

Commissioni parlamentari riunite
III Affari Esteri e Comunitari e X Attività produttive, commercio e turismo
Camera dei Deputati

Memoria dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

Risoluzione in commissione 7-00047 sul trasferimento in Italia della sezione specializzata della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti

L'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale è un Ordine professionale nazionale istituito con il D.M. 3 aprile 1981, modificato con il D.M. 30 maggio 1995, n. 342 e poi trasposto nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale) agli artt. 201 e seguenti.

L'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale rappresenta la più ampia e qualificata comunità professionale italiana che assiste imprese e ricercatori nella gestione degli asset immateriali aziendali ed in generale nella protezione dell'innovazione e della creatività.

I nostri iscritti sono esperti tecnico/legali nella materia della proprietà industriale (marchi, brevetti e design) ed oggi sono oltre 1.350, su tutto il territorio nazionale.

I consulenti brevettuali iscritti all'albo hanno potere di rappresentanza di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM - MISE) ed alla relativa Commissione dei Ricorsi.

Dal 01 giugno 2023 sarà operativo il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), una corte comune per 24 paesi della UE, tra cui l'Italia, con competenza esclusiva per il contenzioso avente ad oggetto la validità e la contraffazione dei brevetti europei.

L'Accordo sul TUB prevede per i consulenti brevettuali:

- 1) un diritto di rappresentanza generale di fronte al TUB, ai sensi dell'art 48 dell'Accordo (per i consulenti brevettuali abilitati a rappresentare la parti davanti all'Ufficio Brevetti Europeo iscritti in un apposito elenco (ai sensi dell'art.134 della Convenzione di Monaco), che sono altresì in possesso di un particolare certificato "European patent litigation certificate", che attribuisca a loro la speciale qualifica di *European Patent litigators*);
- 2) la possibilità di essere nominati Giudici tecnici all'interno del Sistema del TUB, ai sensi dell'art. 15 dell'Accordo (per comprovata esperienza in materia brevettuale) , come è effettivamente avvenuto con le nomine pubblicate il 19 ottobre 2022.

Queste speciali competenze e qualifiche, rendono i consulenti brevettuali preziosi assistenti ed interlocutori delle imprese italiane, di cui recepiscono esigenze specifiche e tendenze nel breve e lungo termine.

Per tale ragione, senza trascurare certamente l'importanza economico-politica di avere in Italia la sede di un organismo/ente internazionale, il Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale è da diversi anni che ha colto obiettivi strategici della professione e dell'impresa ed è quindi in prima linea per sostenere la candidatura di Milano a sede della Divisione centrale del TUB.

IL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI – Candidatura di Milano a sede centrale

Come noto, nel 2013 è stato redatto e sottoscritto l'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti¹ (TUB o UPC – *Unified Patent Court*) che istituisce un nuovo tribunale sovranazionale specializzato nelle controversie in materia di brevetti europei.

Il Tribunale Unificato dei Brevetti, infatti, è un organo giurisdizionale unificato per la composizione delle controversie sui brevetti europei e sui "nuovi" brevetti europei con effetto unitario ("brevetti unitari") che consta di un Tribunale di primo grado con divisione centrale a Parigi ed una serie di divisioni locali/regionali nei vari Paesi contraenti, una Corte d'Appello con sede in Lussemburgo, entrambi di composizione multinazionale, ed una cancelleria con sede in Lussemburgo.

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2013:175:FULL>

Dal 1° gennaio 2023 sono operative le misure transitorie messe a punto dall'Ufficio Europeo dei Brevetti per anticipare la richiesta di effetto unitario o ritardare la concessione di un brevetto europeo fino all'operatività del TUB.

Dal 1° marzo 2023 è iniziato il periodo di *sunrise*, durante il quale:

- a) gli aventi diritto, titolari di brevetti europei e certificati complementari di protezione concessi per un prodotto protetto da un brevetto europeo, possono effettuare presso la Cancelleria del TUB la richiesta di *opt-out*, cioè richiedere l'esclusione dalla competenza esclusiva del Tribunale;
- b) i rappresentanti qualificati possono registrarsi come tali presso la Cancelleria del TUB.

