

*Collegio Italiano*  
*dei*  
*Consulenti in Proprietà Industriale*

Milano, 28 luglio 2011

**Oggetto: Posizione del Collegio dei Consulenti in Proprietà Industriale sul brevetto unitario**

---

Il Collegio dei Consulenti in Proprietà Industriale, i cui membri agiscono di fronte agli uffici brevetti e ai tribunali per conto di grandi industrie, PMI, università e persone fisiche, non necessariamente titolari di brevetti, nota che l'ultima proposta di regolamento (11328/11) del 23 giugno 2011 sul brevetto unitario e sul relativo regime di traduzione, mentre presenta apparenti vantaggi, comporta almeno tre importanti problemi (discriminazione, costi, debolezza) che potrebbero creare gravi distorsioni nel mercato soprattutto a scapito delle imprese italiane, come verrà spiegato nel seguito.

**1. Discriminazione linguistica**

Già ora il regime linguistico del brevetto europeo è discriminatorio poiché avvantaggia i titolari dei paesi europei in cui si parla inglese, francese o tedesco (che, si noti, sono quelli più ricchi e potenti).

L'attuale trilinguismo è tuttavia mitigato dal fatto che ogni titolare deve depositare almeno la traduzione delle rivendicazioni di un brevetto per ottenere la protezione in un paese, in modo che chiunque in questo paese possa rilevare nella propria lingua l'effettivo ambito di protezione del brevetto, il che è un principio fondamentale dei sistemi brevettuali in tutto il mondo.

Il regime linguistico del brevetto unitario, prevedendo invece la traduzione delle rivendicazioni esclusivamente in tre lingue, non solo non riduce, ma addirittura amplifica la presente discriminazione, in quanto costringe tutti a tradurre per proprio conto, a proprie spese e sotto la propria responsabilità ogni brevetto per determinarne l'ambito di protezione, eccezion fatta per le imprese inglesi, tedesche o francesi, che così verrebbero ulteriormente avvantaggiate.

Per di più, secondo l'ultima proposta di regolamento sul tribunale unificato dei brevetti (11533/11), le cause di nullità potranno essere fatte solo nella lingua di rilascio, per cui coloro che dovessero

*Presidente*

**Ing. Giorgio Lotti**

C.so Vittorio Emanuele,II, 61 – 10128 Torino  
tel. 011 5611172  
fax. 011 548050  
e-mail: g.lotti@barzano-zanardo.com

*Segretario*

**Ing. Mauro Eccetto**

C.so Magenta, 56 - 20123 Milano  
Tel. 02 48014216  
Fax. 0248015082  
E-mail: mauro.eccetto@studiotorta.it

*Tesoriere*

**Ing. Paolo Stucovitz**

Piazza Cadorna, 15 – 20123 Milano  
Tel. 02 876 268  
Fax. 02 869 2258  
E-mail: raipataipat.it

aver necessità di annullare un brevetto concesso in una lingua diversa dalla propria sarebbero costretti ad avviare la causa in una lingua straniera, molto probabilmente in un paese estero, non potendo neppure scegliere l'inglese come lingua di procedura qualora il brevetto fosse concesso in tedesco o in francese. Ciò costituisce un enorme privilegio per i titolari che parlano una delle tre lingue, soprattutto per le imprese tedesche che detengono buona parte dei brevetti europei e quindi per gli avvocati e i consulenti tedeschi, che godranno così praticamente di un'esclusiva per queste cause.

E' pertanto evidente come l'attuale regime linguistico del brevetto unitario sia altamente discriminatorio.

## **2. Costi**

Come visto sopra, il brevetto unitario prevede che i costi delle traduzioni dei brevetti siano scaricati sulle spalle dei terzi, con l'aggravante che un singolo brevetto potrà essere tradotto più volte nella stessa lingua da parte di differenti imprese operanti nello stesso paese, quindi con l'effetto paradossale che i costi complessivi del sistema saranno maggiori rispetto a ora.

Tale previsione è suscettibile di inficiare anche la certezza del diritto, in quanto una traduzione precauzionale eseguita da terzi, ancorché accurata, potrebbe comunque non corrispondere a quella giuridicamente valida eseguita dal titolare in caso di controversia (uno stesso termine può essere tradotto in vari modi), con l'aggravante che il titolare potrebbe "orientare" la traduzione conoscendo già lo specifico oggetto della controversia.

