

Cari Amici e Colleghi,

Come forse sapete in data 3 settembre 2015 sono state pubblicate le Regole per ottenere da parte dei Mandatari Europei (EPA) la certificazione a rappresentare Clienti di fronte alle Corti Unitarie in Brevetti (UPC).

Le Regole per ottenere la certificazione denominata UPLC (Unified Patent Court Certificate) sono anche integrate da un Memorandum di interpretazione, entrambi pubblicati sul sito del SICPI www.sicpi.org a cui si rimanda per completezza.

Il SICPI dopo attenta analisi si è soffermato sulle Regole 11 e 12(b) che ritiene siano di interesse per i Mandatari Europei che siano anche Mandatari Italiani.

La regola 11 è una **regola non transitoria** e recita:

Rule 11 – Law diplomas

European Patent Attorneys holding a bachelor or master degree in law according to relevant educational standards in a Member State of the European Union or who have passed an equivalent state exam in law of a Member State of the European Union shall be deemed to have appropriate qualifications pursuant to Article 48(2) of the Agreement on a Unified Patent Court and may apply for registration on the list of entitled representatives.

Il SICPI ritiene che tale regola possa essere utilizzata da tutti i Mandatari Europei che siano anche Mandatari Italiani Brevetti in quanto l'Esame da Mandatario Italiano abilita, come recitato nell'Art. 202 del CPI, riportato sotto, i Mandatari abilitati a rappresentare i Clienti avanti alla Commissione dei Ricorsi.

202. Albo dei consulenti.

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 201, la rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi può essere assunta unicamente da consulenti abilitati iscritti in un albo istituito presso il Consiglio dell'ordine e denominato Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati.

Come confermato anche nel testo "Codice commentato della Proprietà Industriale e Intellettuale a cura di C. Galli e A.M. Gambino" di cui si riporta, di seguito, un estratto, la Commissione dei Ricorsi è un organo di natura giurisdizionale.

Estratto da "Codice commentato della Proprietà Industriale e Intellettuale a cura di C. Galli e A.M. Gambino"

"La natura giurisdizionale della Commissione dei ricorsi era già stata indirettamente riconosciuta dalla Corte costituzionale con le sentenze C. Cost., 20.3.1978, n. 20, C. Cost., 5.4.1971, n. 77 e C. Cost., 27.6.1958, n. 42. Con la sentenza C. Cost., 10.5.1995, n. 158, la Corte costituzionale ha riconosciuto direttamente la Commissione (dei Ricorsi) quale organo di giurisdizione speciale, ritenendone idonea la composizione, sufficienti le garanzie di indipendenza e terzietà, adeguate le regole del procedimento, l'oggetto del

giudizio, la forma delle sentenze e la loro impugnabilità avanti la Corte di Cassazione ex art. 111 Cost. per violazione di legge.”

In sintesi il SICPI ritiene che la Regola 11 possa essere letta e interpretata a favore dei Mandatari Italiani che siano anche Mandatari Europei, tenuto conto dell’Art. 202 del CPI.

Se così non fosse, l’Esame di abilitazione da Mandatario Italiano Brevetti dovrebbe riguardare la sola stesura di domande di brevetto e replica ad azioni ufficiali relative.

La regola 12(b) è una regola transitoria che si può definire anche clausola “grandfather” e recita:

Rule 12 – Other qualifications during a transitional period

During a period of one year from the entry into force of the Agreement on a Unified Patent Court, any of the following shall also be deemed as appropriate qualifications for a European Patent Attorney pursuant to Article 48(2) of the Agreement on a Unified Patent Court:

(a) ... Omissis ...;

or

(b) having represented a party on his own without the assistance of a lawyer admitted to the relevant court or having acted as a judge in at least three patent infringement actions, initiated before a national court of a Contracting Member State within the five years preceding the application for registration.

Il SICPI ritiene che tale regola possa essere utilizzata da tutti i Mandatari Europei che siano anche Mandatari Italiani Brevetti e che abbiano operato come CTP e/o CTU in una Corte Italiana in almeno tre azioni legali di contraffazione nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore del Tribunale Unitario (UPC).

Nel caso di specie l’aver operato come CTP e/o CTU dovrebbe essere documentate mediante copia del documento di nomina di fronte alla Corte adita.

CONCLUSIONI

Il SICPI sosterrà le interpretazioni di cui sopra di fronte a tutti gli organi competenti perché vengano recepite e accolte.

Il SICPI si impegnerà, in particolare, perché l’Ordine si impegni, ai sensi dell’Art. 217 comma b) del CPI a quella tutela del titolo professionale di consulente che dovrebbe essere uno dei suoi impegni precipui.

SICPI