



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. Stefano BARACCO
stefano.baracco@piaggio.com

Milano, 28 maggio 2021

Premessa

L'associazione AICIPI esprime tramite il suo Presidente e il suo Comitato Direttivo l'apprezzamento generale per l'iniziativa, per l'inserimento della tematica della Proprietà Industriale (PI) nel PNRR e per il coinvolgimento diretto delle associazioni nella consultazione pubblica sulla definizione delle Linee di Intervento Strategiche.

Nel merito delle richieste mosse dall'MISE, i.e. di specificare le macroaree ritenute strategiche e meritevoli di attenzione, come AICIPI condividiamo le considerazioni e proposte che seguono su alcuni punti della bozza in discussione, auspicando che possano entrare nel vivace dibattito ed essere accolte nel Disegno di Legge di modifica dell'attuale Codice di Proprietà Industriale (CPI), nonché nel PNRR.

PRIMA SFIDA: migliorare il sistema di protezione della PI

Per il miglioramento del sistema di protezione della PI, in generale si dovrebbe puntare ad armonizzare le normative e procedure italiane con gli standard internazionali, ed in particolare con le normative seguite da EPO ed EUIPO.

Consideriamo positivo l'inserimento nella bozza di Linee di Intervento, al punto 1.1 relativo all'aggiornamento della legislazione di settore, di una modifica della normativa in essere che non renda soggetta al pagamento dei diritti l'accettazione di una domanda di deposito, con definizione di un termine per il pagamento successivo alla presentazione della domanda stessa. Sugeriamo di definire tale termine in linea con quanto previsto dalla Convenzione EPC (vedasi anche il trattato PLT, di cui si auspica la ratifica: <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/plt/>) per i brevetti e dall'EUIPO per design e marchi.

Ma non basta: a ciò deve accompagnarsi un vero e proprio disboscamento del numero di imposte previste per le diverse procedure di deposito, registrazione, ritiro, trascrizione, con l'eliminazione delle imposte di bollo e dell'obbligo di procedere con la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate prima di depositare atti presso l'UIBM. Si tratta di imposte e/o procedure che rallentano il buon funzionamento del sistema, e che spesso ne aumentano in modo spropositato i costi senza aggiungere alcun valore, che non hanno rispondenza nelle procedure Internazionali e che non trovano nemmeno riscontro preciso nei costi indicati per ogni procedura sul sito dell'UIBM o delle Camere di Commercio, con il risultato di una scarsa trasparenza sui costi reali del sistema di protezione e di un effetto disincentivante nell'utilizzo degli strumenti di PI, soprattutto per le PMI.

A favore di una maggiore trasparenza, semplicità ed incentivazione riteniamo opportuno valutare la creazione di strumenti di pagamento dei diritti utilizzati da tempo presso l'EPO e l'EUIPO, come i conti deposito (deposit account).



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. Stefano BARACCO
stefano.baracco@piaggio.com

Auspicata altresì è un'accelerazione nelle tempistiche di rimborso delle tasse, quando tale rimborso è dovuto, come – a titolo esemplificativo – in caso di estinzione della procedura di opposizione di marchio per accordo tra opponente e richiedente la domanda, prima dell'inizio della fase “contenziosa” della procedura predetta.

Sempre nell'ambito dell'aggiornamento della legislazione di settore, segnaliamo l'anacronismo della procedura di richiesta di autorizzazione al deposito estero di domande di brevetto ex art. 198 CPI, con l'aggravante di una normativa del tutto priva di trasparenza rispetto a quali invenzioni necessiterebbero di obbligo di richiesta di autorizzazione. L'eliminazione della norma, od una sua miglior definizione, che chiarisca senza ombra di dubbio quale tipologia di invenzioni sia soggetta a richiesta di autorizzazione in via di eccezione rispetto una regola che, invece, deve poter permettere a chiunque di depositare ovunque, permetterebbe anche in questo caso di superare un *gap* competitivo per le aziende italiane. Queste, infatti, sono oggi di fatto spinte da una norma non trasparente a depositare presso l'UIBM le proprie domande di brevetto in priorità in mancanza di richiesta di autorizzazione preventiva, anche in caso di inaccessibilità del sistema di deposito e/o di mancato ottenimento di una data di deposito certa.