Tra l'altro, il regime transitorio del brevetto unitario prevede la sua traduzione in una seconda lingua, però senza valore giuridico e senza controlli di qualità, il che rende questa traduzione inutile a garantire i diritti di terzi, costituendo così solo un paravento all'iniquinà del sistema.

Le tasse (in media circa 6500 Euro) versate per ottenere un brevetto europeo od unitario resteranno comunque molto alte, ovvero più del doppio (in media circa 2400 Euro) delle tasse dei brevetti USA, con l'ulteriore beffa che l'Ufficio Brevetti Statunitense garantisce uno sconto del 50% alle PMI europee, mentre non è prevista alcuna misura a favore delle PMI nel brevetto unitario (che contraddicendo le dichiarazioni di principio finisce per agevolare principalmente la grande industria). Il regolamento proposto prevede tra l'altro una clausola che garantisce il pareggio di bilancio dell'Organizzazione Europea dei Brevetti ciò che in prospettiva è indice di futuri aumenti di tasse.

Infine le annualità di un brevetto unitario non potranno essere modulate come oggi in funzione dei paesi in cui si desidera la protezione e, per effetto di quanto precedentemente esposto, esse saranno verosimilmente più alte di quelle di un brevetto europeo medio (5 paesi più importanti), con la conseguenza per cui i costi complessivi del brevetto unitario saranno alla fine maggiori di quelli del sistema attuale.

### **3. Debolezza della protezione**

Per compensare l'assenza di traduzioni, l'attuale proposta prevede una particolare clausola di salvaguardia per i presunti contraffattori, che potranno in certe condizioni invocare l'ignoranza del brevetto prima di disporre della sua traduzione.

Ciò rende il brevetto unitario più debole e quindi meno efficace sia del brevetto europeo sia dei brevetti nazionali.

#### **Possibili soluzioni**

Per ovviare ai suddetti problemi, si dovrebbe adottare, come ha richiesto l'Italia, il solo inglese per tutta la procedura di brevettazione (tranne come al solito il deposito iniziale), così da ridurre significativamente i costi ed i problemi dovuti al trilinguismo.

Ciò consentirebbe anche di avere tutta la documentazione (domande, atti d'esame e brevetti) in inglese, col vantaggio ulteriore che si ridurrebbero le anteriorità in tedesco e francese citate nelle ricerche brevettuali.

Conseguenza positiva del monolinguisimo è che le azioni di nullità verrebbero condotte solo in inglese, invece che anche in francese o tedesco, così da ridurre i costi di causa e limitare i privilegi per titolari, avvocati e consulenti francesi e tedeschi a scapito dei colleghi degli altri stati membri evitando una ulteriore discriminazione e distorsione concorrenziale nei settori professionali attivi nella Proprietà Industriale e un travaso di posti di lavoro a favore di paesi che utilizzano le lingue suddette.

A questo scopo, si potrebbe per esempio prevedere che solo i brevetti europei concessi in inglese possano essere convertiti in brevetti unitari, naturalmente con un regime transitorio in cui i brevetti concessi in francese o in tedesco vengano tradotti in inglese, ovviamente con una traduzione avente pieno valore giuridico anche per le cause di nullità.

Tale soluzione non dovrebbe richiedere modifiche della convenzione sul brevetto europeo e anzi potrebbe incentivare l'adozione del monolinguisimo nella stessa convenzione, con conseguente riduzione dei costi (e, si spera, delle tasse elevate) dell'Ufficio Brevetti Europeo.

Si dovrebbe mantenere invece la traduzione delle sole rivendicazioni nelle altre lingue dei paesi UE con valore giuridico della traduzione nella lingua dove risiedono le persone fisiche o giuridiche coinvolte in un conflitto sul brevetto.

Ciò non solo metterebbe questi paesi sullo stesso piano ma anche abbatterebbe drasticamente gli attuali costi di convalida (da circa 32000 Euro a circa 6000 Euro secondo stime UE, con valori di

mercato che dovrebbero essere anche inferiori) e più in generale i costi dell'intero sistema, in quanto tutti i cittadini UE potrebbero conoscere il reale ambito di protezione di un brevetto senza doverlo tradurre ogni volta a proprie spese.

