

NEWSLETTER

Aprile 2022

DDL di modifica al Codice di Proprietà Industriale

Legance

Introduzione

Il 6 aprile 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di modifica al Codice della proprietà industriale (rispettivamente, il "DDL" e il "CPI"), ora all'esame del Parlamento.

Il provvedimento si inquadra all'interno del Piano di azione sulla proprietà intellettuale per il triennio 2021-2023 adottato dalla Commissione Europea il 25 novembre 2020 e per la sua attuazione sono stati stanziati fondi dal PNRR.

Il testo si compone di 31 articoli, suddivisi in tre capi: (i) "Rafforzamento della competitività del sistema paese e protezione della proprietà industriale", (ii) "Semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure" e (iii) "Norme di coordinamento ed adeguamento".

Capo I. Rafforzamento della competitività del sistema paese e protezione della proprietà industriale

Gli interventi principali di questo Capo sono volti al rafforzamento del sistema brevettuale, della tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine e dei *design* non registrati esposti in fiera.

- **Brevetti**

Come ha sottolineato il Ministero dello Sviluppo Economico, in particolare in questo settore gli interventi sono volti a *rafforzare la competitività tecnologica e digitale delle imprese e dei centri di ricerca nazionali, facilitando e valorizzando la conoscenza, l'uso e la diffusione del sistema di protezione di brevetti al fine di incentivare gli investimenti e il trasferimento tecnologico delle invenzioni dal mondo della ricerca a quello produttivo.*

L'art. 3 del DDL interviene sulla titolarità delle invenzioni sviluppate dai ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) capovolgendo la regola attuale dell'art. 65 CPI e prevedendo che: *"Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto, di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con una università, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo".*

La norma chiarisce che la disciplina si applica altresì alle università non statali legalmente riconosciute e agli organismi che perseguono finalità di ricerca e di promozione delle conoscenze tecnico-scientifiche senza scopo di lucro.

Inoltre, prevede che l'inventore comunichi tempestivamente l'invenzione e fissa all'istituto di ricerca un termine di sei mesi (prorogabili) per il deposito della domanda di brevetto o per la comunicazione di assenza di interesse.

Infine, stabilisce gli aspetti ulteriori che le università e gli altri enti di ricerca sono chiamati a disciplinare (modalità di applicazione della norma, rapporti con gli inventori, premialità, comunicazioni).

A ulteriore rafforzamento della capacità di sfruttamento delle invenzioni sviluppate in ambito di ricerca, il DDL prevede che università e enti di ricerca, IRCSS ed altri organismi di ricerca senza scopo di lucro possano dotarsi

di Uffici di trasferimento tecnologico per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso collaborazioni con imprese. Viene, dunque, proposto l'inserimento, all'interno del CPI, di un articolo 65-bis a ciò dedicato.

Sempre in tema di brevetti, il DDL interviene sugli artt. 148 CPI, in tema di conservazione della data di deposito della domanda di brevetto, e 198 CPI, in tema di controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato, prevedendo rispettivamente, che:

- (i) il pagamento dei diritti di deposito possa essere effettuato nel mese successivo alla presentazione della domanda di brevetto (art. 5 DDL);
- (ii) le disposizioni in tema di controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato si applichino anche laddove l'inventore presti la propria attività lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali, la cui capogruppo abbia sede legale all'estero, e laddove l'inventore abbia ceduto l'invenzione oggetto del brevetto precedentemente al deposito della domanda di brevetto (art. 6 DDL).

- **Marchi e denominazioni di origine**

Il DDL, all'art. 1, propone una modifica all'art. 14 CPI, volta a rafforzare la tutela delle indicazioni geografiche e denominazioni di origine italiane e unioniste, in favore della competitività dell'industria del *food*, di primario interesse per il *Made in Italy*.

L'articolo, rubricato "Liceità", così come modificato estende il divieto di registrazione come marchi d'impresa a tutti i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o unionale, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte.

Un ulteriore rafforzamento della tutela delle indicazioni geografiche e denominazioni di origine è previsto nell'art. 13 del DDL, che propone di ampliare la legittimazione attiva, per la proposizione dell'opposizione avverso domande di marchio innanzi l'Ufficio Brevetti, ai soggetti legittimati a tutelare i diritti di denominazioni di origine e indicazioni geografiche e, in assenza di Consorzi, al Ministero delle politiche agricole e alimentari.

- **Disegni**

Viene introdotta, anche per i *design* italiani, la protezione temporanea dei disegni esposti nell'ambito di fiere o altre esposizioni ufficiali (art. 2 DDL) per escludere il rischio della cosiddetta "pre-divulgazione".

Dunque, chi ha interesse potrà chiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurino in un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento. La condizione che viene posta per ottenere una simile protezione temporanea è che la domanda di registrazione sia depositata entro 6 mesi dalla data di esposizione dei disegni e dei modelli.

Capo II. Semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure

Questo Capo del DDL propone una serie di modifiche aventi ad oggetto la Commissione dei Ricorsi, la semplificazione e digitalizzazione di alcune attività innanzi l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e la modifica di alcuni termini.

In particolare, il DDL propone di estendere la durata in carica della Commissione dei Ricorsi da due a quattro anni e di ridurre i termini per la convocazione delle parti all'udienza di discussione innanzi la Commissione da quaranta a trenta giorni. Il primo intervento mira a diminuire le lungaggini delle procedure d'appello dovute alla necessità di nominare nuovi membri della Commissione.

