

**PROPOSTE DI AIPPI – GRUPPO ITALIANO SULLE “LINEE DI INTERVENTO STRATEGICHE SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE PER IL TRIENNIO 2021 – 2023”, PREDISPOSTE DAL MISE E APERTE ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA.**

**PREMESSA**

Il Gruppo italiano di AIPPI – Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale si occupa dello studio e della tutela dei diritti di proprietà intellettuale. È attivo da poco meno di un secolo (è stato infatti costituito nel 1926) e conta attualmente circa 550 soci. La sua membership è rappresentativa delle varie professionalità che operano nel settore della proprietà industriale: avvocati, consulenti in proprietà industriale, imprese, accademici, commercialisti.

L'attività del Gruppo italiano si svolge all'interno dell'omonima associazione internazionale, che ha rilevanza mondiale e conta oltre 9.000 membri, che rappresentano più di 100 paesi appartenenti ai vari continenti.

Il Gruppo italiano di AIPPI (che di seguito per brevità sarà indicato semplicemente come AIPPI) ha accolto con piacere l'invito a partecipare alla consultazione pubblica volta a definire le linee di intervento strategiche nel settore della proprietà intellettuale per il prossimo triennio, e formula le seguenti osservazioni, relative ad alcuni punti di suo specifico interesse.

**PARAGRAFO 1 – MIGLIORARE IL SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (PI)**

**PUNTO 1.1 - AGGIORNARE LA LEGISLAZIONE DI SETTORE**

**Legislazione sulle varietà vegetali**

1. Come rilevato anche dalla Commissione nel suo *“Piano di azione sulla proprietà intellettuale per*

*sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE*" il sistema di protezione delle nuove varietà vegetali *"nel complesso funziona bene e dovrebbe essere mantenuto, anche se con alcuni adeguamenti accuratamente mirati"*. Perciò, considerati anche i vincoli che derivano dall'adesione dell'Italia e della UE a UPOV 91, lo spazio di manovra al riguardo non potrà che essere molto contenuto e limitato ad aspetti non uniformati (o previsti come facoltativi in sede UPOV).

2. Si propongono i seguenti interventi specifici sulle norme del codice della proprietà industriale (artt. 100 – 116 CPI): a) introdurre espressamente anche per la privativa varietale italiana il cd. "privilegio dell'agricoltore" o eccezione agricola, già previsto in sede europea dall'art. 14 Reg. 2100/94/CE *"ai fini della salvaguardia della produzione agricola"*. In questo modo, fra l'altro, il sistema della protezione della privativa nazionale verrebbe meglio raccordato con quello dei brevetti biotecnologici di cui all'art. 170-bis comma 5 CPI, che appunto richiama *"per il materiale brevettato di origine vegetale"* l'art. 14 Reg. 2100/94/CE ma non è di sicura applicazione per le privative varietali italiane, specie nei casi in cui la varietà sia stata ottenuta con i tradizionali procedimenti di selezione; b) prevedere, nell'ambito dell'articolo 128 CPI, un'ipotesi specifica per le nuove varietà vegetali che consenta per esse la consulenza tecnica preventiva *ex art. 696 bis CPC* anche senza finalità di composizione della lite, in modo da non vedere compromessa la capacità germinativa degli elementi descritti e/o prelevati in via d'urgenza; c) rafforzare le strutture e le dotazioni del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA) affinché possa effettuare autonomamente qualsiasi tipo di analisi genotipica e fenotipica e quindi fornire all'utenza ogni tipo di servizio di analisi e consulenza; d) promuovere (anche per l'utilizzo nei procedimenti giudiziari) l'individuazione di protocolli standard in materia di analisi genotipica, al pari di quanto accade per i protocolli di analisi fenotipica.

