

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Gennaio 2016

N°8

Notiziario del Collegio

Riforme del marchio comunitario

Dopo un importante lavoro di revisioni, discussioni e negoziazioni, in data 15 dicembre 2015 il Parlamento Europeo ha approvato le riforme legislative relative al Regolamento e alla Direttiva sul marchio comunitario con lo scopo di armonizzare le diverse normative legali dei diversi paesi dell'Unione Europea.

Il nuovo regolamento entrerà in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione dello stesso sul Giornale Ufficiale EU, vale a dire il prossimo 23 marzo 2016.

Per quanto riguarda la nuova Direttiva invece, la stessa entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione e dovrebbe essere trasposta nelle leggi nazionali dei paesi europei entro 3 anni. E' da segnalare che i paesi membri avranno sette anni per poter implementare/adottare procedure amministrative a livello nazionale in merito agli istituti della nullità e della revoca dei marchi presso i propri uffici.

I maggiori cambiamenti che il nuovo Regolamento e la nuova Direttiva includeranno saranno i seguenti:

- l'ufficio di Alicante cambierà nome da Ufficio per l'Armonizzazione per il Mercato Interno a Ufficio per la Proprietà Intellettuale dell'Unione Europea (EUIPO);
- la denominazione "marchi comunitari" (CTM) cambierà in "marchi dell'Unione Europea" (EUTM);

collegio@ficpi.it - www.ficpi.it



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
T. 0112440311
F. 011286300

Segretario

Dott.sa Giulia Lavizzari

Via Nino Bixio, 7
20129 Milano
T. 0229014418
F. 0229003139

Tesoriere

Ing. Paolo Stucovitz

Piazza Cadorna, 15
20123 Milano
T. 02876268
F. 028692258

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

- riduzione delle tasse e modifica delle modalità di tassazione in sede di deposito: non più tassa fissa fino a tre classi ma tassa per ogni classe di interesse (“one class per fee principle”);
- periodo transitorio di 6 mesi per modificare la specifica dei prodotti e servizi di quei marchi comunitari depositati prima del 22 giugno 2012, qualora rivendichino le diciture generiche della classificazione internazionale, al fine di conformare le stesse ai requisiti di chiarezza e precisione richiesti dalla Corte di Giustizia;
- possibilità dei titolari dei marchi di sequestrare prodotti contraffatti che transitano per l'Europa;
- possibilità di registrare diverse tipologie di marchi “non tradizionali” quali suoni, profumo e sapori in quanto verrà rimosso il requisito della rappresentazione grafica;
- introduzione di un più ampio regolamento relativo ai marchi di garanzia e di certificazione e ai marchi collettivi;
- creazione di una nuova struttura per la cooperazione tra EUIPO e gli uffici nazionali dei paesi membri per favorire una maggiore convergenza delle prassi e degli standard nazionali;
- modifica del periodo di opposizione contro le designazioni comunitarie dei marchi internazionali (da 6 + 3 mesi dopo la loro pubblicazione si passerà a 3 mesi dal primo mese della loro pubblicazione);
- possibilità di depositare opposizioni sulla base di DOP o IGP.

Non mancheremo di tornare a voi qualora dovessimo avere ulteriori novità in merito alla materia sopra trattata.

Giulia Lavizzari

IP Box

Il Collegio, nella persona del suo Presidente, è stato invitato a partecipare alla tavola rotonda volta ad illustrare delle prospettive delle associazioni tenutasi nell'ambito del convegno "Italian IP Box, Profili Pratici" in data 8 settembre 2015, organizzato dal comitato IPR e Gruppo di Lavoro Life Science Am.Cham Italy e DLA Piper.

Si trattava del primo convegno organizzato a seguito dell'approvazione del decreto di attuazione che ha reso applicabile le norme dell'IP Box contemplate dalla legge di stabilità 2015 (L.n. 190 del 23.12.2014) e dal successivo decreto "Investment Compact" (D.L.n. 3 del 24.01.2015).

L'intervento del rappresentate del Collegio ha espresso un commento ampiamente favorevole all'iniziativa legislativa e ai contenuti del suo decreto attuativo, non solo in vista del beneficio fiscale che l'impresa potrà trarne, con auspicabili ricadute positive sugli investimenti in ricerca e sviluppo, ma anche in vista del ruolo importante che il consulente in Proprietà Industriale è in grado di esercitare, in cooperazione con il fiscalista e il commercialista, nell'applicazione delle norme.