Le previsioni testuali dell'Accordo (art. 7.2) statuiscono l'attribuzione della Divisione Centrale dell'istituendo Tribunale di primo grado a Parigi, mentre due sezioni di tale Divisione Centrale sono dislocate a Londra (Gran Bretagna) e Monaco (Germania). Tra le divisioni locali, l'Italia ha designato una sede a Milano.

Le aree di competenza tra le 3 sezioni della Divisione Centrale sono così distribuite:

- ✓ **PARIGI:** tecniche industriali, trasporti; tessili, carta; costruzioni fisse; fisica; elettricità;
- ✓ **MONACO DI BAVIERA:** meccanica, illuminazione, riscaldamento, armi, esplosivi;
- ✓ **LONDRA:** necessità umane; chimica, metallurgia.

così come definito nell'**All. II dell'accordo**, che riporta le competenze facendo riferimento ai capitoli (A-H) della Classifica Internazionale (<https://ipcpub.wipo.int/>) con cui vengono classificate le materie dei Brevetti.

ALLEGATO II

DISTRIBUZIONE DEI CASI NELL'AMBITO DELLA DIVISIONE CENTRALE (1)

| Sezione di LONDRA | Sede di PARIGI | Sezione di MONACO |
|--------------------------|-------------------------------------|--|
| (A) Necessità umane | Gabinetto del presidente | (F) Meccanica, illuminazione, riscaldamento, armi, esplosivi |
| (C) Chimica, metallurgia | (B) Tecniche industriali, trasporti | |
| | (D) Tessili, carta | |
| | (E) Costruzioni fisse | |
| | (G) Fisica | |
| | (H) Elettricità | |

L'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, come comprensibile, ha profondamente messo in discussione l'architettura dell'Accordo, contribuendo a ritardare l'avvio della operatività del TUB anche, e non soltanto, per la necessità di ridefinire questa distribuzione delle sezioni distaccate della Divisione Centrale senza dover ridiscutere l'intero Accordo in una o più conferenze diplomatiche generali.

Questa *empasse* del sistema, è stata anche occasione per l'Italia di proporre la propria candidatura ad assumere la sede vacante di tale sezione della Divisione Centrale.

Il nostro Ordine - ben conscio dell'opportunità e delle ricadute positive in termini occupazionali e di benefici per le imprese italiane - ha assunto sin dal 2016 una netta posizione a favore della candidatura di Milano quale sezione distaccata della Divisione Centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti.

L'Ordine ha condiviso tale posizione con tutti i Presidenti di Governo, Ministri e Sottosegretari che dal 2016 ad oggi si sono succeduti e si è fortemente speso per preparare e formare professionisti ed imprese all'avvento del sistema del TUB, nonché per promuovere e sostenere la candidatura di Milano a sezione della Divisione Centrale in concerto anche con le istituzioni territoriali coinvolte e cioè Regione Lombardia e Comune di Milano.

Da ultimo, dal 2019, l'Ordine è parte attiva del Tavolo tecnico-istituzionale, presieduto dalla Dott.ssa M. Tavassi, già Presidente della Corte d'Appello di Milano, volto a predisporre e sostenere tale candidatura. A tale tavolo, prendono parte anche altri illustri professionisti ed istituzioni, tra cui Regione Lombardia, Comune di Milano, l'Ordine degli Avvocati di Milano, il Politecnico di Milano, Assolombarda, oltre che esponenti di Governo.