**PUNTO 1.2 - CONSENTIRE L'UTILIZZO DI PROCEDURE RAPIDE, EFFICACI E A COSTI**

## CONTENUTI

AIPPI propone i seguenti interventi:

**1** - modificare il Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale (CPI) nel senso di consentire il pagamento delle tasse di deposito entro un periodo predefinito successivo alla data di deposito della domanda di brevetto (ad esempio un mese), in analogia con quanto previsto da moltissimi Uffici Brevetti esteri e dall'Ufficio Brevetti Europeo;

**2** - consentire l'accesso alla piattaforma informatica dell'UIBM (MISE) in modo da coprire l'intera giornata, e dunque dalle ore 0.00 alle ore 24:00, anche in questo caso in linea con quanto viene da tempo viene consentito da moltissimi Uffici Brevetti esteri e dall'Ufficio Brevetti Europeo. Questo consentirebbe di non perdere la priorità di alcune domande di brevetto, andando contestualmente a vantaggio dell'UIBM per i conseguenti pagamenti di diritti;

**3** - prevedere l'abolizione delle marche da bollo cartacee ai fini di un'ulteriore semplificazione. Come noto, le marche da bollo cartacee debbono fisicamente essere acquistate in negozio ed il numero relativo viene riportato in ingresso alle rilevanti procedure telematiche. Queste marche cartacee ben potrebbero essere sostituite da diritti pagabili telematicamente per le varie procedure telematiche, in linea con quanto già da tempo previsto da moltissimi Uffici Brevetti esteri.

L'abolizione delle marche da bollo cartacee avrebbe un immediato ritorno in termini di efficienza, evitando a cittadini e imprese notevoli perdite di tempo;

**4** – i medesimi interventi andrebbero effettuati, per quanto di ragione, per le domande volte all'ottenimento di altri titoli di PI;

**5** – Per ciò che concerne in particolare le banche dati brevetti, AIPPI suggerisce di:

**a.** implementare un'unica banca dati per ricercare, rispettivamente, il testo di domande di brevetto come depositate e di brevetti italiani come concessi;

**b.** adottare codici numerici seguiti dalle lettere A o B, come già previsto da moltissimi uffici

brevetti esteri e dagli *standard* internazionali, per individuare, rispettivamente, le domande di brevetto come depositate ed i brevetti come concessi,

c. utilizzare riferimenti previsti dagli stessi cittadini e imprese, e non solo riferimenti interni della Pubblica Amministrazione (PA), almeno nella corrispondenza con cittadini ed imprese riguardante domande di brevetto e brevetti.

## **PARAGRAFO 2 - INCENTIVARE L'USO DELLA P.I., IN PARTICOLARE DA PARTE DELLE PMI**

### **PUNTO 2.1 - GARANTIRE IL SOSTEGNO FINANZIARIO AGLI STRUMENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI TITOLI DI P.I.**

**1. Problematiche generali.** La normativa attuale presenta ad avviso di AIPPI le seguenti problematiche: a) scarsissima stabilità della normativa; b) scarsissima stabilità degli strumenti amministrativi adottati per l'implementazione, c) approccio amministrativo della PA nei confronti delle imprese; d) sanzioni penali (art. 640bis CP) anche per fattispecie oggettivamente di scarsa pericolosità sociale; e) fondi insufficienti

**2. Proposte comuni relative agli strumenti “Brevetti+”, “Marchi+”, “Disegni+”, “Voucher 3I”, “Start up e PMI innovative”, “Bonus per attività R&S e innovazione”, “Patent Box”, “Decreto legge n.104 del 2020 e successive modificazioni e integrazioni (Rivalutazione di bilancio e fiscale dei beni d'impresa)”**

Per quanto riguarda tutti gli strumenti considerati, occorre: a) che le agevolazioni in parola diventino stabilmente norme di diritto ordinario a validità indeterminata; b) cessare le continue variazioni della normativa, anche di fonte secondaria o marginali, garantendo configurazioni giuridiche stabili e immutabili per almeno un quinquennio; c) eliminare qualsiasi rilevanza degli adempimenti formali rispetto alla spettanza dei contributi; d) che i controlli (concomitanti e posteriori) si appuntino esclusivamente sulla sostanza economica delle fattispecie economiche

agevolate; e) che la normativa e le Amministrazioni coinvolte, nei rapporti con l'impresa agevolata relativi alle attività di controllo concomitanti e successive, eliminino ogni e qualsiasi previsione e comportamento ispirati al diritto amministrativo (termini, trasmissioni documentali, richieste d'informazione, forma dei documenti, etc.) e adottino un approccio esclusivamente privatistico; f) che le Amministrazioni coinvolte, anche in sede di controllo successivo, adottino un approccio teso alla massimizzazione delle erogazioni concesse e alla minimizzazione delle revoche e delle sanzioni comminate; g) relegare le irregolarità penalmente rilevanti a fattispecie residuali.