Il consulente in Proprietà Industriale possiede infatti le competenze specifiche per fornire all'impresa una consulenza relativa ad un'appropriata gestione da parte dell'impresa del portafoglio esistente in Proprietà Industriale ed anche per una programmazione rivolta alla costruzione di un appropriato portafoglio suscettibile di beneficiare a breve termine delle agevolazioni disponibili.

A riguardo è stato notato con soddisfazione che la definizione di bene immateriale (Art. 6 del decreto attuativo) comprende, nel novero dei beni immateriali suscettibili di veicolare l'IP Box, i brevetti industriali concessi, ma anche in corso di concessione, per cui, almeno potenzialmente, e salvo interpretazioni restrittive da parte dell'Agenzia delle Entrate, il decreto non stabilisce particolari vincoli correlati ad una verifica preventiva della sussistenza dei requisiti di brevettabilità.

Analogamente, rientrano tra i beni immateriali strumenti di protezione quali il modello di utilità, i disegni e i modelli, il know-how produttivo ed i marchi, tipicamente non soggetti ad esame preventivo. Ne deriva pertanto la possibilità, a seguito di un'analisi dell'attività produttiva dell'impresa, di programmare un'appropriata strategia di protezione della Proprietà Industriale, anche da parte dell'impresa che fino ad oggi ne ha sottovalutato l'importanza, al fine di ottenere strumenti di protezione suscettibili di beneficiare dell'IP Box nei cinque anni a venire.

L'inclusione dei marchi (non solo quelli registrati ma anche le domande) è di particolare interesse in quanto il decreto attuativo ha chiarito che tra le attività di ricerca e sviluppo, i cui costi concorrono alla determinazione del coefficiente per la quota di reddito agevolabile, comprendono studi e interventi anche finalizzati all'adozione di sistemi di anticontraffazione, il deposito, l'ottenimento e il mantenimento dei diritti, nonché le attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescono il valore distintivo e/o la rinomanza dei marchi (Art. 8).

Occorre tuttavia puntualizzare che, qualora si intenda richiedere l'opzione per il Patent Box basandosi sui marchi è necessario esercitare quest'opzione entro il 30 giugno 2016 e che, in ogni caso, non sarà possibile il rinnovo dell'opzione per il secondo quinquennio. E' dunque suggeribile affiancare ai marchi altri IPR legati alla tecnologia introdotta nel prodotto (know-how, brevetti, modelli-design) per poter beneficiare di un periodo di esenzione più lungo.

Paolo Rambelli

La riforma istituzionale dell'epi

L'Italia è attualmente rappresentata nel Consiglio dell'epi da quattro membri effettivi di cui due appartenenti alla sezione di private practice e due appartenenti all'industria, nonché da quattro membri supplenti parimenti suddivisi.

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

L'incremento del numero di European patent attorneys italiani, che nel 2016 ha superato la soglia di 500, comporterà, a seguito delle prossime elezioni di fine 2016, un incremento del numero dei membri italiani del Consiglio che passerebbe a sei membri effettivi e sei membri supplenti, attribuendo così alla rappresentanza italiana un peso corrispondente a quello della rappresentanza di Germania, Regno Unito, Francia e Svizzera.

Peraltro sono attualmente in discussione proposte di riforma del criterio di rappresentanza degli stati membri al Consiglio, formulate dal gruppo di lavoro istituito a tal fine, e mirate a ridurre in modo sostanziale il numero totale dei rappresentanti eletti che attualmente è di 142. La finalità dichiarata è quella di incrementare l'efficienza e di ridurre i costi risultanti dall'organizzazione dei due Council Meeting annuali.

Al Consiglio dell'epi del 14 novembre 2015 a Colonia, sono state presentate tre proposte di modifica del criterio di rappresentanza in cui il numero dei rappresentanti eletti è pur sempre riferito a scaglioni numerici del numero di European patent attorneys registrati in ciascuno stato membro.

Per ciò che riguarda l'Italia, le tre proposte comporterebbero una riduzione dei rappresentanti italiani al Consiglio 2017 dai previsti sei membri ad un numero ridotto di 3, 4 o 5.

Peraltro, tutte le proposte non prevedono una riduzione del numero di rappresentanti della Germania (attualmente sei membri effettivi) e una riduzione solo parziale per Regno Unito e Francia.