La posizione dell'Ordine a questo riguardo si è da sempre poggiata su circostanze oggettive e cioè:

- i) con l'uscita del Regno Unito dalla UE, l'Italia diventa il terzo Paese UE (dopo Germania e Francia) per numero di brevetti europei depositati, diventando così la naturale alternativa a Londra secondo la *ratio* seguita sin dall'inizio nella scelta diplomatica delle tre sedi della Divisione Centrale di primo grado;
- ii) il nostro Paese non ha alcuna sede di istituzioni europee nel settore della Proprietà Industriale, mentre hanno sedi importanti ben dieci altri Paesi europei. E' dunque ingiustificata - anche alla luce dei principi di uguaglianza e cooperazione della UE - l'assenza in Italia di una sede per un settore fondamentale come quello della promozione dell'innovazione tecnologica e dell'evoluzione dell'economia in cui l'Italia riveste un ruolo importante tra i paesi dell'Unione Europea.

Grazie all'assegnazione della sezione della Divisione Centrale, il nostro Paese beneficerebbe di importanti effetti vantaggiosi, tra cui:

- prestigio del sistema giudiziario del Paese e potenziale sgravio del contenzioso nei Tribunali ordinari;
- semplificazione dell'accesso alla giustizia brevettuale per le imprese italiane;
- apertura di studi di consulenza e legali anche di Paesi esteri europei ed extra-europei;
- sviluppo di organizzazioni di fornitura di servizi accessori e di ospitalità;
- incremento occupazionale dell'indotto;
- occasioni di specializzazione per giovani laureati, imprese e ricercatori nel settore della Proprietà Industriale;
- significativo consolidamento dell'immagine dell'Italia e di Milano nel settore dell'innovazione e della creatività in generale.

Sulla scorta di tali considerazioni, l'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale rivolge un ringraziamento per l'attività politica e diplomatica che è stata portata avanti sinora dal Governo, dai Ministri, Sottosegretari, Ambasciatori preposti e che oggi vede la luce di un positivo risultato.

MILANO TERZA SEDE DELLA DIVISIONE CENTRALE - REVISIONE DELLA DISTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE

Le recenti indicazioni nonché dichiarazioni udite in sede parlamentare ci hanno fatto ben intendere che Francia e Germania abbiano espresso il proprio sostegno all'assegnazione della sezione della Divisione Centrale a Milano, seppur con una richiesta di diversa ripartizione delle materie di competenza affidate alle tre sezioni.

Premesso che non riteniamo opportuno, strategico e sostenibile per il nostro Paese operare un completo “cambio di rotta” e quindi anche solo ipotizzare di rinunciare a tale sezione per il solo fatto che la distribuzione delle competenze venga ridiscussa, non possiamo tuttavia esimerci dallo svolgere alcune considerazioni sulla vicenda.

Senza ombra di dubbio, le proposte di revisione sulle competenze, avanzate da Francia e Germania, con trasferimento di significative competenze originariamente assegnate a Londra da Milano a Parigi e Monaco, se accolte entrambe, svuoterebbero profondamente il peso riconosciuto alla terza sede di Milano.

Ciò sia (i) per ragioni di opportunità giuridica, in quanto una redistribuzione implica di intervenire in modo arbitrario sulle previsioni dell'Accordo in base all'art. 87.2 dell'Accordo, aprendo la possibilità a contenziosi ed opposizioni di Paesi contraenti, sia (ii) di equità nella distribuzione del carico di lavoro: se tutte le cause pendenti nell'ultimo anno sui brevetti Europei, nei 17 Paesi contraenti dell'Accordo, passassero al TUB si otterrebbe un carico così distribuito, che appare evidentemente equilibrato:

| Sezione Milano (IT) | Sede Parigi (FR) | Sezione Monaco (DE) |
|---|--|---|
| (A) Human necessities (C) Chemistry | (B) Performing operations, transporting (D) Textiles, paper (E) Fixed constructions (G) Physics (H) Electricity | (F) Mechanical engineering, lighting, heating, weapons, blasting, |
| 464 casi nell'ultimo anno (fonte Darts-IP) | 1.539 casi nell'ultimo anno (fonte Darts-IP) | 482 casi nell'ultimo anno (fonte Darts-IP) |

