



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE – UIBM

IL DIRETTORE GENERALE

DISEGNO DI LEGGE DI MODIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

(CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE – CPI)

AS 411

INTERVENTO IN AUDIZIONE DINANZI A IX COMMISSIONE

La Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi è l'autorità nazionale del Governo competente in materia di proprietà industriale e di politiche di prevenzione della contraffazione e dell'*Italian sounding*.

Quale Ufficio nazionale della proprietà industriale, rappresenta il nostro Paese presso gli organismi dell'Unione europea ed internazionali – come l'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) e l'Ufficio europeo dei brevetti (EPO).

Il disegno di legge in oggetto si inquadra all'interno della **riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 2021, e al tempo stesso si pone in coerenza con il **“Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE”**, adottato dalla Commissione europea il 25 novembre 2020, sulla base del quale questa Direzione generale aveva proceduto all'elaborazione delle **Linee d'intervento strategiche sulla proprietà industriale**, che, dopo essere state sottoposte a consultazione pubblica, sono state formalmente adottate con decreto ministeriale del 23 giugno 2021.

L'attuale cornice normativa in materia di proprietà industriale, come emerge infatti proprio dalle predette Linee strategiche, è risultata necessitare di un intervento di revisione volto ad assicurare un **rafforzamento dell'intero sistema della proprietà industriale, per potenziare la competitività delle imprese nazionali e il Made in Italy**.

Gli **obiettivi** sottesi all'intervento normativo sono principalmente i seguenti:



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE – UIBM

IL DIRETTORE GENERALE

rafforzamento della competitività del sistema Paese e protezione della proprietà industriale;

semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure.

Il disegno di legge di revisione del Codice della proprietà industriale è stato predisposto dal Ministero delle imprese e del made in Italy, nonché **condiviso con le altre Amministrazioni interessate per i profili di competenza** (a titolo esemplificativo Ministero della giustizia, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste).

La revisione del Codice della proprietà industriale, come detto poc'anzi, si colloca all'interno della **Missione 1, Componente 2, Investimento 6 del PNRR**, una *milestone* (da raggiungere al massimo entro il 30 settembre 2023) mediante non soltanto l'entrata in vigore delle modifiche al Codice della proprietà industriale ma anche la definizione dei pertinenti strumenti attuativi. **Occorrerebbe pertanto adottare tutte le iniziative opportune per rispettare le tempistiche indicate per la realizzazione della riforma normativa.**

Si ricorda, inoltre, che il disegno di legge in oggetto interviene su **materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato**, in quanto, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale, il diritto industriale va considerato riconducibile alla materia delle opere di ingegno, la quale è appunto riservata in via esclusiva alla legislazione statale dall'art. 117, comma 1, lett. r) della Costituzione.

Di seguito le principali novità oggetto dell'intervento legislativo.

Introduzione del divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette e possibilità di esperire, a fronte di tali fattispecie, anche il procedimento amministrativo di nullità (la possibilità di registrazione è infatti consentita soltanto ai consorzi di tutela delle stesse).

Riconoscimento della protezione temporanea dei disegni e modelli esposti in fiere nazionali o internazionali, in modo da far risalire la protezione giuridica degli stessi alla data di esposizione, come oggi analogamente previsto per i marchi, dando attuazione alla Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale.

Introduzione della possibilità di pagare i diritti di deposito della domanda di brevetto non solo contestualmente al deposito della domanda, ma anche



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE – UIBM

IL DIRETTORE GENERALE

successivamente, entro un mese, come attualmente consentito anche da molti Paesi europei, dall'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) e dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), **mantenendo ferma la data di deposito**, senza che, nel caso in cui il pagamento non avvenga contestualmente alla presentazione della domanda, la stessa sia dichiarata irricevibile o, se i diritti vengono pagati tardivamente, la data di deposito sia posposta alla data del pagamento. Tale modifica è molto attesa dall'utenza e non a caso è stata oggetto di molteplici segnalazioni dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione pubblica che ha preceduto l'adozione delle Linee strategiche sulla proprietà industriale. Infatti, l'intervento normativo di cui si tratta **permette di eliminare uno svantaggio competitivo per le aziende e le PMI**, in stragrande maggioranza italiane, **che depositano in Italia, visto che la concorrenza sulla tutela brevettuale si basa sul principio del "first-to-file"** (cioè prevale il diritto di chi ha la prima data di deposito della domanda di brevetto).