La delegazione italiana al Consiglio ha assunto a riguardo un atteggiamento cooperativo, cioè disponibile ad accettare una riduzione che appare inevitabile per non creare nel prossimo futuro un fenomeno di gigantismo del Consiglio, e nel contempo propositivo, formulando una proposta alternativa fondata su un criterio di rappresentanza a scaglioni percentuali che, pur comportando comunque una riduzione dei membri effettivi, sarebbe suscettibile di evitare, in modo sostanziale, un'ulteriore crescita futura del numero totale di

membri del Consiglio derivante dall'incremento del numero di European patent attorneys registrati in ciascuno stato membro.

Le proposte sono peraltro osteggiate dai rappresentanti di molti stati cosiddetti minori, il cui numero di European patent attorneys si colloca tra i 25 e i 100, ma anche dai rappresentanti di stati maggiori, come la Francia.

Poiché una riforma del criterio di rappresentanza richiederebbe una maggioranza di 2/3 dei votanti, il Consiglio dell'epi a Colonia, pur esprimendo una maggioranza relativa favorevole allo studio di nuovi criteri di rappresentanza, non ha proceduto all'approvazione di alcuna delle proposte che dovranno, perciò, essere riformulate in vista della loro presentazione al Consiglio di Atene di aprile 2016.

Peraltro, il Consiglio ha approvato una concomitante proposta di riforma del Board dell'epi, che costituisce il secondo organo decisionale, con poteri decisionali limitati, e che attualmente è composto da 42 membri di cui almeno uno per ciascuno stato contraente dell'EPC.

In pratica, la riforma dal Board approvata cancella l'esistenza del Board come organo collegiale degli stati contraenti, in quanto il nuovo Board sarà limitato ai membri del presidio con la partecipazione, ma senza diritto di voto, dei presidenti dei maggiori comitati permanenti, ovvero EPPC, PEC, By-Laws e epi finances.

Un ulteriore tema in discussione nell'ambito del Consiglio dell'epi riguarda il mantenimento dell'attuale sistema di rappresentanza che prevede l'esistenza delle cosiddette "unitary e non-unitary constituencies", cioè di un elettorato nazionale, suddiviso nelle due sezioni di "attività privata" e "industria" che, a prescindere dal numero di elettori in ciascuna sezione, sono parimenti rappresentate nel Consiglio. Attualmente solo otto stati membri dell'EPC prevedono tale suddivisione, tra cui Italia, Germania, Francia e Svizzera.

Un parere legale richiesto dall'epi al Prof. Ulrich Battis conclude affermando che non esiste alcun fondamento giuridico che renda necessaria l'esistenza delle "non-unitary

constituencies” negli stati membri, cosicché tale sistema potrebbe essere abbandonato a favore di un criterio di rappresentanza più democratico.

Paolo Rambelli

Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di PI

Il consiglio del Collegio informa i propri iscritti, che non ne fossero già al corrente, che un nuovo attore, l'osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di PI, sta operando per suggerire misure e strumenti atti a contrastare la pirateria e la contraffazione in ambito comunitario.

L'osservatorio è la principale agenzia dell'Unione Europea dedicata alle questioni relative alla PI ed è stato istituito nel 2009. Nel 2012 l'osservatorio è stato affidato all'UAMI, che ne finanzia le attività.

L'osservatorio può essere anche definito come una rete di esperti e di parti interessate specializzate che si prefigge gli obiettivi di:

- fornire dati oggettivi ai responsabili politici dell'UE
- formulare efficaci politiche di azionamento dei diritti di PI e per sostenere l'innovazione e la creatività;
- fornire dati, strumenti e banche dati a sostegno della lotta contro la violazione dei diritti di PI;
- fornire conoscenze e programmi di apprendimento per le autorità competenti in materia di PI nonché per le imprese e i professionisti della PI;
- sviluppare iniziative per aiutare innovatori, creatori e imprese (soprattutto PMI) a proteggere i propri diritti di proprietà intellettuale;

- elaborare campagne di sensibilizzazione sul valore della PI e sulle conseguenze negative della violazione dei diritti di PI.

La rete è composta da rappresentanti del settore pubblico e privato, che collaborano in gruppi di lavoro ma il nucleo operativo è rappresentato da funzionari dell'UAMI.

Il metodo di lavoro adottato dall'osservatorio consiste nell'ascoltare le parti interessate che generalmente sono associazioni di categoria, le quali, grazie ai loro rappresentanti, si fanno latrici delle istanze delle aziende associate. In tale ambito il sottoscritto rappresenta la FICPI.

Una volta ascoltati i cosiddetti stakeholder, i responsabili dell'osservatorio procedono nelle varie attività e rendicontano tali attività ad intervalli prestabiliti.