L'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale non condivide dunque la soluzione di creare per Milano una sezione della Divisione Centrale di primo grado in cui le competenze siano fortemente ridotte, ovvero:

1. la proposta di trasferire da Milano a Parigi la competenza sui certificati complementari di protezione (CCP o SPC) per i prodotti farmaceutici e i relativi brevetti dotati di certificati complementari di protezione (senza altra distinzione), ossia la maggior parte dei brevetti nella classe A). Detta soluzione equivarrebbe a sottrarre quasi tutto il settore farmaceutico, o quantomeno i farmaci più importanti sui quali potranno sorgere le controversie. Come soluzione di compromesso, potrebbe essere trasferita a Parigi la competenza esclusivamente sulla durata e la validità del solo SPC, permanendo la competenza esclusiva di Milano per azioni aventi ad oggetto il brevetto di base destinate alla valutazione da parte del Tribunale di primo grado;
2. l'ipotesi di cedere a Monaco di Baviera l'intera classe C) che comprende tutta la chimica e la metallurgia, materie strategiche per il nostro Paese. Come soluzione di compromesso, per il settore chimico-metallurgico si potrebbe ricondurre a Milano e a Monaco quelle materie che hanno univocamente attinenza con le rispettive competenze (*Human necessities* a Milano; *Mechanical* a Monaco) ed escludere così, per quanto

possibile, di creare sovrapposizioni di specializzazione e dunque incertezze circa la sede della Divisione Centrale competente;

3. la soluzione di una partenza della sede di Milano differita di 12 mesi rispetto all'entrata in vigore del sistema e rispetto all'effettiva operatività delle altre Corti: Parigi e Monaco (Milano partirebbe solo il 1° giugno 2024).

In via generale, va anche annotato che un eccessivo svuotamento di competenze alla sezione della Divisione Centrale, oltre che neutralizzare le potenziali ricadute positive sul Paese, rischia anche di compromettere un'adeguata autosufficienza economica del Tribunale (art. 36.1).

Posizione dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale: L'Ordine dei Consulenti in PI ribadisce l'importanza per il sistema Italia di far parte dell'Accordo sul TUB ed avere la sezione della Divisione centrale a Milano.

Pertanto, ne consegue che se l'alternativa alle negoziazioni su un nuovo equilibrio delle competenze dovesse essere una ipotizzabile uscita dall'Accordo, l'Ordine manifesta la sua contrarietà, appellandosi piuttosto all'art. 87.3 dell'Agreement dell'Accordo UPC per chiedere al Governo una rinegoziazione ed una revisione delle materie di competenza delle sedi della Divisione Centrale del TUB, a seguito del primo periodo di operatività dello stesso che dimostrerà, ne siamo certi, la qualità, l'affidabilità e l'efficienza del sistema paese anche in questo contesto.

SOSTEGNO DEL GOVERNO ALLA RAPPRESENTANZA ITALIANA NEL SISTEMA TUB

L'Ordine rileva inoltre che l'Italia sia poco rappresentata nei posti apicali della struttura di governo del sistema TUB, che quindi finisce per trascurare il rilievo del nostro Paese che gli competerebbe in base a criteri di ponderazione demografica e di numero dei brevetti europei depositati e concessi aventi origine in Italia.

L'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale ritiene che una attenzione a garantire una maggiore presenza di nostri rappresentanti sia importante per poter **INCIDERE**, **GARANTIRE** e **CONTRIBUIRE** alle esigenze dell'**INTERESSE NAZIONALE** e dell'equilibrio geografico ed euro-unionale.

Pertanto, si invita il Governo ad intervenire e di insistere sui criteri e sulle modalità di selezione delle cariche amministrative e giudiziarie, chiedendone l'assegnazione ad esponenti italiani, soprattutto per incarichi di vertice.