Per quanto concerne la semplificazione:

- si prevede l'opponibilità ai terzi di tutti gli atti che trasferiscono o modificano i diritti inerenti a una domanda o a un brevetto europeo, a condizione che siano stati trascritti nel Registro dei brevetti europeo o in mancanza, trascritti nel Registro italiano dei brevetti europei;
- viene eliminato l'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea e viene semplificata la modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
- nel caso di rivendicazione di priorità, viene eliminato l'obbligo di deposito della copia della domanda, potendo indicare il numero di domanda o registrazione;
- viene semplificata la procedura per la concessione di una nuova varietà vegetale.

Con riferimento ai termini, il DDL propone modifiche alla proroga dei termini ex art. 191 CPI e ai termini per la presentazione dell'istanza di reintegrazione ex art. 193 CPI.

Viene, poi, snellita la commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale, anche riducendo il periodo obbligatorio di tirocinio.

Capo III. Norme di coordinamento ed adeguamento

Il Capo III è dedicato a norme di adeguamento.

Di particolare interesse è la modifica proposta all'art 129 del CPI.

In proposito, l'art. 20 del DDL è volto a eliminare il divieto di sequestro dei prodotti in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute nello Stato, rendendo questo rimedio esperibile, analogamente a quanto già previsto per la misura della descrizione.

Inoltre, richiamiamo:

- l'art. 22 del DDL che, nell'ambito dell'art. 170 CPI, dà rilevanza al rapporto di ricerca nei casi di conversione della domanda di brevetto;
- l'art. 25 che prevede, anche nei procedimenti di decadenza e nullità intentanti a livello amministrativo innanzi l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, un tentativo di conciliazione, analogamente a quanto previsto per il procedimento di opposizione. Inoltre, il procedimento di nullità dei marchi potrà essere intentato anche a tutela dell'immagine e della reputazione dell'Italia.

Infine, sono proposte modifiche al Regolamento di attuazione del CPI, prevedendo, *inter alia*, un aggiornamento per la digitalizzazione, semplificazione e efficientamento delle procedure dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Dipartimento di Proprietà Intellettuale

Il Dipartimento di Proprietà Intellettuale di Legance è a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento, anche in relazione a fattispecie specifiche.

Per ulteriori informazioni:



Paolo Marzano
Partner

+39 06.93.18.271

pmarzanol@legance.it



Monica Riva
Partner

+39 02.89.63.071

mriva@legance.it



Gabriella Rubino
Managing Associate

+39 06.93.18.271

grubino@legance.it

oppure il Vostro professionista di riferimento all'interno di Legance.

Contatti

Milano Via Broletto, 20 – 20121 – T +39 02 89 63 071

Roma Via di San Nicola da Tolentino, 67 – 00187 – T +39 06 93 18 271

Londra Aldermary House, 10 – 15 Queen Street – EC4N 1TX – T +44 (0)20 70742211

info@legance.it – www.legance.it

Lo studio

Legance è uno studio legale italiano con un team di professionisti esperti, dinamici e orientati al risultato, il cui affiatamento ha reso possibile un modello organizzativo flessibile ed incisivo che, attraverso dipartimenti attivi in tutti i settori della consulenza legale d'affari, esprime il giusto equilibrio tra specialista e avvocato come consulente globale. Legance conta oltre 300 avvocati, nelle sedi di Milano, Roma e Londra. Le aree di competenza sono: Alimentare; Ambientale; Amministrativo; Assicurazioni; Banking & Finance; Compliance; Contenzioso, Arbitrati e ADR; Corporate Finance; Data Protection; Debt Capital Markets; Energy, Project & Infrastructure; Equity Capital Markets; ESG e Impact; Financial Intermediaries Regulations; Fondi di Investimento; Lavoro e Relazioni Industriali; Life Sciences & Healthcare; Navigazione e Trasporti; Non Performing Loans; Penale d'Impresa; Proprietà Intellettuale; Real Estate; Ristrutturazioni e Procedure Concorsuali; Telecomunicazioni, Media e Tecnologia; Tributario; UE, Antitrust e Regolamentazione. Per maggiori informazioni, potete visitare il nostro sito web: www.legance.it.

Disclaimer

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

*Questa newsletter viene inviata a persone che hanno fornito i loro dati personali nel corso di relazioni professionali, riunioni, seminari, workshop o eventi simili. È possibile anche ricevere questa newsletter perché si è autorizzato Legance. È possibile riceverla, infine, perché è stato dato mandato a Legance in passato. Se si desidera non ricevere più la newsletter, si prega di scrivere un'email a newsletter@legance.it e le informazioni saranno rimosse dalla lista dei destinatari. Finché non si effettua la cancellazione dalla lista dei destinatari i dati personali saranno trattati su supporto cartaceo o elettronico per finalità relative alla gestione dei rapporti professionali esistenti, o per motivi di informazione e divulgazione, ma non saranno comunicati a terzi, a meno che tale comunicazione non sia imposta dalla legge o strettamente necessaria per gestire la relazione professionale. Titolare del trattamento è **Legance - Avvocati Associati**. L'elenco dei responsabili del trattamento è disponibile scrivendo un'email a clienti.privacy@legance.it. È possibile in ogni caso esercitare i propri diritti come stabilito dall'attuale normativa sulla protezione dei dati personali. In tale ultimo caso le richieste devono essere inoltrate via fax a **Legance - Avvocati Associati**, al n. +39 06 93 18 27 403.*

Legance - Avvocati Associati ed i suoi soci non sono sottoposti alla regolamentazione della Solicitors Regulation Authority ("SRA") ed il piano assicurativo obbligatorio previsto dalla SRA non è loro applicabile (sono viceversa coperti da un apposito piano assicurativo italiano). Una lista dei soci di Legance - Avvocati Associati è consultabile presso l'ufficio di Londra in Aldermary House 10-15 Queen Street - EC4N1TX, oppure all'indirizzo <https://www.legance.it/professionisti/>.