Laddove il dibattito sull'opportunità dell'articolo 198 CPI si concluda nel senso di confermarne l'attualità, è auspicabile la previsione di uno stretto termine (pochi giorni), entro cui l'autorità preposta alla valutazione della domanda di autorizzazione si debba pronunciare, intendendosi – in caso di silenzio – accolta la richiesta ed autorizzato il deposito della domanda estera. Infine, nell'ambito dell'aggiornamento della legislazione di settore segnaliamo l'opportunità di una revisione dell'applicabilità alla contraffazione di brevetti dell'art. 473 c.p., visti i risultati ottenibili mediante procedimenti cautelari anche laddove vi sia particolare urgenza (e.g. esposizione in fiera).

Venendo ai punti 1.2-1.3 della bozza in discussione, è da accogliere positivamente l'inserimento del miglioramento delle procedure digitali. Manca, tuttavia, una delle caratteristiche fondamentali dell'essere digitali, cioè la disponibilità dei sistemi di deposito *online* 24h/24 e 7gg/7. Anche questo oggi rappresenta un notevole svantaggio competitivo per chi decide di depositare una domanda prioritaria italiana, rendendo disincentivante il sistema.

Restando sul tema della digitalizzazione è inoltre da auspicare una semplificazione della banca dati online dell'UIBM, per renderla più intuitiva e di facile consultazione per i “non addetti ai lavori”, oltre che il mantenimento per tutti i titoli di PI del numero attribuito in fase di deposito, indipendentemente dai cambi di status della domanda / registrazione, eventualmente implementando l'usuale codifica alfabetica secondo WIPO Standard ST16 (si veda qui: https://www.wipo.int/standards/en/part_03_standards.html) per distinguere una domanda depositata/pubblicata da una registrazione/concessione.



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. Stefano BARACCO
stefano.baracco@piaggio.com

L'attenzione all' "informazione al pubblico" è un aspetto molto sentito da AICIPI, e in particolare dall'anima brevettuale dei nostri associati, che vedrebbe, almeno in parte, soddisfatta la necessità di promozione rendendo le collezioni di brevetti italiani disponibili in toto ed in conformità agli standard internazionali (si veda qui https://www.wipo.int/standards/en/part_03_standards.html).

Giudichiamo positivo il risalto attribuito dalle Linee di Intervento Strategico all'informazione brevettuale e, in generale, ai diritti di PI: ciò è possibile, tuttavia, solo se l'informazione e la pubblicazione di questi sono effettuate in modo strutturato, completo e, soprattutto, su un supporto informatico-tecnologico adeguato, in linea agli standard internazionali sopra citati ed al passo con i tempi.

In riferimento al punto 1.4 relativo al completamento dell'attuazione del Sistema Brevettuale Unitario, ci rallegriamo che nella bozza sia indicato che si opererà per accelerarne l'attuazione. AICIPI ha sempre sostenuto il Sistema Brevettuale Unitario anche quando non c'era un consenso generalizzato nel panorama Italiano, o addirittura c'era una vera e propria opposizione alla partenza del sistema. Consideriamo dunque positivo il consolidamento di questo cambio di passo.

SECONDA SFIDA: incentivare l'uso della PI

Come dimostrano diverse statistiche, incluse quelle recentemente pubblicate dall'UIBM, i numeri relativi ai depositi di titoli di PI da parte delle aziende italiane sono in crescita ma il *gap* con altri Paesi è ancora elevato.