Si riporta di seguito una visione schematica degli organi del TUB da cui emerge come essi siano composti e come nettamente inferiore sia la presenza di esponenti italiani:

Unified Patent Court

| Administrative Committee | | |
|--|-----------------------|--------------------|
| Ruolo | Nome | Nazionalità |
| Presidente | Mr Johannes Karcher | Germania |
| Vice-Presidente | Mr Paul van Beukering | Paesi Bassi |
| Rappresentanti di tutti i paesi partecipanti | | |



| Budget Committee | | |
|--|------------------------|-------------|
| Ruolo | Nome | Nazionalità |
| Presidente | Mr Bruno Leboullenger | Francia |
| Vice-Presidente | Mr Theis Bødker Jensen | Danimarca |
| Rappresentanti di tutti i paesi partecipanti | | |

| Advisory Committee | | |
|--------------------|--------------------------|-------------|
| Ruolo | Nome | Nazionalità |
| Chairperson | Mr Willem Hoyng | Paesi Bassi |
| Deputy Chairperson | Ms Sylvie Mandel | Francia |
| Membro | Mr Joachim Bornkamm | Germania |
| | Mr Marko Brus | Slovenia |
| | Mr Mads Bundgaard Larsen | Danimarca |
| | Ms Els Herregodts | Belgio |
| | Mr Reinhard Hinger | Austria |
| | Mr Mart Enn Koppel | Estonia |
| | Mr Kimmo Mikkola | Finlandia |
| | Ms Lyubka Petrova | Bulgaria |
| | Mr Vittorio Ragonesi | Italia |
| | Ms Emmanuelle Ragot | Lussemburgo |
| | Mr Peter Strömberg | Svezia |
| Membro supplente | Ms Marie Courboulay | Francia |
| | Mr Toon Huydecoper | Paesi Bassi |
| | Mr Peter Meier-Beck | Germania |
| | Ms Yuliya Raeva | Bulgaria |
| | Mr Albin Schwarz | Austria |
| | Mr Massimo Scuffi | Italia |
| | Ms Magda Teppey | Slovenia |

Il Presidium, secondo lo Statuto del TUB (cfr. Art. 15) è responsabile della gestione del tribunale e in particolare:

- ✓ elabora proposte di modifica del regolamento di procedura conformemente all'articolo 41 dell'accordo e proposte riguardanti il regolamento finanziario del tribunale;
- ✓ prepara il bilancio annuale, i conti annuali e la relazione annuale del tribunale e li presenta al comitato del bilancio;
- ✓ fissa gli orientamenti per il programma di formazione dei giudici e ne sorveglia l'attuazione;
- ✓ prende decisioni sulla nomina e la revoca del cancelliere e del cancelliere aggiunto;
- ✓ stabilisce le norme che disciplinano la cancelleria, comprese le sottosezioni;
- ✓ formula un parere conformemente all'articolo 83, paragrafo 5, dell'accordo.

Al momento la composizione prevede:

- ✓ 3 membri dalla Germania;
- ✓ 2 membri dalla Francia;
- ✓ 1 membro dai Paesi Bassi;
- ✓ 1 membro dalla Svezia;

| Presidium | | |
|------------------------------------|--------------------|-------------|
| Ruolo | Nome | Nazionalità |
| Presidente Court of Appeal | Mr Klaus Grabinski | Germania |
| Presidente Court of First Instance | Ms Florence Butin | Francia |
| LQJ Court of Appeal | Ms Rian Kalden | Paesi Bassi |



| | | |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------|
| LQJ Court of Appeal | Ms Ingeborg Simonsson | Svezia |
| LQJ Court of First Instance | Ms Camille Lignieres | Francia |
| LQJ Court of First Instance | Mr Ronny Thomas | Germania |
| LQJ Court of First Instance | Mr Peter Michael Tochtermann | Germania |

Staff di Legally Qualified Judges del TUB nella Corte d'appello e nella Divisione Centrale di prima istanza:

