

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Dicembre 2016

N°9

Notiziario del Collegio

Opportunità per l'Italia derivanti dalla "Brexit"

In seguito al referendum sulla cosiddetta Brexit del 23 giugno 2016 ed in vista della prossima ratifica italiana dell'accordo sul tribunale unificato dei brevetti, per la quale è entrata in vigore il 25 novembre 2016 la relativa legge 214/2016, il Collegio ha inviato il 10 novembre 2016 alle autorità competenti una posizione su quest'argomento.

Nella posizione, che è stata presentata in anteprima ai soci ed è disponibile sul sito ficpi.it, il Collegio confida che "nelle more della negoziazione e prima della propria ratifica, l'Italia si faccia parte attiva per ottenere che ogni esplicito riferimento a Londra ed al Regno Unito presente nell'accordo e nei relativi protocolli venga cambiato in favore rispettivamente di una città italiana e dell'Italia". Mediante tale intervento si potrebbero anche ottenere ulteriori aggiustamenti "che rendano il tribunale unificato dei brevetti ed il brevetto unitario maggiormente fruibili per le imprese italiane".

Tuttavia, il 28 novembre 2016 il governo del Regno Unito, abbastanza a sorpresa, ha annunciato di voler aderire al più presto, nonostante l'incertezza su come questo paese, anche dopo la Brexit, possa restare in un accordo che prevede espressamente una partecipazione riservata ai soli paesi dell'Unione Europea.

Pertanto, se il Regno Unito ratificasse subito, sarebbe molto difficile, se non addirittura impossibile, per l'Italia far spostare nel nostro paese la sezione della divisione centrale del tribunale che attualmente ha sede a Londra.

Antonio Mario Pizzoli

collegio@ficpi.it - www.ficpi.it



FEDERAZIONE ITALIANA CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE
INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS
UNION OF ITALIAN PATENT ATTORNEYS
VEREIN ITALISCHER PATENTANWALTER

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

Forum FICPI a San Pietroburgo

Ai primi di ottobre di quest'anno si è tenuto a San Pietroburgo il sedicesimo Forum della FICPI. La partecipazione al Forum, preceduto da alcune riunioni amministrative (Bureau, CET e comitato per preparare il Forum del prossimo anno), è stata alta, nonostante qualche apprensione sui numeri si fosse presentata al momento di scegliere la località. Due erano infatti le incognite che gravavano su questo Forum: la scelta della Russia, che è un paese nuovo come sede di congressi di proprietà industriale, ed il fatto che per la prima volta dopo molti anni il Forum non fosse collegato ad una riunione del comitato esecutivo. Nonostante ciò, la partecipazione al Forum di San Pietroburgo è stata una delle più alte mai registrate.

Per gli italiani, la partecipazione al Forum ha fruttato crediti per la formazione, da spendere presso l'Ordine dei Consulenti.

Il programma scientifico, suddiviso nei consueti tre filoni (brevetti, marchi e generale), ha visto conferenze di notevole interesse. Sul piano dei brevetti, sono state trattate le misure cautelari, le dispute sugli inventori ed il rapporto fra brevetti e segreto industriale. Per i marchi, ha spiccato una sessione su come trattare i marchi in Paesi con alfabeti diversi da quello latino (molto di attualità, visto che l'alfabeto usato in Russia è il cirillico!).

Il filone generale ha riguardato soprattutto problematiche di gestione di uffici, il che costituisce un po' la peculiarità dei Forum FICPI, visto che altre associazioni raramente mettono in programma conferenze su questa tematica. Hanno riscosso particolare interesse la sessione plenaria sulla vendita dei servizi di proprietà industriale ed una conferenza sulla misurazione di parametri per poter sorvegliare l'andamento e la produttività di un ufficio.

Al Forum sono intervenuti anche vice-direttori dell'Ufficio Europeo dei Brevetti e dell'Ufficio Brevetti Euroasiatico, mentre giudici e personalità dell'Ufficio Europeo dei Brevetti hanno trattato il tema del brevetto unitario e del tribunale unificato dei brevetti.

Il programma sociale è stato particolarmente apprezzato, con l'esibizione di ballerini per la cerimonia di apertura, una piacevole cena informale al ristorante Stroganoff (dove si suppone sia stata inventata l'omonima bistecca) ed il galà finale nella sala imponente del museo etnografico.

