invalidità dei Brevetti Unitari (e possibilmente anche convalide nazionali di Brevetto Europei nei Paesi membri UE).
4. Decisioni con effetto immediato su tutto il territorio di competenza del TB (ovvero nei paesi di validazione compresi in tale territorio nel caso di Brevetti Europei).
5. Competenza delle divisioni locali: contraffazione in via principale e nullità solo per via riconvenzionale, con competenza giurisdizionale determinata – come usuale – da domicilio "convenuto" o "loci delicti commissi". Le azioni principali di nullità vengono invece presentate solo davanti alla divisione centrale, che resta competente anche della eventuale causa di contraffazione che segua tale azione.
6. Regime linguistico: il regime linguistico del sistema giurisdizionale è naturalmente legato al regime linguistico del Brevetto Unitario. AICIPI suggerisce un possibile sistema linguistico basato sui seguenti punti:
 - a. Il testo autentico del brevetto è quello nella lingua in cui è stato concesso.
 - b. Il tribunale di prima istanza adotta una pluralità di lingue, seguendo il criterio che ciascuna sotto-sezione delocalizzata indica la propria lingua nazionale ed eventualmente una o più altre lingue su cui ritiene di poter condurre la procedura; la divisione centrale, al minimo, deve avere le tre lingue di concessione dei Brevetti Unitari tra le proprie lingue di procedura.



Associazione Italiana dei Consulenti ed Esperti in Proprietà Industriale di Enti o Imprese

Segretario
Ing. Bruno MURACA
bruno.muraca@sisvel.it

Presidente
Ing. Paolo MARKOVINA
paolo.markovina@electrolux.it

Tesoriere
Dr. Sergio LASCA
sergio.lasca@pirelli.com

- c. La lingua di procedura di uno specifico caso è in ultima analisi determinata dal convenuto. La dinamica relativa la inizia l'attore, iniziando l'azione presso una sotto-sezione delocalizzata competente, in una lingua di sua scelta tra quelle ammesse dalla sotto-sezione come lingue di procedura. Il convenuto ha facoltà di chiedere che la lingua della procedura sia una delle tre lingue ufficiali dell'Ufficio dei Brevetti Europei. Se questa lingua non è tra le lingue della sezione localizzata, la competenza passa alla divisione centrale. Per le azioni iniziate presso la divisione centrale, ad es. accertamento negativo della contraffazione, l'attore può scegliere solo tra una delle tre lingue ufficiali EPO.
- d. Se la lingua scelta dal convenuto è l'Inglese ed il brevetto oppostogli dall'attore è in un'altra lingua ufficiale, la traduzione Inglese di tale brevetto è rilevante per stabilire l'ambito della protezione conferita dalle rivendicazioni al fine di stabilirne la contraffazione (come avviene ora per le traduzioni nelle lingue nazionali, con i correttivi per quanto riguarda correzione traduzione che ne ampli l'ambito di protezione e rispetto di "affidamento", diritti nascenti in buona fede etc..)

Paolo Markovina
Presidente