Introduzione, inoltre, in analogia con quanto previsto nella quasi totalità dei Paesi europei, del **ribaltamento** dell'approccio previsto dall'attuale versione dell'art. 65 (c.d. *Professor privilege*), portando la **titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca delle Università alle stesse Accademie**. Soltanto in caso di inerzia o di disinteresse di queste la titolarità spetterà al ricercatore, tenuto conto del fatto che l'attuale disciplina risulta non agevolare i processi di trasferimento tecnologico. Sono comunque previsti **meccanismi premiali per il ricercatore**, che è **anche riconosciuto in ogni caso quale inventore**. Si evidenzia che quest'intervento normativo è stato fortemente sollecitato dai contributi pervenuti nell'ambito della consultazione pubblica, e si segnala al riguardo che **tale riforma consente all'Italia di allinearsi all'approccio ormai da molti anni adottato nei principali Paesi europei (es. Germania, Danimarca, Austria, Norvegia, Finlandia, Francia, Regno Unito, Spagna, Belgio, Portogallo)**.

Parallelamente, si riconosce l'importanza del ruolo degli **Uffici di trasferimento tecnologico** di cui le istituzioni universitarie potranno dotarsi al fine di promuovere la valorizzazione della proprietà industriale. In questo modo è possibile riconoscere queste strutture quali entità funzionali per **facilitare i processi di trasferimento delle invenzioni dal sistema della ricerca universitaria a quello delle imprese**.

Introduzione di un rafforzamento del controllo preventivo rispetto al deposito, presso uffici di Stati esteri o l'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) o l'Organizzazione



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE – UIBM

IL DIRETTORE GENERALE

mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), **di domande di brevetto potenzialmente utili per la difesa del Paese**. Si prevede, pertanto, espressamente tale controllo, anche al fine di evitare fenomeni elusivi, quando l'inventore presti la propria attività lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo abbia sede legale all'estero e quando l'inventore abbia ceduto l'invenzione oggetto del brevetto precedentemente al deposito della domanda di brevetto. Nel contempo si accelera la procedura a tal fine prevista, attraverso la riduzione da novanta a sessanta giorni del termine per il conseguimento dell'autorizzazione da parte del Ministero della difesa al deposito delle stesse domande.

Estensione da 2 a 4 anni della durata in carica della Commissione dei ricorsi, organo giurisdizionale speciale che tiene le proprie udienze presso la Direzione generale, così assicurando efficacia e continuità nell'operato della Commissione e riducendo gli oneri amministrativi derivanti dalla procedura di rinnovo.

Soppressione dell'obbligo per le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato **di trasmettere all'Ufficio italiano brevetti e marchi la documentazione cartacea** depositata presso le stesse, vista la digitalizzazione del sistema di deposito.

Previsione, in sede di rivendicazione della priorità, **della possibilità di utilizzare, in alternativa al deposito della copia dei documenti, l'indicazione di codici identificativi presenti in banche dati** presso cui l'Ufficio può direttamente verificare il contenuto; in tal modo si eliminerebbe, tra gli altri, l'ostacolo che oggi impedisce all'Italia di **aderire al servizio WIPO Digital Act Service (DAS)**, che consente lo scambio sicuro di documenti di priorità tra gli uffici della proprietà industriale nazionali partecipanti, anche in qualità di *accessing office*, acquisendo pertanto documenti attraverso tale canale, con **potenziamento dei servizi digitali offerti all'utenza**.

Altre modifiche, infine, investono:

la semplificazione della procedura di registrazione di nuova varietà vegetale;

lo snellimento della composizione della commissione d'esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale;

l'introduzione della possibilità di agire in sede amministrativa per **l'annullamento della registrazione di marchi lesivi dell'immagine e della reputazione dell'Italia;**



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE – UIBM

IL DIRETTORE GENERALE

la revisione degli importi fissati in materia di imposta di bollo in caso di deposito di istanza dinanzi all'UIBM, anche al fine di rendere più esteso l'utilizzo del cd. **bollo digitale** (*attualmente utilizzabile solo per importi pari a Euro 16 e multipli, fino a un massimo di 5 volte*); si rivedono, pertanto, in tale ottica, gli importi oggi previsti dell'imposta di bollo.

Grazie per l'attenzione

Amedeo Teti