Il settore più controverso è quello della PI nel mondo digitale, dove di fatto esistono opposte fazioni divise ideologicamente sull'accesso libero od a pagamento a tutti i contenuti della rete.

Fra le attività svolte dall'osservatorio vi è quella di fornire delle analisi economiche a supporto dei responsabili politici dell'Unione Europea, i quali hanno a disposizione dati su cui basare e motivare le scelte politiche in materia di PI.

Gli studi economici settoriali portati a termine sino ad ora dall'osservatorio e che riteniamo possano essere di interessi per i soci del Collegio sono i seguenti:

Il costo economico della violazione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) nel settore dei prodotti cosmetici e di igiene personale, relazione su uno studio pilota:

<https://oami.europa.eu/ohimportal/documents/11370/2167741/Italian>

The economic cost of IPR infringements in sport goods:

<https://oami.europa.eu/ohimportal/documents/11370/2367384/Italian>

The Economic Costs of IPR Infringement in the Clothing, Footwear and Accessories Sector:

<https://oami.europa.eu/ohimportal/documents/11370/2274726/Italian>

Fra gli studi di carattere generale spicca lo studio seguente che mette a confronto le aziende che si tutelano con titoli di PI e quelle che invece ne sono prive:

Intellectual property rights and firm performance in Europe

<https://oami.europa.eu/ohimportal/documents/11370/80606/Intellectual+property+rights+and+firm+performance+in+Europe>

Questi studi statistici mettono in evidenza l'importanza della proprietà industriale nell'impostazione di un'economia sana e l'impatto che le violazioni dei diritti di proprietà industriale hanno nel sottrarre risorse fiscali ai paesi membri della UE e nello stesso tempo nel creare problemi sociali come la disoccupazione. La sottrazione di risorse fiscali ed il disagio sociale sono evidentemente da sempre ottime motivazioni per la politica.

L'osservatorio svolge anche una grande attività nei confronti di organismi, agenzie, ed istituzioni che si adoperano contro la pirateria e la contraffazione ma in modo scoordinato. L'osservatorio cerca in pratica di coordinare le agenzie delle dogane nazionali, la polizia europea (Europol) e gli organi di polizia nazionali, nonché di facilitare la collaborazione e la comprensione fra tante persone che parlano lingue diverse e che si occupano di temi ostici e delicati come quello della proprietà industriale.

Quest'attività è sicuramente encomiabile anche se con un po' di malizia mi pare che, accanto al problema organizzativo, esista un problema politico interno all'Unione determinato da forti interessi nazionali che spesso si manifestano nel tollerare la contraffazione e la pirateria, almeno in alcuni paesi dotati di grandi varchi commerciali e per i quali i dazi sulle merci, anche quelle contraffatte, rappresentano pur sempre un introito fiscale non trascurabile, almeno per quei settori merceologici nei quali tali paesi non hanno un interesse primario.

Certamente, il capitolo osservatorio non è esaurito ma non era neanche intenzione di essere esaustivi. In chiusura, mi pare opportuno constatare che il mondo della proprietà intellettuale è in evoluzione continua e l'osservatorio sarà viepiù uno dei motori dello sviluppo e del cambiamento futuro.

A questo riguardo, è opportuno notare che le istituzioni comunitarie nel loro complesso si adoperino ad un lavoro di semplificazione e si percepisce che sarebbe preferibile per loro, almeno in teoria, evitare l'intermediazione fra i fruitori dei servizi e le istituzioni, laddove non strettamente necessaria. Questo fatto non fa che alimentare le paure ricorrenti sul futuro della nostra professione, tuttavia i continui cambiamenti legislativi e di assetti rendono più che mai necessario l'intervento di professionisti preparati e aggiornati.

Mauro Eccetto

Regolamenti sul brevetto unitario

Sul sito dell'EPO sono stati pubblicati ad inizio 2016 i seguenti tre regolamenti relativi alla protezione unitaria dei brevetti europei, adottati in via definitiva nel dicembre 2015.