I partecipanti hanno anche potuto godere di una visita guidata all'Ermitage, stupendo museo in un complesso (quello del Palazzo di Inverno, per intendersi) che è dir poco definire suggestivo.

L'anno prossimo il Forum FICPI si terrà a Venezia, presso l'Hotel Hilton Molino Stucky, e si preannunciano interessanti conferenze su argomenti innovativi.

Francesco Paolo Vatti

Notizie dall'epi

1. Rappresentanza italiana nel Consiglio dell'epi

Al Consiglio dell'epi del 23 aprile 2016, ad Atene, sono state portate al voto due proposte di riforma del principio di rappresentanza al Consiglio definite dall'Art. 7 della Founding Regulation, entrambe mirate ad una riduzione del numero totale di rappresentanti al Consiglio che sarà eletto all'inizio del 2017 per il prossimo triennio.

Per ciò che riguarda l'Italia, la prima proposta prevedeva il mantenimento dell'attuale numero di quattro rappresentanti effettivi (e quattro supplenti) equamente suddiviso tra le due sezioni di libera professione e industria, a fronte tuttavia del numero totale di sei rappresentanti effettivi cui l'Italia avrebbe avuto diritto per le elezioni del 2017 in base alla norma vigente.

La seconda proposta prevedeva per l'Italia il numero di cinque rappresentanti effettivi (e cinque supplenti). In vista del numero dispari di rappresentanti, la proposta prevedeva altresì l'assegnazione del quinto seggio di rappresentante effettivo alla sezione avente il maggior numero di voti e simultaneamente l'assegnazione del quinto seggio di rappresentante supplente all'altra sezione, salvo diversi accordi tra le due sezioni.

Questa soluzione era tuttavia avversata dalla sezione italiana dei rappresentanti dell'industria che richiedeva l'assegnazione del quinto seggio di membro effettivo in base ad un principio di alternanza tra le due sezioni.

Entrambe le proposte di riforma del principio di rappresentanza, la cui approvazione richiede il voto favorevole di 2/3 dei rappresentanti eletti, sono state tuttavia bocciate dal Consiglio, con conseguente mantenimento dello status quo per le elezioni 2017.

Poiché alla data del 14 settembre 2016, data in cui si è aperto il periodo elettorale, il numero dei rappresentanti italiani regolarmente iscritti nel registro è di 523, l'Italia avrà dunque diritto a sei rappresentanti effettivi (e sei supplenti) in Consiglio al pari di Germania, Regno Unito, Francia, Svizzera e Olanda.

L'Italia entrerà quindi nel novero degli stati membri dell'EPC maggiormente rappresentati nel Consiglio, particolarmente grazie al successo dei candidati italiani all'esame di qualificazione europeo, a conferma di una costante crescita qualitativa e numerica della nostra professione.

Resta invece aperto il problema relativo all'esistenza in Italia di un elettorato suddiviso in due sezioni (libera professione e industria), la cui unificazione è ampiamente auspicata dal gruppo di riforma dell'epi.

2. "Consulente in Brevetti Europei"

All'epi Council di Atene è stata approvata la versione aggiornata della decisione epi 4.2.2.2 che include le traduzioni, fino ad allora mancanti e non definite del titolo

professionale “European Patent Attorney”, in tutte le lingue ufficiali degli stati membri della CBE.

La delegazione italiana al Consiglio, tra le diverse traduzioni possibili, ha optato per il titolo “Consulente in Brevetti Europei”.

Si precisa che, a seguito dell’approvazione della decisione, l’utilizzazione del titolo definito nella lingua nazionale non ufficiale della CBE costituirà una raccomandazione e non sarà perciò vincolante. Resta naturalmente aperta per i rappresentanti italiani la possibilità di utilizzare il titolo ufficiale previsto nelle tre lingue ufficiali della CBE, ovvero “European Patent Attorney”, “Zugelassener Vertreter vor dem EPA” e “Mandataire en Brevets Européens”.

3. Pre-registrazione per l’esame di qualificazione europeo

In data 1 aprile 2016 è entrato in vigore l’emendamento dell’Art. 28 del Regolamento di Attuazione dell’Esame di Qualificazione (IPREE) che introduce la procedura di pre-registrazione per i candidati che intendono iscriversi per la prima volta all’esame di qualificazione europeo (EQE).

