Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

UIBM

L'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DI RIFORMA DEL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

28 luglio 2023

GIULIA PONTICELLI

DIRIGENTE

DIVISIONE II - AFFARI GIURIDICI E NORMATIVI. PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE

L'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DI RIFORMA DEL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Con il voto finale della Camera dei Deputati, nella serata di martedì 18 luglio è stato approvato definitivamente il Disegno di legge di riforma del Codice della Proprietà Industriale.

Come evidenziato dal Ministro delle imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, si tratta di **un importante traguardo** che contribuisce ad agevolare l'accesso al sistema della proprietà industriale.

INQUADRAMENTO DELLA RIFORMA

Le linee strategiche per la proprietà industriale

Il disegno di legge di cui si tratta 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.

All'interno di tale cornice, sono state elaborate le Linee d'intervento strategiche sulla proprietà industriale, che dopo essere state sottoposte a consultazione pubblica, sono state formalmente adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2021.

La cornice normativa in materia di proprietà industriale infatti risultava necessitare di un intervento di revisione volto ad assicurare un rafforzamento dell'intero sistema della proprietà industriale, operando su quelle aree maggiormente in grado di incidere sulla competitività delle imprese nazionali.

Al tempo stesso, anche all'esito della consultazione, è emerso che il sistema risultava essere ancora poco accessibile, connotato da procedure in alcuni punti troppo articolate e complesse, non pienamente adeguate all'era digitale e richiedenti pertanto appositi interventi atti a garantirne semplificazione e digitalizzazione.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Il disegno di legge di cui si tratta 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, che sottolinea l'importanza e l'attualità di un intervento strategico in materia di proprietà industriale

La riforma costituisce una fondamentale *Milestone* all'interno della Missione 1, Componente 2 PNRR "Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo", da conseguire entro il 30 settembre 2023

Estratto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza

Riforma 1: Riforma del sistema della proprietà industriale

In ultimo, sarà riformato il sistema della proprietà industriale. Il sistema della proprietà industriale costituisce un elemento fondamentale per proteggere idee, attività lavorative e processi generati dall'innovazione e assicurare un vantaggio competitivo a coloro che li hanno generati. Questi elementi hanno sempre caratterizzato il sistema produttivo italiano e rappresentano fattori distintivi delle produzioni *Made in Italy*.

La riforma intende definire una strategia pluriennale per la proprietà industriale, con l'obiettivo di conferire valore all'innovazione e incentivare l'investimento nel futuro. La riforma sarà elaborata dopo un processo di consultazione pubblica che avrà luogo nel 2021.

UN ITER COMPLESSO

Le fasi (1)

Luglio 2021: trasmissione dell'articolato e delle relazioni di accompagno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva diramazione alle Amministrazioni coinvolte per i diversi profili di competenza

Settembre 2021 – marzo 2022: interlocuzioni ed osservazioni da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero della giustizia, Ministero della difesa, Ministero dell'Università e della ricerca, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Aprile 2022: approvazione del Consiglio dei Ministri

Giugno 2022: parere Conferenza Unificata e assegnazione alla X Commissione Attività produttive del Senato

Le fasi (2)

Dicembre 2022: nuova approvazione da parte del Consiglio dei Ministri e nuovo parere della Conferenza Unificata

Gennaio 2023: assegnazione in sede redigente alla IX Commissione Attività produttive del Senato

Febbraio 2023: audizioni parlamentari; presentazione ed esame degli emendamenti

Maggio 2023: approvazione da parte del Senato

Giugno 2023: presentazione ed esame di ulteriori emendamenti

Luglio 2023: approvazione da parte della Camera dei deputati

ILLUSTRAZIONE DEI PRINCIPALI CONTENUTI

Protezione temporanea di disegni e modelli

Art. 34-bis. – (Protezione temporanea dei disegni e modelli)

1. Chi ne ha interesse può chiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano 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 protezione è disposta con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy.

2. La protezione di cui al comma 1 attribuisce la priorità della domanda di registrazione, a condizione che detta domanda sia depositata entro sei mesi dalla data di esposizione dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati.

3. La priorità di cui al comma 2 risale alla data di esposizione dichiarata nella richiesta di protezione temporanea e verificata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. Quando più disegni o modelli identici ottengono la protezione di cui al comma 1 nella medesima data, la priorità è attribuita al disegno o modello per il quale è stata depositata per prima la domanda di registrazione.

La previsione è parallela a quanto previsto dall'articolo 18 per i marchi e si riallaccia all'articolo 11 della Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale del 1883.