Rules relating to Unitary Patent Protection:

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/0F967C9C422EF4D1C1257F230059D1C0/\\$File/edsc1501.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/0F967C9C422EF4D1C1257F230059D1C0/$File/edsc1501.pdf)

Rules relating to Fees for Unitary Patent Protection:

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/EC5538ECBE1154E6C1257F23005A0F4F/\\$File/edsc1502.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/EC5538ECBE1154E6C1257F23005A0F4F/$File/edsc1502.pdf)

Budgetary and Financial Rules:

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/656825781681DB8FC1257F23005A4840/\\$File/edsc1503.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/656825781681DB8FC1257F23005A4840/$File/edsc1503.pdf)

Secondo il primo regolamento, di cui circolava una bozza da più di due anni (v. numero 2 del notiziario di dicembre 2013), sarà possibile richiedere l'effetto unitario di un brevetto europeo depositando una specifica domanda all'EPO entro un mese dopo il rilascio del brevetto, senza dover pagare alcuna specifica tassa (chiaro segnale della volontà politica di favorire il brevetto unitario rispetto alle convalide nazionali). In un periodo transitorio iniziale, sarà tuttavia necessario depositare una traduzione del brevetto in una diversa lingua UE, ad esempio in italiano. Le annualità andranno poi versate direttamente all'EPO, così come già si fa per le domande europee pendenti. Anche le richieste di trascrizione si depositeranno direttamente all'EPO.

Sarà anche possibile richiedere un brevetto unitario quando ci sono diversi titolari per diversi stati membri, nonostante la FICPI abbia segnalato l'incongruità di questa norma. Che succederà ad esempio se un titolare vorrà cedere la sua porzione di brevetto unitario, considerato che un brevetto unitario può essere ceduto solo per tutti i paesi?

Resta poi sempre sullo sfondo una questione riguardante l'articolo 142 CBE, secondo il quale le disposizioni sul brevetto unitario sono applicabili agli stati contraenti che prevedono che "i brevetti europei potranno essere concessi soltanto congiuntamente per tutti questi stati", così come avviene ora in Svizzera e Liechtenstein. Tuttavia, secondo il regolamento ora approvato:

1. i brevetti europei potranno essere concessi anche singolarmente negli stati contraenti, dato che il brevetto unitario è alternativo alle convalide nazionali, e
2. il brevetto unitario avrà efficacia retroattiva, dato che potrà essere richiesto anche dopo il rilascio del brevetto europeo, quindi non vi è una "concessione congiunta".

Non è pertanto chiaro se detto regolamento sia effettivamente compatibile con la Convenzione sul Brevetto Europeo.

Il secondo regolamento approvato riguarda le tasse relative ai brevetti unitari, con tasse di mantenimento comprese tra 35 euro per la seconda annualità e 4.855 euro per la

ventesima annualità, più un'eventuale tassa di mora del 50%, le quali tasse possono comunque essere ridotte del 15% se il brevetto viene offerto in licenza al pubblico. Per le PMI dell'Unione Europea, in particolare quelle italiane, è anche prevista una compensazione di tutti i costi di traduzione (dalla domanda al rilascio) pari a 500 euro. Tale compensazione sarà rimborsata dall'EPO dopo il deposito della richiesta di brevetto unitario, purché la domanda iniziale non sia stata depositata in una delle tre lingue EPO. Sia la FICPI che il Collegio hanno sottolineato l'esiguità di tale compensazione, tuttavia nella decisione finale potrebbe aver pesato il fatto che le PMI tedesche, francesi ed inglesi non sostengono spese di traduzione, per cui non potranno comunque godere della compensazione.

Il terzo regolamento concerne gli aspetti finanziari del brevetto unitario. In particolare, l'EPO tratterrà il 50% dei ricavi derivanti dalle annualità, nonché, dal restante 50%, i costi derivanti dalla gestione dei brevetti unitari e dalle compensazioni delle spese di traduzione, dopodiché il restante verrà suddiviso tra gli stati membri secondo uno schema di ripartizione che è stato già deciso ma non ancora comunicato al pubblico. Una volta noto questo schema si potrà valutare l'impatto economico del brevetto unitario sui ricavi dell'UIBM.

Antonio Pizzoli

Regolamento sul certificato europeo per le controversie brevettuali

Il 3 settembre 2015 il comitato preparatorio del Tribunale Unificato dei Brevetti ha approvato la bozza di regolamento sul certificato europeo per le controversie brevettuali, riportata nel numero 5 del notiziario (novembre 2014). Copia di questo regolamento può essere scaricata qui:

<http://unified-patent-court.org/images/documents/Draft-EPLC-2015-07-01-final-clear-10-9-15.pdf>

Rispetto alla bozza iniziale è stato ridotto da tre anni ad un anno il periodo transitorio iniziale in cui i consulenti europei potrebbero ottenere il diritto di rappresentanza anche avendo seguito con successo alcuni corsi in materia brevettuale che già esistono, come ad esempio i corsi CEIPI di Strasburgo.