### **3. Proposte specifiche relative agli strumenti “Brevetti+”, “Marchi+”, “Disegni+” e “Voucher 3I”**

Per quanto riguarda specificamente gli strumenti qui considerati, occorre inoltre: a) affrancarsi da logiche quali “click day” e simili e garantire la stabilità a tempo indeterminato degli strumenti in questione; b) che le dotazioni finanziarie siano adeguate a garantire la stabilità a tempo indeterminato per tutte le imprese; e) eliminare tutte le erogazioni dirette di fondi statali e trasformarle in crediti d'imposta o in voucher sul modello della misura “Voucher 3I”.

### **4. Proposte specifiche relative agli strumenti “Patent Box”, “Decreto legge n.104 del 2020 e successive modificazioni e integrazioni (Rivalutazione di bilancio e fiscale dei beni d'impresa)”**

Per quanto riguarda specificamente gli strumenti qui considerati, occorre inoltre: a) che le dotazioni finanziarie siano adeguate a garantire la stabilità a tempo indeterminato per tutte le imprese; b) rendere pubblicamente e gratuitamente consultabile il contenuto delle banche dati, delle informazioni, delle procedure interne, delle griglie di valutazione interne, degli ordini di servizio interni, delle linee guida operative interne, nonché ogni altra qualsiasi informazione posseduta e utilizzata dall'Agenzia delle Entrate internamente e nei rapporti con l'impresa, sia in ambito di *ruling* che di accertamento; c) rivedere in chiave semplificativa i criteri per l'accesso alle

agevolazioni e per il calcolo degli importi agevolabili, in particolare per le PMI che oggi si vedono frequentemente escluse da questi benefici dalla complessità del sistema.

#### **5. Proposte specifiche in materia di nuove varietà vegetali.**

Si suggerisce l'adozione di misure di supporto finanziario *ad hoc* per l'attività di *breeding* varietale nonché per la protezione a livello nazionale delle nuove varietà vegetali, sull'esempio delle misure di sostegno "Brevetti+", "Marchi+", "Disegni+" e "Voucher 3P".

#### **PUNTO 2.2. SUPPORTARE L'ACCESSO AI SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALISTICA**

Secondo AIPPI, un settore nel quale il supporto all'accesso ai servizi di consulenza specialistica assume rilievo strategico, perché potrebbe giocare un ruolo rilevante nei processi di sviluppo del sistema Italia nel suo insieme, è rappresentato dalla possibilità oggi concessa (cfr. artt. 8, 11 e 19 CPI) anche ai Comuni e agli enti territoriali in genere, così come ai Consorzi di tutela di DOP e IGP, di utilizzare al meglio i marchi come strumento per valorizzare tutte le esternalità positive legate alla fama del loro territorio, attraverso la concessione di licenze, specialmente per l'impiego in operazioni di co-branding con le imprese industriali di eccellenza del territorio e i diversi operatori del comparto turistico, in modo da presentare insieme sui nuovi mercati le eccellenze italiane dei diversi settori, promuovendole vicendevolmente e sfruttando nel modo migliore il *country of origin effect*, per fare da volano in pari tempo per il manifatturiero di qualità, il turismo e l'enogastronomia.

Per la buona riuscita del progetto è infatti essenziale la creazione di *desk* informativi di consulenza - anche stipulando apposite convenzioni con professionisti esterni nel settore della proprietà intellettuale e del *marketing* - sulle opportunità legate ad esso, diretti sia ad aiutare enti locali, consorzi e imprese ad elaborare ed attuare insieme le diverse opportunità di valorizzazione, sia a reperire eventuali fondi di finanziamento per consentirne l'attuazione.