Tutela delle indicazioni geografiche (1)

Articolo 1: divieto di registrazione dei segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette

Articolo 14: Per i marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio e ogni altra documentazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che esprime il proprio parere vincolante entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con le medesime modalità, esprime parere vincolante al fine di accertare se la parola, la figura o il segno di cui è chiesta la registrazione come marchio costituisce usurpazione, imitazione o evocazione di indicazioni geografiche o indicazioni di origine

Tutela delle indicazioni geografiche (2)
Le opposizioni

Articolo 15: ampliamento della legittimazione a presentare opposizione mediante intervento sull'art. 177 CPI

… i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica nonché, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose.

L'intervento include l'intera importante casistica di centinaia di denominazioni di origine protette e delle indicazioni protette agricole, alimentari, di vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, già registrate al momento del deposito del marchio ai sensi del regolamento UE ma prive di un Consorzio di tutela riconosciuto.

Ulteriori novità in materia di opposizioni

L'articolo 25 modifica l'articolo 178 del Codice della proprietà industriale prevedendo, in un'ottica di razionalizzazione e di economia procedimentale, una più puntuale articolazione della fase di avvio dei procedimenti di opposizione al fine di tener conto della prevalenza di ipotesi che rendono ragionevole posticipare l'invio della cd. prima comunicazione alle parti (da cui decorre il termine per il possibile accordo di conciliazione tra le parti), quali la sussistenza di un'istanza di limitazione della domanda di marchio contestata, che di per sé potrebbe essere utile a determinare la celere definizione del procedimento per cessata materia del contendere, oppure la presenza di un'ipotesi di sospensione, quale a titolo esemplificativo la pendenza dell'iter di registrazione della domanda di marchio preesistente su cui si fonda l'opposizione, che rende opportuno attendere l'esito dell'esame di tale domanda presupposta di registrazione, in modo da consentire alle parti di muoversi in un quadro di maggiore certezza del perimetro dell'opposizione e così formulare adeguatamente le proprie argomentazioni, dando corretta attuazione al principio del contraddittorio.

Dematerializzazione

L'articolo 12, intervenendo sull'articolo 147 del Codice della proprietà industriale, sopprime l'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.

… conservano gli atti e i documenti originali ricevuti e li trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi soltanto su apposita richiesta dello stesso, ad eccezione delle sole domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, per le quali la trasmissione d'ufficio è sempre effettuata nelle forme indicate nel decreto di cui al secondo periodo.

La richiesta di trasmissione degli atti e dei documenti originali può essere effettuata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, per le domande di disegno e modello industriale, entro tre anni dal deposito delle stesse e, per tutti gli altri atti, entro un anno dal deposito.

Estensione dell'utilizzo dei servizi digitali disponibili presso organismi esteri

L'articolo 13 modifica l'articolo 169 del Codice della proprietà industriale al fine di prevedere, in sede di rivendicazione della priorità, la 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 elimina, tra gli altri, l'ostacolo che oggi impedisce all'Italia di aderire al servizio WIPO Digital Access Service (DAS), che consente lo scambio sicuro di documenti di priorità tra gli uffici della proprietà intellettuale nazionali partecipanti, anche in qualità di *accessing office*, acquisendo pertanto documenti attraverso tale canale.

È in corso di predisposizione apposita circolare, che in ogni caso sarà operativa solo dopo l'entrata in vigore della riforma.

Bollo

L'articolo 31 stabilisce la revisione degli importi fissati dal DPR 26 ottobre 1972, n. 642 in materia di imposta di bollo, 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, gli importi dell'imposta di bollo previsti, tra l'altro, per le domande di marchio, di CCP, di topografie di prodotti a semiconduttori, di trascrizione, di annotazione, nonché per le domande di brevetto, disegno o modello, ove a queste ultime sia allegata la lettera d'incarico a un consulente in PI o richiesta di copia autentica del verbale di deposito.

Previsioni in materia di nullità e decadenza

Articolo 26: introduzione della possibilità di agire in sede amministrativa per la nullità della registrazione di marchi lesivi dell'immagine e della reputazione dell'Italia; tale modifica consente il necessario coordinamento con la previsione dettata dall'articolo 10, comma 1-bis, introdotta nell'ordinamento dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58.

Si introduce, inoltre, il divieto, a pena di inammissibilità, di parcellizzazione delle domande, analogamente a quanto previsto presso l'Ufficio europeo per la proprietà industriale (EUIPO) per i procedimenti di nullità e decadenza aventi ad oggetto marchi dell'Unione europea.

Articolo 27: disciplina puntuale delle fasi e dei termini del procedimento di nullità e decadenza

Articolo 28: inclusione, tra le ipotesi di estinzione del procedimento di nullità o di decadenza, della rinuncia al marchio contestato da parte del titolare, essendo in tal caso cessata la materia del contendere.

Commissione dei ricorsi

Articolo 9: estensione della durata in carica da 2 a 4 anni

Articolo 10: riduzione da 40 a 30 del numero dei giorni necessari ai fini della convocazione delle parti in udienza

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

UIBM

GRAZIE PER L'ATTENZIONE