Tuttavia, è stato allungato l'elenco di questi corsi, per cui sono ora presenti tutti i corsi propedeutici per diventare consulenti nazionali in brevetti in Germania, Francia, Regno Unito e Paesi Bassi (forse anche Ungheria e Polonia). In pratica, tutti i mandatarî di questi paesi, se sono anche consulenti europei in brevetti, potranno rappresentare da subito i propri clienti di fronte al Tribunale Unificato dei Brevetti.

Per contro, i consulenti italiani potranno richiedere il certificato senza dover sostenere l'apposito esame solo dopo aver ottenuto il diploma attraverso uno di quei corsi (in particolare il CEIPI) oppure il "Corso di Perfezionamento in Brevettistica" dell'Università Statale di Milano. A nulla sono valse infatti le richieste della FICPI e del Collegio di far inserire nell'elenco anche i corsi in materia di brevetti organizzati da Convey e Politecnico di Milano, probabilmente per il fatto che questi corsi non si concludono con un esame. Pare tuttavia che l'Università Statale di Milano preveda di aumentare nel 2016 il numero di partecipanti ai prossimi corsi, in modo da consentire l'ottenimento del certificato ad un numero maggiore di mandatarî italiani.

Antonio Pizzoli

Regole di procedura del Tribunale Unificato dei Brevetti

Il 19 ottobre 2015 il comitato preparatorio del Tribunale Unificato dei Brevetti ha anche approvato la diciottesima bozza di (oltre 300) regole di procedura del tribunale, di cui avevo trattato sempre nel numero 5 del notiziario (novembre 2014). Copia di questo regolamento può essere scaricata qui:

<http://unified-patent-court.org/images/documents/UPC-Rules-of-Procedure.pdf>

Il regolamento approvato ricalca sostanzialmente la bozza precedente, per cui non vi sono differenze di rilievo. Mancano sempre le regole relative alle tasse del tribunale, che sono ancora in discussione e che sono state riportate nel numero 7 del notiziario (luglio 2015).

Sul suo sito (unified-patent-court.org) il comitato preparatorio raccomanda quanto segue: "Those interested in the Court's operation should familiarise themselves with the text." A buon intenditor...

Antonio Pizzoli

Incontro del 28 settembre 2015 a Milano

Il 28 settembre 2015, presso la sede dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, si è tenuto un incontro organizzato dal Collegio per permettere al consiglio direttivo di conoscere l'orientamento dei soci su alcuni argomenti di interesse. Purtroppo non molti soci hanno colto questa opportunità, così che erano presenti circa venti soci all'incontro. Comunque, il numero di persone ha permesso una discussione franca e profonda.

L'assemblea è stata aperta dal presidente Rambelli che ha illustrato i motivi che hanno spinto il consiglio a proporre l'incontro, specialmente per la pressione esercitata sul mondo della proprietà industriale da problemi come l'adesione dell'Italia al brevetto unitario, la nuova e rivoluzionaria prassi comune dell'UAMI relativamente ai marchi in bianco e nero, i problemi incontrati dai colleghi nell'uso della nuova piattaforma per il deposito di brevetti e marchi ed il cosiddetto "patent box" che dovrebbe facilitare le imprese che brevettano con una riduzione fiscale.

Brevetto unitario

L'ing. Pizzoli, che segue l'andamento delle trattative per la creazione del pacchetto unitario sia per il Collegio che per la FICPI, introduce la questione.

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

L'Italia, cambiando nettamente rotta rispetto al passato, ha aderito al brevetto unitario, ciò che ha comportato uno slittamento della prossima riunione del comitato. L'ing. Pizzoli ha ricordato le diverse posizioni presentate dal Collegio nel corso degli anni, esprimendone la contrarietà, soprattutto a causa del fatto che il numero di brevetti validi in Italia aumenterà, con danno per le nostre imprese che vedranno ridotti i propri gradi di libertà. Una posizione ha anche riguardato il problema della compensazione delle traduzioni in una delle lingue di lavoro dall'italiano, visto che l'Ufficio Brevetti Europeo ha rivisto i relativi costi al ribasso ed ha introdotto una compensazione estremamente limitata. In una delle posizioni, il Collegio ha anche spinto per l'adesione diretta (e non - come oggi - attraverso il brevetto europeo) dell'Italia al PCT. Questa richiesta è stata ribadita dal Collegio il 10 novembre 2015, durante il convegno che l'EPI, col patrocinio del Collegio, ha organizzato a Milano e dove sono stati presenti funzionari UIBM. L'ipotesi è interessante, soprattutto alla luce del fatto che gli alti costi del Tribunale Unificato dei Brevetti potrebbero rendere conveniente il deposito nazionale, che verrebbe ulteriormente favorito dall'adesione diretta.