## **PUNTO 2.3 - PROMUOVERE AZIONI PER LA VALUTAZIONE ECONOMICA DEI TITOLI DI PI**

### **1. Considerazioni generali**

Contrariamente a quanto affermato nelle “linee guida”, gli strumenti teorici di *valuation* (stima del valore economico) degli asset IP attualmente a disposizione sono ampiamente consolidati, assai sofisticati e del tutto idonei a garantire la rappresentazione del loro “vero valore”.

La problematica principale della *valuation* consiste piuttosto nella mancanza di compendi autorevoli, che espongano in un’unica sede tutti criteri e i metodi per tutti i tipi di asset IP, dalle *early stage technologies* ai marchi storici, ai diritti d’autore, ai domini internet, etc.

Ciò che invece manca davvero sono criteri e metodi condivisi di *evaluation* (stima del valore intrinseco tecnologico dagli asset IP), nonché i criteri e metodi condivisi di legame fra *valuation* ed *evaluation*.

In altre parole, mentre è piuttosto chiaro come si stimi il valore economico di un asset IP, non è affatto chiaro come si possa stimare il suo valore tecnologico intrinseco e come questo ne influenzi il suo valore economico.

Così avviene che si possa tranquillamente stimare il valore di un asset IP di cui si abbia ampia evidenza di mercato, mentre si naviga al buio nei casi in cui detta evidenza non sia disponibile (es.: *early stage technologies*), pur essendovi l’oggettiva possibilità di trovarsi di fronte a diritti di grande valore.

### **2. Proposte**

Si formulano si conseguenza le seguenti proposte: a) per sperare di ottenere un risultato concreto occorre che l’intera PA (compresa Agenzia delle Entrate, Università, Ministero dell’Industria, etc.) renda pubblicamente e gratuitamente consultabile il contenuto delle banche dati, delle informazioni, delle procedure interne, delle griglie di valutazione interne, degli ordini di servizio interni, delle linee guida operative interne, nonché ogni altra qualsiasi informazione posseduta e

utilizzata internamente e nei rapporti coi terzi per tutto ciò che concerne l'IP; b) sì alle griglie di valutazione dei differenti titoli di proprietà industriale di tipo qualitativo (*evaluation*), purché l'obiettivo sia di stabilire uno standard operativo che risulti "moralmente" vincolante sinché non si abbia un motivo esplicito per discostarsene; c) occorre integrare dette griglie con un ampio ed esaustivo studio microeconomico del valore e della redditività degli asset IP, che a oggi risulta non solo del tutto assente, ma altresì fuori dagli obiettivi di ricerca di qualsiasi istituzione universitaria mondiale; d) occorre poi pensare a un grande sforzo congiunto fra tutte le categorie interessate alla proprietà intellettuale, affinché si trovino i necessari legami fra *evaluation*, *valuation* e microeconomia degli asset IP, di modo che la loro fusione possa costituire un effettivo modello completo di *evaluation - valuation* degli asset stessi; e) occorre infine aggiungere che un lavoro di ricerca congiunto fra rappresentanti del sistema creditizio e finanziario, di quello delle imprese e di quello della ricerca, senza coinvolgere con pari dignità gli ordini professionali interessati, "volar sanz'alì"

### **3. Raccomandazione finale**

Ove la ricerca di cui al punto e) che precede dovesse approdare ad un risultato concreto, occorre che l'intera PA vincoli a esso ogni attività connessa ai diritti IP, a meno che non risultino evidenti (e provati) motivi per discostarsene. Occorre inoltre che la PA elabori e pubblichi delle procedure interne di conformazione al risultato della ricerca, in modo che le imprese possano contare su procedure consolidate e prive di rischio nei rapporti con lo Stato.

Ove ciò non accadesse, continueremmo a trovarci di fronte all'attuale immenso contenzioso tributario inerente all'IP (agevolazioni, valutazioni, transfer price, stime, etc.) e penale (reati di falso nella finanza agevolata), che continua a essere uno dei massimi impedimenti a uno sviluppo diffuso della valorizzazione dell'immenso patrimonio di proprietà intellettuale delle nostre aziende.