Secondo l’Art. 28(3) IPREE, la pre-registrazione è necessaria ai fini della certificazione del periodo di tirocinio richiesto ai sensi dell’Art. 11(2) del Regolamento dell’Esame di Qualificazione (REE), in quanto, ai fini dell’iscrizione all’esame di qualificazione, il candidato potrà beneficiare soltanto del periodo di training accumulato dopo la data di registrazione; in relazione a periodi di tirocinio antecedenti la data di registrazione, il candidato potrà beneficiare soltanto di un periodo di due mesi, purché immediatamente antecedente la data di registrazione. Ne consegue la necessità di effettuare la pre-registrazione entro due mesi dall’inizio dell’attività professionale o di impiego qualificante come tirocinio professionale.

La preregistrazione è attualmente ancora facoltativa e diverrà obbligatoria, come requisito per l'accesso all'EQE, al termine del periodo transitorio che, se non prorogato, scadrà il 31 marzo 2017.

Pertanto, si raccomanda ai supervisori di avvisare i propri candidati che, in vista della loro data di ingresso nel tirocinio professionale avranno titolo per sostenere l'esame di qualificazione nel 2018 e negli anni successivi, dovranno effettuare la pre-registrazione entro il termine del periodo transitorio (attualmente 31 marzo 2017), in quanto così facendo potranno beneficiare dell'intero periodo di tirocinio pregresso, acquisito alla data di pre-registrazione, nonché dell'esenzione del pagamento della tassa di pre-registrazione.

Paolo Rambelli

Tavola rotonda sui codici deontologici

In occasione dell'annuale Assemblea tenutasi il 26 febbraio 2016, il Collegio ha ritenuto di organizzare una tavola rotonda avente ad oggetto i codici deontologici italiano, europeo e comunitario.

L'argomento è infatti divenuto rilevante con la più recente ratifica delle modifiche introdotte al codice di condotta professionale e con l'istituzione del consiglio di disciplina (C.D.D), che è l'organo del consiglio dell'Ordine incaricato di dirimere eventuali controversie tra iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale.

L'evento ha avuto un confortante successo con partecipazione di numerosi addetti ai lavori anche non soci del Collegio; va infatti sottolineato che le regole di aggiornamento professionale prevedono l'obbligo di partecipare ad eventi accreditati dall'Ordine e aventi ad oggetto la deontologia, al fine di poter acquisire i minimi punti obbligatori nel periodo di riferimento.

Le presentazioni dell'evento sono disponibili sul sito del Collegio www.ficpi.it

La relativa registrazione sarà invece utilizzata dal consiglio dell'Ordine per la realizzazione di un modulo di formazione a distanza fruibile online con le usuali regole che prevedono una verifica finale basata su domande a risposta multipla.

Paolo Stucovitz

ExCo FICPI di Zurigo

L'ExCo FICPI di Zurigo di aprile 2016 ha avuto carattere eminentemente amministrativo come di consueto, essendo stato il primo ExCo dopo le elezioni delle nuove cariche avvenute durante il Congresso FICPI 2015 di Città del Capo.

Le principali informazioni che possono essere utili a soci si trovano ai seguenti link:

<http://www.ficpi.org/library/information-papers/>

<http://www.ficpi.org/library/resolutions/>

<http://www.ficpi.org/library/country-reports/>

Paolo Stucovitz

Regolamento su diritti processuali e spese ripetibili dell'UPC

Nel 2015 la FICPI ha risposto ad una consultazione su una bozza di "Regolamento su diritti processuali e spese ripetibili" proposta dal comitato preparatorio del tribunale unificato dei brevetti (<https://www.unified-patent-court.org/news/public-consultation-rules-court-fees-and-recoverable-costs>).

In tale risposta, la FICPI ha presentato osservazioni sui seguenti argomenti:

1. scala di massimali per spese ripetibili

2. modifica della regola 370 del regolamento di procedura

3. diritti di opt-out

1. Scala di massimali per spese ripetibili

I punti principali che la FICPI ha menzionato riguardo alla scala di massimali per le spese ripetibili sono i seguenti:

a) i massimali per le spese ripetibili dovrebbero essere proporzionati non solo al valore di un caso ma anche alla sua complessità;

b) le spese ripetibili dovrebbero ridotte all'interno di un intervallo compreso tra 150.000 euro e 1 milione di euro per parte e grado di giudizio.