Ciò rafforzerebbe anche il brevetto unitario, dato che non sarebbe più necessaria la clausola di salvaguardia dei presunti contraffattori, garantendo nel contempo la certezza del diritto, in quanto i titolari non potrebbero più adattare l'ambito di protezione post factum con traduzioni "orientate".

### **Questione nazionale**

Se l'Italia resta fuori dalla cooperazione rafforzata sul brevetto unitario, le imprese italiane non solo potranno comunque ottenere i brevetti unitari come le imprese estere, ma avranno anche il vantaggio, rispetto ai titolari esteri, di non dover sostenere spese di traduzione per godere di una protezione nel nostro Paese. Infatti, le imprese italiane sono quasi sempre titolari di un corrispondente brevetto italiano o comunque depositano le domande europee in italiano per ottenere sconti sulle tasse di deposito o di ricerca e in ogni caso sarebbero in grado di ritradurre il testo nella propria lingua a costi irrisori.

Inoltre, anche senza aderire alla cooperazione rafforzata, l'Italia potrà sempre discutere a pieno titolo e sottoscrivere il futuro regolamento sul tribunale unificato dei brevetti, in quanto quest'ultimo avrà competenza esclusiva sia sui brevetti unitari sia sui brevetti concessi sulla base della Convenzione sui brevetti europei di cui l'Italia fa parte.

Inoltre, il regolamento sui brevetti unitari entrerà presumibilmente in vigore solo tra moltissimi anni, dato che prima dovrà essere approvato e costituito il sistema del tribunale unificato dei brevetti, che prevede tra le altre cose la creazione di nuove corti, nonché l'assunzione e la formazione di un congruo numero di giudici specializzati e giudici tecnici.

Pertanto, , non c'è motivo per cui l'Italia debba aderire alla cooperazione rafforzata, tanto meno in tempi rapidi, a meno che non venga modificato il sistema proposto e l'Italia ottenga che:

- a) la procedura e la concessione dei brevetti unitari sia in inglese e le rivendicazioni siano tradotte anche in italiano;
- b) le venga garantita la sede della Corte Unificata (l'Italia è l'unico grande paese a non avere sedi UE di significativa importanza e nessun organismo dell'Unione nel settore della Proprietà Industriale nonostante sia uno dei maggiori paesi in termini di deposito di brevetti, design e marchi);
- c) prima di un'eventuale adesione l'Italia dovrebbe inoltre ottenere la garanzia che la quota italiana delle annualità dei brevetti unitari sia almeno uguale agli attuali introiti derivanti dalle annualità dei brevetti europei in Italia, dato che le ricerche di anteriorità sulle domande di brevetto italiano, che costituiscono un significativo vantaggio per le imprese italiane, vengono finanziate proprio con le annualità.

Un'ulteriore condizione importante, anche a livello politico, sarebbe l'introduzione di sconti sulle tasse, in particolare sulle annualità, riservati alle PMI, che costituiscono l'ossatura del sistema industriale italiano.

**Conclusioni**

Il Collegio dei Consulenti in Proprietà Industriale,

considerando che

- un sistema brevettuale, anche a livello europeo, è equilibrato se garantisce i diritti di tutti gli utenti del sistema;
- è interesse generale che tutti i documenti siano disponibili almeno in inglese e che almeno le "rivendicazioni" dei brevetti siano disponibili, con pieno valore legale, anche nella lingua dei paesi in cui essi sono in vigore;
- i costi del sistema sono a carico dai titolari dei brevetti

ritiene che

il sistema brevettuale unitario proposto, nella sua forma attuale, sia svantaggioso per la maggior parte degli utenti del sistema, in particolare per le medie e piccole imprese italiane, in quanto più discriminatorio, più costoso e meno efficace dell'attuale sistema europeo, ed

auspica che

vengano introdotti elementi correttivi, quali in particolare il rilascio dei brevetti unitari solo con descrizione in inglese e rivendicazioni in tutte le lingue UE, senza clausole a favore dei presunti contraffattori, così da riequilibrare e rafforzare l'intero sistema brevettuale e venga inoltre riconosciuto il ruolo dell'Italia nella Proprietà Industriale con attribuzione ad essa della sede della Corte Unificata dei brevetti.

Il Presidente  
Giorgio Lotti

