

# Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Milano, 24 marzo 2014

## Schema di compensazione dei costi di traduzione dei brevetti unitari

Il Collegio dei Consulenti in Proprietà Industriale, i cui membri 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, ha esaminato le seguenti due proposte che sono state presentate dal Presidente dell'UEB al Select Committee che si occupa del brevetto unitario:

- SC/29/13 del 7 novembre 2013 ("Presentation given at the 5th meeting of the Select Committee of the Administrative Council – Compensation scheme for translations"),
- SC/35/13 del 22 novembre 2013 ("Draft rules for the compensation scheme for reimbursing unitary patent translation costs").

Tali proposte ipotizzano che potrebbe essere compreso tra 35 e 75 Euro per pagina tradotta, da moltiplicarsi per una media di 20 pagine, l'importo della compensazione di cui all'Art. 5 del Regolamento (UE) N. 1260/2012 sul regime di traduzione dei brevetti unitari, compensazione che è riservata a PMI, persone fisiche, ONLUS, università ed istituti pubblici di ricerca dell'Unione Europea (esclusi gli Stati di lingua inglese, tedesca e francese).

In particolare, al paragrafo 23 nel documento SC/35/13 si legge che il costo di traduzione di un brevetto *"nel 2000, durante le discussioni sul brevetto Comunitario, è stato stimato a 85 Euro per pagina. Ciò è stato confermato dall'approccio politico comune del 2003. Da allora, tuttavia, ausili come i software di traduzione automatica hanno notevolmente ridotto i costi di traduzione. Inoltre, molte aziende offrono oggi servizi specialistici di traduzione di brevetti, e questo nuovo business competitivo ha anche contribuito ad abbassare i prezzi medi di traduzione. Dati precisi sono difficili da trovare ma sembrerebbe che per la traduzione nelle 24 lingue dell'UE i costi sarebbero ora tra 35 Euro e 75 Euro per pagina"*.

Il Collegio nota tuttavia che la stima di 85 Euro per pagina tradotta è stata confermata anche di recente dalle valutazioni d'impatto della Commissione Europea del 30 giugno 2010 (SEC (2010) 796) e del 13 aprile 2011 (SEC (2011) 482 final) e che su queste valutazioni sono state basate tutte le stime di costo successive ed anche attuali del



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

brevetto unitario. In queste due valutazioni d'impatto (rispettivamente alle note 31 e 60) è anche spiegato che la stima di 85 Euro "è confermata dai dati forniti dai fornitori di servizi di traduzione."

Inoltre, detta stima si riferisce alle traduzioni richieste per convalidare un brevetto europeo, non alla singola traduzione iniziale di una domanda europea nella lingua di procedura, che invece richiede un'altissima cura e di solito non è effettuata dai servizi di traduzione, e certamente non da software di traduzione automatica.

Il Collegio osserva inoltre che in generale i prezzi nell'Unione Europea sono aumentati significativamente dal 2000 (ad esempio, la tassa di ricerca UEB è stata passata da 690 Euro a 1285 Euro), e che la compensazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE N. 1260/2012 non è neppure limitata ai soli costi per la traduzione la domanda iniziale, potendo quindi comprendere altri costi di traduzione, quali ad esempio le traduzioni nella lingua di procedura successive al deposito.

Pertanto, è evidente che l'importo da compensare ai titolari di brevetti unitari non deve essere inferiore a 85 Euro per pagina e non può dipendere da "*un ulteriore progresso tecnico nella traduzione automatica*", come invece si propone al paragrafo 25 del documento SC/35/13.

Per di più, il paragrafo 24 del documento SC/35/13 prevede che sarà detratta dalla compensazione la riduzione del 30% delle tasse di deposito e di esame dell'UEB, riduzione che attualmente è concessa alla stessa categoria di richiedenti a norma dell'articolo 6 della CBE.

Il Collegio ritiene invece che tali riduzioni non debbano essere prese in considerazione nel regime di compensazione, in quanto esse si riferiscono alla procedura per l'ottenimento di un brevetto europeo, che è autonoma e non conduce necessariamente ad un brevetto unitario.

Ciò è confermato anche dal paragrafo 10 del preambolo del Regolamento CE n. 1260/2012, in cui si stabilisce che tali richiedenti "*dovrebbero ricevere rimborsi supplementari delle spese di traduzione dalla lingua della domanda di brevetto verso la lingua del procedimento dinanzi all'UEB, oltre a quanto attualmente previsto presso l'UEB.*" (sottolineature aggiunte).

Inoltre, le tasse d'esame dell'UEB vengono attualmente ridotte per compensare le difficoltà insite nella prosecuzione di una domanda europea in una lingua straniera (difficoltà che invece non hanno le imprese tedesche, inglesi e francesi), e non certo "*le spese di traduzione dalla lingua della domanda di brevetto nella lingua del procedimento dell'UEB*". Questo è confermato anche dalle suddette proposte, nelle quali la compensazione verrebbe concessa solo se la domanda fosse depositata in una lingua UE che non sia inglese, francese o tedesco, mentre la lingua della richiesta di esame sarebbe irrilevante.

Pertanto, le riduzioni delle tasse di deposito UEB, e tanto meno di quelle d'esame, non dovrebbero essere dedotte dalla compensazione delle spese di traduzione della domanda iniziale, per cui si propone di modificare la bozza di Regola W del documento SC/35/13 ad esempio come segue:

## *Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale*

“Compensation for translation costs shall be paid as a lump sum, in accordance with the rules relating to fees (UPP). Its amount shall be based on the average length of a European patent and the average translation cost per page, ~~taking account of the average reduction granted under Rule 6 EPC.~~”.

In ogni caso, dato che secondo la Commissione Europea la lunghezza media di un brevetto corrisponde a 20 pagine ed il costo medio di traduzione ammonta oggi a 85 Euro per pagina, la compensazione di cui all’Art 5(1) del Regolamento (UE) N. 1260/2012 non dovrebbe essere inferiore a 1700 Euro per brevetto unitario.

Il Collegio osserva infine che le PMI, ONLUS, università e persone fisiche italiane saranno le maggiori beneficiarie di tale compensazione, anche se l’Italia non aderisse alla cooperazione rafforzata, sia perché nel 2013 siamo stati il primo paese dell’Unione Europea per numero di brevetti europei concessi dopo Francia e Germania (le cui aziende non hanno però diritto alla compensazione) sia per l’elevata concentrazione di PMI sul nostro territorio.

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale

Il Presidente

Paolo Rambelli