2. Modifica della regola 370 del regolamento di procedura (riduzione dei diritti)

La FICPI ha proposto di implementare entrambe le alternative proposte sulla modifica della regola 370 (regime di riduzione dei diritti) del regolamento di procedura, vale a dire riduzioni dei diritti per:

a) l'uso di un giudice unico o ritiro/accordo anticipato, e

b) le PMI.

3. Diritti di opt-out

La FICPI ha ribadito con forza che non vi è alcun supporto nell'accordo UPC sui diritti di opt-out ed ha fornito argomentazioni contro l'introduzione di questi diritti.

Le risposte da altre associazioni

Le risposte delle altre associazioni (IPO, BusinessEurope, IPLA, Federazione IP, CNCPI, GRUR, EPLAW, EPLIT, ecc.) hanno mostrato differenti posizioni ed opinioni, spesso influenzate da considerazioni nazionali sulle modalità di gestione del contenzioso

brevettuale. In particolare, ciò è emerso con evidenza nella discussione della scala dei massimali per spese ripetibili, dove le prese di posizione dal Regno Unito spingevano verso un aumento dei massimali, mentre opinioni provenienti dal resto dell'Europa ritenevano che la scala dei massimali avrebbe dovuto essere più bassa. In generale, nessuno è stato a favore dei diritti di opt-out.

Versione consolidata del regolamento

Nella riunione del 24-25 febbraio 2016, il comitato preparatorio ha deciso il regolamento sui diritti processuali e spese ripetibili per l'UPC (<https://www.unified-patent-court.org/news/upc-court-fees-and-recoverable-costs>). Il comitato preparatorio ha inoltre pubblicato alcune linee guida per la determinazione dei diritti processuali e dei massimali per le spese ripetibili della parte vittoriosa.

Nella versione consolidata del regolamento, alcuni diritti processuali ed i massimali delle spese ripetibili sono stati ridotti, sebbene questi massimali possano essere aumentati in situazioni limitate, come ad esempio la particolare complessità del caso oppure l'uso di più lingue nel procedimento. Inoltre, è stato trovato un compromesso tra le due alternative proposte, in modo che ora non solo dal 20% al 60% dei diritti sarà rimborsato in caso di procedura con un giudice unico oppure in caso di accordo o ritiro dell'azione prima del termine della procedura, ma anche le piccole imprese e le microimprese (tuttavia non le medie imprese) dovranno pagare solo il 60% dei diritti.

Ultimo ma non per questo meno importante, i diritti per la richiesta ed il ritiro dell'opt-out sono stati cancellati.

Pertanto, sembra che il comitato preparatorio dell'UPC abbia preso in considerazione, almeno nella sostanza, tutte le proposte presentate dalla FICPI.

Antonio Mario Pizzoli

Women in IP

Il “Women in IP Networking Event” 2016 dell’AIPLA (American Intellectual Property Law Organization) si è tenuto il 21 aprile 2016 in varie città del mondo, incluse Roma e Milano per l’Italia.

In occasione dell’evento, che ha una cadenza annuale, la SIB (Società Italiana Brevetti), per conto dell’AIPLA, ha collaborato con il CEIPI (Centre d’Études Internationales de la Propriété Intellectuelle) nell’organizzazione di un “Mock Trial” del futuro Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC). Il “Mock Trial” si è svolto presso la prestigiosa sala del Tempio di Adriano della Camera di Commercio di Roma, con la partecipazione di un centinaio di consulenti, avvocati, giudici e funzionari dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Successivamente, la SIB ha offerto un aperitivo tematico, durante il quale si è svolto un collegamento in teleconferenza con gli altri studi europei che hanno ospitato il suddetto evento di networking. Hanno partecipato all’aperitivo circa quaranta professioniste, che hanno assaporato specialità culinarie dall’Italia e dai paesi ospitanti la divisione centrale dell’UPC (Gran Bretagna, Francia e Germania).

Nel mentre, a Milano, altre colleghe si riunivano presso la sede SIB, dove l’avvocato Francesca Morri dello Studio legale Crespi ha brevemente illustrato le origini della protezione delle novità vegetali, arricchendo la presentazione con esempi e curiosità. In tema con la serata, la fiorista Michela Pozzato ha abbellito la sala con le sue composizioni di rose antiche.

Elisabetta Papa e Mara Mondolfo