Riteniamo che in buona parte questo dipenda da una scarsa cultura relativa all'importanza e al valore della PI. La PI dovrebbe essere oggetto di maggiore attenzione da parte dei media, dalla carta stampata a tutti i canali oggi in voga (Social Network, pagine online istituzionali, *et similia*) che possano trasmettere al cittadino / utente / consumatore il significato, il valore, le opportunità, le competenze, i rischi ed i benefici della materia, caratteristiche queste riconducibili non solo e non esclusivamente al titolare dei diritti di PI. La PI crea valore in sé e per il titolare della stessa. Al contempo crea lavoro, soddisfacendo l'impellente esigenza nazionale di ridurre drasticamente la disoccupazione.

Il linguaggio e la struttura dei messaggi promozionali devono essere adeguati ai diversi targets di cui è composta la popolazione, accattivanti, *appealing* e chiari nello spiegare gli strumenti di PI ai non addetti ai lavori.

Sarebbe opportuno, nella comunicazione a scopo divulgativo, insistere a far passare il messaggio che la commercializzazione e l'acquisto di prodotti contraffatti costituiscono un reato, che violano diritti di esclusiva di un determinato soggetto e, allo stesso tempo, ostacolano l'interesse dello Stato a ridurre il fenomeno dell'evasione fiscale.



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. Stefano BARACCO
stefano.baracco@piaggio.com

I meri spot televisivi di 60'' che, raramente, sono stati messi in onda dai Ministeri non raggiungono lo scopo. Al contrario, sono spesso percepiti come noiose interruzioni di programmi televisivi, raggiungendo in modo poco efficace lo scopo di condividere il messaggio sull'importanza della PI nel contesto giuridico-economico-sociale e sugli atti illeciti che pone in essere chi produce, promuove, commercializza prodotti contraffatti e chi li acquista.

Una comunicazione strutturata destinata alla collettività in generale, riprodotte storie di aziende di successo che hanno investito in marchi e/o brevetti, includendoli tra i loro punti di forza, "battaglie legali" sui diritti di PI che si sono tradotte anche in conservazione di posti di lavoro, la spinta che la competitività - se sana e motivata - comporta, possono essere oggetto di seminari ed anche di accattivanti campagne di sensibilizzazione, da divulgare sui tutti i canali tradizionali e 4.0.

Rispetto ai punti citati nella bozza, bisogna certamente continuare a finanziare (o chiedere il rifinanziamento agli altri Ministeri competenti) di tutte le attività di incentivazione a favore delle aziende e in particolare delle PMI. Oltre alle iniziative citate ai punti 2.1-2.2 (Marchi+, Brevetti+, Disegni+; Voucher 3I), va mantenuta l'attenzione sul Patent Box e sulla "nuova rivalutazione dei beni di impresa, nonché delle partecipazioni possedute da società di capitali ed enti commerciali", strumenti che già ci sono e che vanno verificati per possibili eventuali ulteriori semplificazioni che ne facilitino l'accesso, soprattutto da parte delle PMI.

Come AICIPI riteniamo inoltre molto positivo il riferimento, al punto 2.5 della bozza, alla formazione di IP Manager, ancor più efficace se posta in essere in contemporanea ad una strutturata campagna di sensibilizzazione, informativa e formativa. AICIPI è a disposizione per contribuire con le proprie competenze e *best practices* alla formazione di IP Manager.

TERZA SFIDA: facilitare l'accesso ai brevetti e alla loro conoscenza

Nel quadro delle discussioni politiche in atto sulle licenze obbligatorie e/o sulla rinuncia a fare valere propri diritti originate dalla pandemia ancora in corso, è positivo il riferimento posto al punto 3.1 della bozza di Linee di Intervento a privilegiare accordi volontari, con licenza obbligatoria solo in caso di fallimento, come già peraltro previsto dall'attuale normativa.

Rispetto alla necessità di mettere a disposizione le informazioni brevettuali (punto 3.2 della bozza), abbiamo già esposto alcune considerazioni a commento della "prima sfida".

Più in generale, suggeriamo di favorire un'informazione completa sulla possibilità di utilizzare il licensing come alternativa all'enforcement "indiscriminato" e come strumento di valorizzazione dei titoli di PI, soprattutto per le PMI.