## **PARAGRAFO 4 - GARANTIRE UN RISPETTO PIÙ RIGOROSO DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE**

### **PUNTO 4.2 – AGGIORNARE LA NORMATIVA PER IL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE**

Le proposte di AIPPI riguardano i seguenti aspetti:

**1. Versante penale** – Le Linee guida auspicano “modifiche al Codice penale e di procedura penale che forniscano mezzi più efficaci e procedure più snelle per la fase delle indagini”. AIPPI condivide l’auspicio, ma contemporaneamente sottolinea l’esigenza che venga costituita una procura nazionale (o procure regionali) anticontraffazione, dotata di competenze specialistiche, per arginare un fenomeno che costituisce orma una componente importante della criminalità organizzata. Sottolinea inoltre l’esigenza che anche in ambito penale – sul modello di quanto effettuato in ambito civile con d. lgs. n. 168/2003 – vengano istituite apposite sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale in ogni distretto di Corte d’Appello, sia presso il Tribunale che presso la Corte d’Appello.

#### **2. Versante civile.**

**2.1 Giudizio avanti la Corte di Cassazione** – Appare opportuno implementare la digitalizzazione dell’intero giudizio davanti alla Corte di Cassazione, creando un fascicolo telematico dello stesso tipo di quello già accessibile per i giudizi avanti i giudici di merito.

**2.2 Giudizi di merito** – Appare opportuno consentire, anche al termine dello stato di emergenza dovuto alla pandemia, la partecipazione da remoto all’udienza di precisazione delle conclusioni, salvo diversa istanza delle parti.

**2.3 Mediazione** – AIPPI, pur auspicando l’incentivazione, sotto i profili fiscale ed economico, ad un più ampio ricorso alla mediazione volontaria (e in generale agli strumenti di ADR, a cominciare dall’arbitrato), non ritiene invece opportuna, né utile, l’introduzione della mediazione obbligatoria in materia di proprietà intellettuale, per una serie di ragioni di ordine generale e

specifico. Ragioni di ordine generale: a) l'estensione della mediazione obbligatoria oltre i casi attualmente previsti dal d. lgs. n. 28/2010 comprimerebbe ulteriormente la possibilità per i titolari dei diritti di agire direttamente in giudizio, violando in questo modo un loro diritto fondamentale, costituzionalmente garantito e riconosciuto anche dalla Carta fondamentale dei diritti umani (CEDU); b) la mediazione è onerosa ed è anche in grado di interferire con il successivo ed eventuale giudizio, sia dal punto di vista dei tempi (visto che il termine di durata del procedimento di mediazione può arrivare a tre mesi), sia dal punto di vista delle sanzioni processuali a danno della parte che non partecipa al procedimento di mediazione senza giustificato motivo o per la parte vincitrice in caso di corrispondenza tra il provvedimento conclusivo del giudizio e il contenuto della proposta effettuata dal mediatore. Ciò a maggior ragione se si considera l'attuale tendenza della Corti a ritenere che la mediazione obbligatoria debba essere aggiudicativa anziché facilitativa.

Ragioni di ordine specifico: a) il settore della proprietà industriale è ad alto tasso di specializzazione e tecnicità (come confermato dal fatto che da circa vent'anni, in forza del già citato d. lgs. n. 168/2003, le controversie in tale settore sono demandate alla cognizione di apposite sezioni specializzate), nel quale spesso si rende necessario effettuare accertamenti tecnici specifici; b) il settore della proprietà industriale è caratterizzato dalla presenza di titoli che hanno valenza erga omnes, con profili pubblicistici rappresentati dalla partecipazione del PM ai relativi giudizi in tema di validità (partecipazione per lungo tempo obbligatoria, e tuttora facoltativa); c) il settore della proprietà industriale è caratterizzato da una forte vocazione internazionale, dal momento che i titoli sono spesso multi-giurisdizionali, con la conseguenza che strategie di difesa che oggi si studiano a livello paneuropeo o intercontinentale, con la mediazione obbligatoria posizionerebbero la giurisdizione italiana fra quelle meno desiderabili; d) molte delle controversie in materia di proprietà intellettuale riguardano società multinazionali, spesso impossibilitate alla

partecipazione personale, che tuttavia sempre più spesso viene richiesta dai tribunali per valutare l'effettivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e quindi la procedibilità della controversia.