Per quanto riguarda la riduzione delle tasse del Tribunale Unificato dei Brevetti per le PMI, solo Italia e Francia sono favorevoli, dunque si teme che la linea non passerà. Le annualità sono state recentemente pubblicate e sono relativamente basse; questo fa pensare che per l'Italia si avrà una perdita di introiti rispetto a quanto avveniva in precedenza col brevetto europeo normale, per cui si teme che non vi saranno più risorse per eseguire le ricerche per i brevetti italiani, come avviene ora. Su questo punto, l'ing. Dragotti fa presente che dovremmo cercare di mantenere la ricerca e si concorda di offrire all'UIBM la possibilità di pagare una tassa per la ricerca, qualora questa diminuzione di introiti ne minasse la sostenibilità.

Il tesoriere Stucovitz propone uno studio accurato sui danni che verranno subiti dai nostri soci e colleghi e sulle possibili opportunità. L'ing. Pizzoli replica che, per quanto riguarda le opportunità, la principale dovrebbe consistere nella possibilità di rappresentare i clienti senza bisogno di avvocati avanti al tribunale unico. Sembra, però, che sia abbastanza difficile per gli italiani ottenere l'abilitazione, perché sono stati ritenuti non idonei il

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Politecnico di Milano e Convey; il corso più adatto sembra essere quello di brevettistica dell'Università di Milano. Il geom. Pederzini chiede se ci sia candidatura dell'Italia per la sede nazionale. L'ing. Pizzoli conferma tale candidatura e riferisce che sia stata anche definita una possibile sede a Milano in via Pace, dove il Dr. Stefano Vatti fa presente che ci sarebbe poco spazio. L'ing. Pizzoli ribatte che persino le sedi centrali del tribunale saranno piccole, mentre il vice-presidente Eccetto chiede di insistere perché la sede sia di dimensioni adeguate per evitare una bocciatura della candidatura.

Nel pubblico si ha in generale la sensazione che la battaglia per evitare che l'Italia entri nella cooperazione rafforzata (per un'entrata definitiva serve ancora la ratifica con un passaggio parlamentare) sia oramai persa e che si debba pensare a far funzionare al meglio il sistema. In questo senso, il vice-presidente Eccetto fa presente che, comunque, la difesa servirebbe oramai a poco, visto che le traduzioni dei brevetti europei andrebbero comunque a ridursi per la concorrenza di società che offrono lo stesso servizio a costi molto più bassi dei nostri. Ritiene, invece, che dovremmo difendere il diritto a parlare solamente italiano all'interno della divisione nazionale del tribunale unico. Su questo punto c'è un po' di discussione, perché alcuni ritengono che il bilinguismo (italiano-inglese) potrebbe attirare un po' di lavoro per noi. Tuttavia, alla maggioranza appare ben poco il lavoro che si potrebbe attrarre e molti ritengono addirittura che non se ne attirerebbe affatto. Il vice-presidente Eccetto fa anche presente che dovremmo spingere sui nostri clienti perché attacchino i brevetti europei in fase di opposizione per evitare i costi elevati del tribunale unificato.

Il presidente Rambelli propone che il Collegio organizzi un corso per come maneggiare il pacchetto unitario, mentre il vice-presidente Eccetto lo abbinerebbe a uno per abilitare alla difesa diretta, ovviamente tenuto da altri enti.

Marchi in bianco e nero

La dr.ssa Lavizzari introduce la questione a partire dalla bozza di posizione che il consiglio direttivo del Collegio sta predisponendo. Fa presente che la bozza delle nuove direttive dell'UAMI per l'esame stanno tenendo conto di quanto deciso nella cosiddetta prassi

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

comune, con la quale si è cercato di uniformare la diversa visione che i paesi avevano sul colore dei marchi al momento del deposito di una domanda di marchio in bianco e nero. Come noto, la prassi comune tende a ritenere i marchi comprendenti un'immagine in bianco e nero non identici a marchi aventi lo stesso disegno, ma colori diversi dal bianco e dal nero. La dr.ssa Lavizzari fa presente come non si sia riusciti nell'intento, visto che Italia, Francia e Finlandia non hanno aderito (non partecipando nemmeno ai lavori che hanno portato a questa decisione) e Svezia, Norvegia e Danimarca hanno leggi che prevedono che il marchio in bianco e nero valga per tutti i colori.