Altresì rilevante e meritevole di attenzione è il settore del *Technology Transfer*, da cui emerge l'opportunità di avvicinare sempre più il mondo dell'Università e dell'Industria, sì da favorire l'innovazione ed il mercato del lavoro. A questo proposito emerge la necessità di promuovere la



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. Stefano BARACCO
stefano.baracco@piaggio.com

formazione continua dei *Technology Transfer Office* delle Università, e di favorire la cooperazione tra i *network* associativi, al fine di definire piattaforme comuni di negoziazione dei diritti di PI derivanti dalle collaborazioni tra Università e Industria sulla base di modelli di riferimento prestabiliti. Su questa linea si sono mosse AICIPI e Netval negli anni scorsi per la definizione di un documento comune: si tratta senz'altro di un'esperienza che può essere messa a fattor comune.

Infine, sempre a questo proposito, AICIPI suggerisce di considerare una revisione dell'art. 65 CPI che nella direzione di assegnare i diritti sulle invenzioni all'ente di ricerca e non al singolo ricercatore, ciò in una ottica di semplificazione – e quindi incentivazione – di rapporti di collaborazione con l'industria.

Un punto che vediamo citato nel box di Sintesi del Piano UE ma non nella bozza di Linee di Intervento Strategiche è relativo agli Standard Essential Patents, o SEP. Si tratta di una tematica molto specifica e poco conosciuta, ma che ha già riflessi importanti nell'ambito del business delle telecomunicazioni, e che assumerà senz'altro ancora più rilevanza con la progressiva messa a disposizione di un numero sempre crescente di dispositivi connessi anche diversi da dispositivi di telecomunicazioni, quali ad esempio veicoli o elettrodomestici di uso comune. Vista la crescente tendenza a “mettere in rete” diverse tipologie di dispositivi, riteniamo perciò senz'altro auspicabile una verifica dell'attualità delle normative in essere anche con riferimento a questa tematica specifica.

QUARTA SFIDA: garantire un rispetto più rigoroso della PI

Per realizzare gli obiettivi della quarta sfida, oltre ai punti indicati nella bozza, che condividiamo, riteniamo opportuno partire “dai piccoli” con proposte di formazione – anche in forma di visite a musei, archivi presso aziende italiane, partecipazione a fiere – sin dall'infanzia, inserendo ad esempio dei moduli *ad hoc* nei corsi di educazione civica. La consapevolezza delle risorse che la PI è in grado di portare in tema di innovazione, creazione e creatività è sicuramente un momento formativo, informativo ed educativo della persona, che è appunto da educare anche sull'assetto della lesione, non autorizzata, dei diritti di PI. La contraffazione – nei mercati sia fisico sia virtuale – è un illecito, che può essere penalmente perseguibile, rappresentando spesso la “Punta finale” di altre attività illecite (es. associazioni a delinquere, sfruttamento di minori, violazione di norme di salute e sicurezza, evasione fiscale, etc.). Altrettanto illecito, penalmente perseguibile, è l'acquisto di prodotti falsi. Queste consapevolezze e sensibilità sono da costruire e da coltivare, specialmente nei corsi universitari più affini al mondo della PI. Si propone in tal senso l'obbligatorietà di moduli di PI per le facoltà giuridiche, economiche ed in generale per le facoltà scientifiche (ad es. ingegneria).

Medesima esigenza di consapevolezza è da costruire e conservare presso gli organi giudicanti - con un auspicato incremento di personale specializzato presso i Tribunali delle Imprese (eventualmente riducendo il numero di questi ultimi, concentrando così le risorse su pochi Tribunali realmente specializzati) sì da accelerare i tempi del giudizio, incrementando la fiducia



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. Stefano BARACCO
stefano.baracco@piaggio.com

delle PMI nel valore dell'IP e nella sua tutela – nonché presso le autorità di “enforcement”, GdF, CC e Dogane in primis, che si suggerisce siano formate su tipologie specifiche di diritti di PI, rafforzando, ad esempio, le competenze e conoscenze in ambito di brevetti / modelli, oltre che di marchi. Il presidio della liceità anche sotto il profilo del rispetto di diritti di PI per le merci in entrata od in transito sul territorio e, auspicabilmente, circolanti *online* quantomeno limitatamente ad estensioni / profili italiani, ed una equivalente capacità/possibilità di intervento presso tutte le autorità di enforcement dislocate sul territorio italiano è fondamentale per incentivare e proteggere gli investimenti della PMI in PI.