**2.4 Fiere** – AIPPI sottopone infine alcune considerazioni che militano per una revisione dell'art. 129 co. 3 CPI, secondo il quale *“salve le esigenze della giustizia penale non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisa la violazione di un diritto di proprietà industriale, finché figurino nel recinto di un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima”*. Tali considerazioni sono in larga parte dovute agli sviluppi tecnologici del settore fieristico e all'evoluzione giurisprudenziale.

Sotto il primo profilo, va considerato che, in specie dopo la pandemia, le fiere sono diventate ibride, con la conseguente contemporanea presenza di cataloghi digitali di fianco a esposizioni fieristiche di tipo fisico. Per i cataloghi digitali è evidentemente possibile ottenere sequestri e inibitorie, trattandosi di contenuti messi a disposizione online in violazione dei diritti, analogamente a quanto avviene per qualsiasi altro tipo di messa a disposizione in internet. Di conseguenza, non si comprenderebbe una regolamentazione diversa della parte fisica della Fiera che – ove vietasse sequestri ed inibitorie in sede civile – sarebbe sbilanciata ed iniqua.

Sotto il secondo profilo, va considerato che ai sequestri penali devono seguire procedimenti penali nei confronti degli espositori, spesso cittadini stranieri di Paesi anche al di fuori dell'Unione Europea, come la Cina, l'India o similari. Gli aspetti formali per la coltivazione della procedura penale appaiono tuttavia particolarmente onerosi e complessi, tenuto conto degli ultimi sviluppi della giurisprudenza penale, che richiede la conoscenza effettiva del procedimento attraverso una notifica a mani proprie dell'imputato. Per tale ragione, appare possibile che tali procedimenti possano essere congelati e non giungere a sentenza (anche in danno degli imputati e del loro diritto di difesa), con evidenti ricadute in ordine alla frustrazione degli obiettivi della giustizia

penale.

Inoltre, appare corretto riconsiderare il bilanciamento degli interessi in campo, tenendo conto da un lato che vi sono situazioni di esposizioni fieristiche in cui sono presenti contraffazioni evidenti e massive di prodotti tutelati da titoli di proprietà intellettuale, e dall'altro lato che in ogni caso – ammessa la possibilità di un sequestro invasivo come quello penale – non si comprendono le ragioni per le quali un sequestro civile dovrebbe essere escluso, essendo questo in realtà meno invasivo.

Per le ragioni che precedono, si ritiene opportuno valutare la modifica dell'art. 129 CPI eliminando il comma 3 sopra riportato. In aggiunta, o in alternativa, andrebbe valutata l'opportunità di un'iniziativa di promozione a favore della diffusione di codici di autodisciplina per la regolamentazione della segnalazione di violazioni di diritti di proprietà intellettuale nelle fiere. Questi codici potrebbero prevedere – come già avviene nelle fiere più importanti – la presenza di un pool di esperti nella materia che possano ricevere e vagliare le segnalazioni, sospendendo poi l'esposizione in fiera dei prodotti ritenuti contraffattivi, e salva la possibilità di reclamo o di adire le vie giudiziarie per l'espositore che intenda reagire. Tali meccanismi potrebbero valere sia per la parte online sia per la parte fisica della fiera. Questo tipo di strumenti non sono ancora sufficientemente diffusi, sia a causa di una carenza di conoscenza e consapevolezza presso gli operatori delle fiere di dimensioni meno importanti, sia a causa dei costi necessari per l'implementazione di tali strumenti. Il MISE potrebbe favorire il processo, fornendo dei codici di regolamentazione standard che potrebbero essere utilizzati dalle fiere, e mettendo anche a disposizione dei fondi ad hoc per il finanziamento delle procedure, selezionando (direttamente o con l'ausilio delle associazioni specializzate nel settore) liste di esperti riconosciuti ed indipendenti che prestino le proprie attività secondo adeguati standard professionali e di correttezza.