La dr.ssa Lavizzari conclude facendo presente che sarebbe auspicabile una linea unica e possibilmente prevedibile.

Il dr. Stefano Vatti fa presente che l'esaminatore ha già un'elevata discrezionalità e, per come l'ha capita, teme che la posizione accetti un aumento di tale discrezionalità, per cui si dichiara contrario a un'armonizzazione che restringa il nostro campo d'azione. La dr.ssa Lavizzari però rileva che è nostro preciso interesse avere una linea secondo cui consigliare i clienti e sottolinea l'importanza di preesistenza e uso, per cui consiglia di non abbandonare il vecchio marchio in bianco e nero quando sia preesistente. Qualcuno propone il marchio multiplo, a oggi non esistente in alcuna giurisdizione.

La posizione del Collegio, una volta messa a punto definitivamente, verrà inviata anche alle altre associazioni e alle industrie.

Piattaforma depositi

Il presidente Rambelli riassume brevemente le azioni intraprese dal Collegio, dal tentativo (andato a vuoto per l'indisponibilità dell'Ufficio) di organizzare un convegno con l'UIBM, alla raccolta di domande dai soci e alla successiva presentazione all'UIBM le cui risposte sono state fatte circolare fra i soci.

Il presidente inoltre informa sulla richiesta di collaborazione pervenuta dal SICPI (Sindacato dei Consulenti in Proprietà Industriale) di una collaborazione con loro su

questo tema. L'ing. Dragotti espone il proprio timore che un'azione congiunta con SICPI possa portare a SICPI una visibilità maggiore della propria capacità di rappresentanza. Propone una collaborazione per far pressione sull'Ufficio. L'ing. Stucovitz ritiene che la pressione possa essere collaborativa solamente con l'Ordine; su questo punto ci fu un botta e risposta fra l'Ing. Pizzoli che dubitava che l'Ordine sia in grado di fare pressione (dato il ruolo istituzionale dell'Ordine stesso) e il rappresentante dell'Ordine Pederzini, che ha sottolineato invece la collaborazione esistente tra Ordine e l'UIBM.

L'ing. Mittler propone di partire dalla piattaforma per poi segnalare le altre magagne (l'ing. Dragotti propone che tutto questo avvenga in maniera propositiva e non rivendicativa), ma l'ing. Pizzoli fa presente che molti problemi nascono dal sistema informativo come è concepito.

Diversi propongono su questi temi un accordo con l'industria e, in particolare, con l'AICIPI.

In questa occasione, la dr.ssa Lavizzari solleva il problema dei rinnovi eseguiti da agenzie di non mandatarie che, a suo avviso, sarebbero nulle, in quanto eseguite prima del termine minimo, nonostante l'Ufficio a questo proposito abbia risposto che, trattandosi di pagamento di tasse il problema non sussisterebbe. Pederzini propone una lettera ai clienti per spiegare la situazione, facendo presente questo problema, ma teme che venga vista come una manovra contro la concorrenza e perciò sanzionata. L'ing. Dragotti propone che il Collegio faccia circolare fra i soci una bozza che riporti tutti i fatti e avvisi dei possibili rischi.

Patent Box

Il presidente Rambelli riferisce di un convegno presso la Camera di Commercio italo-statunitense sul patent box. Nel corso del convegno sembra siano stati messi in luce diversi problemi, dalla copertura finanziaria poco chiara all'incertezza sui suoi effetti sulla brevettazione.

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Il decreto di attuazione è stato pubblicato ma non si capisce ancora bene quali siano i brevetti coperti, se tutti o solo i brevetti rilasciati. Questo dubbio appare strano, visto che una serie di titoli non registrati sono coperti dal provvedimento (per esempio il segreto industriale).

Fra i problemi c'è anche il fatto che l'estensione del patent box ai marchi sembri all'OSCE un aiuto di stato occulto.

L'ing. Pizzoli comunica che ha avuto notizia su una possibile revisione dell'intera normativa a giugno 2016; potrebbe essere previsto un iter facilitato per le imprese medio-piccole.

L'ing. Eccetto fa presente che la consulenza fiscale porti i costi per ottenere il finanziamento a circa €50-60.000. L'ing. Dragotti ritiene che, in presenza di una licenza o di una cessione, la procedura risulterebbe semplificata.

Francesco Paolo Vatti