Anche in questo caso, imprescindibili per la raggiunta di questo obiettivo sono maggiori investimenti di persone ed economici.

Per rafforzare la consapevolezza, a tutti i livelli della struttura sociale, politica e governativa, dell'importanza della PI, anche per la ripresa economica del Paese, si propone, ancora, di studiare ed emettere report con regolarità annuale sull'impatto della PI sull'occupazione e ricerca&sviluppo e della violazione dei diritti di PI sul PIL nazionale, considerando e dando peso agli investimenti e spese in tutela di PI delle aziende.

Importante è iniziare a comminare regolarmente sanzioni a chi acquista prodotti contraffatti, come già previsto dalla normativa. Sarebbe peraltro auspicabile che, nel mercato online, l'acquirente di un prodotto contraffatto venisse informato della natura dello stesso da piattaforme e-commerce, social network e/o analoghi, come nelle more del disegno di legge DSA pendente presso la Commissione Europea.

Come sfida, ed esempio di avanguardia del nostro Paese, proponiamo la possibilità di riciclo di prodotti contraffatti, limitando, se non del tutto eliminando, l'onere economico del titolare dei diritti per lo stoccaggio e la distruzione di prodotti contraffatti sequestrati e salvaguardando l'ambiente in un'ottica di sostenibilità ed economia circolare

Infine, sottolineiamo come un supporto economico è fondamentale per raggiungere ed attuare la “logica espansiva” della PI poichè

- serve supportare la PMI per “testare” la PI: spesso, visti i costi (ricerca, deposito, prosecution, etc) e incerti (o ignari) dei benefici di medio-lungo termine dell'avere asset intangibili, l'alternativa di investire in PI è rinunciare ad acquistare macchinari di produzione o simili
- servono più investimenti di persone per (i) una riforma del processo penale (come menzionato nel documento) (ii) autorità di enforcement e dogane / incremento controlli (iii)
- supportare, almeno in parte, gli oneri del titolare degli asset di PI in caso di sequestro per (i) stoccaggio e (ii) distruzione



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. Stefano BARACCO
stefano.baracco@piaggio.com

- rendere più celere, efficiente ed efficace l'attività dell'UIBM in fase di depositi, prosecuzioni, registrazioni, procedimenti amministrativi

QUINTA SFIDA: rafforzare il ruolo dell'Italia a livello internazionale

Come già accennato precedentemente, AICIPI giudica fortemente positivo il riferimento al supporto alla partenza del sistema del Brevetto Unitario.

A questo proposito, AICIPI supporta fortemente la candidatura di Milano come sede di una delle sezioni della sede centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti oltre a Parigi e Monaco dopo l'uscita di scena di Londra, nell'ambito di discussioni multilaterali che non comportino ulteriori rinvii della partenza del sistema.

Nello specifico dello strumento del modello comunitario, e nell'ottica di rafforzare il ruolo dell'Italia nei rapporti "internazionali", riteniamo utile, per i titolari dei diritti, un supporto dell'Italia nel processo di revisione della normativa comunitaria della disciplina del modello comunitario, al fine di incrementare-incentivare la competizione e la capacità produttiva, portando a 5 anni la durata della tutela del modello non registrato. Questo arco temporale, decorrente dalla prima divulgazione, consentirebbe un lasso di tempo sufficiente per il titolare per valutare il successo commerciale del prodotto, investire in eventuali registrazioni, essere "sicuro" di una tutela – ancorché limitata nell'ambito – del modello "di fatto", arrivare allo sviluppo di un modello "rappresentativo" / "continuativo" della società, senza minare le caratteristiche necessarie perché un design sia tale.

AICIPI

Il Presidente