## **2.5 Consulenza Tecnica in materia di nuove varietà vegetali**

Nei processi relativi alla tutela delle private varietà viene infatti sempre disposta una Consulenza tecnica d'Ufficio e non sempre il tecnico nominato è in grado di svolgere tutte le indagini che sarebbero necessarie per affermare (o escludere) la contraffazione. Un percorso formativo *ad hoc* costituirebbe un tassello importante per la corretta tutela di questi diritti, anche in vista dell'auspicata formazione di liste specifiche di consulenti tecnici d'Ufficio, almeno presso la Sezione Imprese dei distretti maggiormente interessati alla tutela delle varietà vegetali (Bologna, Bari e Genova, quest'ultimo quale Foro internazionale).

### **PARAGRAFO 5 – RAFFORZARE IL RUOLO DELL'ITALIA A LIVELLO INTERNAZIONALE**

#### **PUNTO 5.2 - SUPPORTARE L'ATTUAZIONE DEL PACCHETTO SUL BREVETTO UNITARIO**

Nelle linee di intervento si ricorda che “sul piano dell'ordinamento interno, l'Italia ha già completato tutti gli adempimenti di natura giuridica per l'adesione al TUB ed al sistema del brevetto unitario, designando Milano ad ospitare una sede locale del Tribunale”.

La proposta che AIPPI di seguito formula riguarda le iniziative che AIPPI ritiene debbano essere assunte sul piano internazionale.

**1. Situazione attuale:** a) il recesso unilaterale dall'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (in seguito anche denominato “Accordo”) da parte del Regno Unito comporta la necessità di emendare l'art. 7 che, attualmente, prevede una Divisione Centrale con sede a Parigi e sezioni a Londra e a Monaco; b) detta modifica dovrà essere in linea con le disposizioni di cui all'art 89 dell'Accordo secondo l'interpretazione più diffusa e, per l'effetto, dovrà tenere in debita considerazione il numero di brevetti europei in vigore nei Paesi membri nell'anno 2012; c) tra i Paesi membri, nel 2012, l'Italia era posizionata al quarto posto dietro al Regno Unito quanto al numero di brevetti europei in vigore; d) il recesso del Regno Unito non può comportare la

semplice radiazione della sezione londinese, né può essere stabilito dal Comitato Preparatorio l'accorpamento delle competenze della Sezione di Londra alla Sede di Parigi ovvero la spartizione delle stesse tra Parigi e Monaco di Baviera, potendo semmai essere ritenuto competente sul punto il Comitato Amministrativo di cui all'art. 87, par. 2 del Trattato.

**2. Considerazioni in ordine alla situazione attuale:** a) il Comitato Amministrativo verrà designato successivamente all'entrata in vigore dell'Accordo; b) il Comitato Amministrativo potrà in ogni caso modificare il Trattato esclusivamente per le finalità di adeguamento a un trattato internazionale in materia di brevetti o al diritto dell'Unione, giusta la previsione normativa di cui all'art. 87; c) in assenza di un accordo tra i Paesi membri, in un caso siffatto è, tuttavia, probabile l'indizione di una Conferenza di Revisione degli Paesi membri contraenti, attesa la possibilità di opposizione da parte di ciascun Paese ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo (i.e. entro 12 mesi dalla data della decisione); d) prima che l'Accordo entri in vigore, è necessario emendare il protocollo per la sua applicazione provvisoria, in quanto esso richiede l'esplicita partecipazione del Regno Unito; e) nel protocollo emendato si potrà quindi prevedere che una sezione a Milano sostituisca almeno provvisoriamente l'indisponibile sezione londinese, essendo assai probabile che una sezione provvisoria venga poi resa definitiva mediante l'art. 87 (il che varrebbe anche se la sede provvisoria fosse a Parigi o a Monaco di Baviera).

**3. Azioni da svolgere:** laddove il Governo dovesse decidere di procedere con il meccanismo previsto dall'art. 87 par. 2 del Trattato il Gruppo italiano di AIPPI chiede che **fin da subito, ancor prima dell'entrata in vigore dell'Accordo, venga candidata/designata, nelle sedi di ragione, la città di Milano ad ospitare anche provvisoriamente la sezione londinese della Divisione Centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti.**