



## Associazione Italiana dei Consulenti ed Esperti in Proprietà Industriale di Enti o Imprese

Segretario  
Dott.ssa Cristina CAZZETTA  
cristina.cazzetta@pirelli.com

Presidente  
Dott. Sergio LASCA  
sergio.lasca@pirelli.com

Tesoriere  
Dott. Luciano SOCCI  
luciano.socci@coesia.com

### **POSITION PAPER AICIPI SUL DDL 411 MODIFICHE AL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE**

La Proprietà Intellettuale è di importanza fondamentale per le aziende che innovano e che presentano i propri prodotti di qualità in competizione sul mercato, tanto più per le piccole e medie imprese, che formano la gran parte del tessuto produttivo Italiano e per le quali i beni intangibili possono rappresentare una fortissima componente in termini di valore economico. È perciò fondamentale che la nostra legislazione rimanga sempre aggiornata e allineata alle *best practices* a livello Europeo e mondiale.

In questo contesto, AICIPI esprime il proprio apprezzamento generale sul Disegno di Legge 411 di modifica del Codice di Proprietà Industriale (CPI), che recepisce in diversi punti alcuni degli auspici e suggerimenti che la nostra Associazione aveva espresso in sede di commento alle Linee di Intervento Strategiche sulla Proprietà Industriale per il Triennio 2021-2023, approvate dal MISE nel 2021.

In particolare, è da apprezzare la modifica introdotta dall'Articolo 3 all'Art.65 CPI, che ribalta il principio del c.d. "*Professor Privilege*", assegnando all'Università o altro Ente Pubblico di Ricerca la titolarità dei diritti sulle invenzioni realizzate nell'adempimento di rapporti di lavoro o di convenzioni con tali soggetti, in analogia con quanto avviene ai sensi dell'Art.64(1) CPI per la ricerca in ambito privato. Tale modifica porrebbe in linea la nostra legislazione con quella degli altri Paesi UE, favorendo e semplificando le procedure nelle collaborazioni tra Università e Industria, per una migliore valorizzazione dei risultati della ricerca e una maggiore sinergia tra pubblico e privato. Sullo specifico articolato dell'Articolo 3, AICIPI supporta le osservazioni presentate da Confindustria proprio con riferimento ai risultati di ricerche ottenuti da collaborazioni con il privato, che hanno l'obiettivo sia di valorizzare il principio della autonomia negoziale sulla scorta di apposite Linee Guida approvate dal Governo sia di escludere un irrigidimento della volontà negoziale con la ripartizione ex lege della titolarità dei risultati della ricerca finanziata dal privato.



## *Associazione Italiana dei Consulenti ed Esperti in Proprietà Industriale di Enti o Imprese*

Segretario  
Dott.ssa Cristina CAZZETTA  
cristina.cazzetta@pirelli.com

Presidente  
Dott. Sergio LASCA  
sergio.lasca@pirelli.com

Tesoriere  
Dott. Luciano SOCCI  
luciano.socci@coesia.com

Anche l'Articolo 4 del DDL, che promuove la formazione di uffici di trasferimento tecnologico (Technology Transfer Office, o TTO) nelle Università e altri Enti di Ricerca, istituzionalizzandone la funzione di valorizzazione dei titoli di proprietà industriale generati in ambito pubblico, va nella direzione di allinearsi con le analoghe esperienze negli altri Paesi industrializzati. Per le imprese è certamente importante avere interlocutori qualificati e riconosciuti con cui discutere possibili collaborazioni in ambito di ricerca e sviluppo, e dunque il consolidamento della figura dei TTO incontra il forte apprezzamento di AICIPI.

L'Articolo 5 del DDL introduce finalmente una importantissima semplificazione nella nostra legislazione, non subordinando la fissazione della data di deposito di una domanda di brevetto al pagamento contestuale dei diritti di deposito, e concedendo il termine di un mese per regolare tale pagamento. Questa modifica allineerebbe e armonizzerebbe la nostra procedura con quella del Brevetto Europeo, della Convenzione PCT e di diverse altre legislazioni dei Paesi più industrializzati, concentrando l'attenzione sulla necessità di avere una data certa a partire dalla quale poter far valere i propri diritti in modo più celere possibile. AICIPI supporta fortemente questa modifica, attesa da diversi anni, così come le ulteriori semplificazioni introdotte dagli Articoli 9, 10 e 11 relativamente all'uso sempre più esteso delle procedure digitali, anche in cooperazione con gli uffici Internazionali.

Da apprezzare anche la riduzione da novanta a sessanta giorni del termine per la presentazione di domande di brevetto all'estero a partire dalla data di deposito in Italia o di una richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'Art.198 CPI, introdotta dall'Articolo 6 del DDL. In realtà AICIPI ritiene che l'istituto dell'Art. 198 possa essere superato in un contesto di competizione globale come l'attuale, e che dunque sia possibile stabilire una miglior definizione dell'Art.198 CPI stesso, che chiarisca senza ombra di dubbio quale tipologia di invenzioni debba essere soggetta a richiesta di autorizzazione perché utile alla difesa del Paese, in via di eccezione rispetto una regola che, invece, dovrebbe poter permettere a chiunque di depositare ovunque, coerentemente con la propria strategia di deposito, nel minor tempo possibile. La riduzione del termine di attesa, che potrebbe essere ulteriormente ridotto, va comunque in una direzione auspicata da AICIPI.



## *Associazione Italiana dei Consulenti ed Esperti in Proprietà Industriale di Enti o Imprese*

Segretario  
Dott.ssa Cristina CAZZETTA  
cristina.cazzetta@pirelli.com

Presidente  
Dott. Sergio LASCA  
sergio.lasca@pirelli.com

Tesoriere  
Dott. Luciano SOCCI  
luciano.socci@coesia.com

Nell'ambito delle altre semplificazioni e procedure di snellimento introdotte dal DDL, su cui generalmente concordiamo, vogliamo però segnalare un punto di forte criticità, che sarebbe introdotto da una parte dell'Articolo 16 del DDL relativo allo "Snellimento della commissione di esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale". In particolare, nell'Articolo 16 del DDL si propone di modificare l'Art.207(1) CPI riducendo da quattro a due i consulenti in proprietà industriale abilitati presenti nella Commissione d'esame. Tale modifica porrebbe in grave difficoltà il lavoro delle Commissioni per l'abilitazione alla professione di consulente in brevetti, che prevede tre specifiche diverse aree di competenza tecnica (meccanica, elettronica, e chimica), che non potrebbero essere coperte con la dovuta qualità da due soli consulenti.