- ✓ 4 LQJs dalla Germania
- ✓ 3 LQJs dalla Francia
- ✓ 2 LQJs dall'Italia
- ✓ 2 LQJs dai Paesi Bassi
- ✓ 1 LQJs dalla Bulgaria
- ✓ 1 LQJs dalla Svezia

| Court of Appeal (unica sede: Lussemburgo) | | |
|--|-----------------------|--------------------|
| Ruolo | Nome | Nazionalità |
| Presidente | Mr Klaus Grabinski | Germania |
| LQJ | Ms Françoise Barutel | Francia |
| LQJ | Mr Peter Blok | Paesi Bassi |
| LQJ | Ms Emanuela Germano | Italia |
| LQJ Presidente del 2° collegio | Ms Rian Kalden | Paesi Bassi |
| LQJ | Ms Patricia Rombach | Germania |
| LQJ | Ms Ingeborg Simonsson | Svezia |

| Court of First Instance, Divisione Centrale (Parigi, Monaco) | | |
|---|------------------------|--------------------|
| Ruolo | Nome | Nazionalità |
| Presidente | Ms Florence Butin | Francia |
| LQJ (Parigi) | Mr Paolo Catalozzi | Italia |
| LQJ (Parigi) | Mr Maximilian Haedicke | Germania |
| LQJ (Parigi) | Ms Tatyana Zhilova | Bulgaria |
| LQJ (Monaco) | Ms Mélanie Bessaud | Francia |
| LQJ (Monaco) | Ms Ulrike Voß | Germania |

Un altro organo importante del TUB è il Registry (Cancelleria) per il quale sono stati nominati un Cancelliere (Registrar) ed un Cancelliere Aggiunto (Deputy Registrar). I compiti del Cancelliere riguardano in particolare:

- ✓ organizzare i procedimenti giudiziari e tenere il registro che comprende i verbali di tutte le cause dinanzi alla Corte;
- ✓ tenere elenchi di giudici e rappresentanti;
- ✓ mantenere il sistema informatico della Corte;
- ✓ assistere il Presidium nella preparazione del bilancio della Corte e nell'esecuzione del bilancio.

Il Cancelliere Aggiunto ha compiti particolari legati al Tribunale di primo grado, quali:

- ✓ l'organizzazione dei sotto-registri;
- ✓ funzioni di bilancio e informatiche in relazione al Tribunale di primo grado.

| |
|--|
| Registry (sede: Lussemburgo); sub-registry in tutte le sedi delle divisioni del TUB |
|--|

| Ruolo | Nome | Nazionalità |
|---|---------------------|-------------|
| Cancelliere | Mr Alexander Ramsay | Svezia |
| Cancelliere Aggiunto | Mr Axel Jacobi | Germania |
| Membri di tutti I paesi partecipanti presso le varie sedi del TUB, secondo il paese che le ospita | | |

Technically Qualified Judges (non sono assegnati ad alcuna divisione in particolare, potendo essere chiamati come componenti di un collegio in qualsiasi Divisione centrale o locale o anche nella Court of Appeal)

- ✓ 15 TQJs dalla Germania
- ✓ 12 TQJs dalla Francia
- ✓ 1 TQJ ha doppia nazionalità Francia/Germania
- ✓ 7 TQJs dall'Italia
- ✓ 4 TQJs dal Belgio
- ✓ 4 TQJs dalla Danimarca
- ✓ 3 TQJs dalla Finlandia
- ✓ 3 TQJs dai Paesi Bassi
- ✓ 2 TQJs dalla Svezia

In conclusione, sebbene ritenuto opportuno rilevare le criticità sopra esposte, condividiamo con questo Governo la manifestata necessità di adottare una linea di equilibrio strategico che ponga l'Italia e Milano in una posizione di pari dignità rispetto agli altri paesi europei.

Ringraziando per l'attenzione

Anna Maria Bardone



Presidente
Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale