

# **PROPOSTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE PER LE LINEE DI INTERVENTO STRATEGICHE SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023**

A seguito della consultazione pubblica lanciata dal Ministero per lo Sviluppo Economico e dall'UIBM per le "Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023", il Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, per tramite dei propri gruppi di lavoro, ha raccolto nel presente documento, le proprie proposte volte a migliorare e valorizzare il sistema della proprietà industriale.

In linea con la struttura definita nel documento condiviso dal Ministero, il presente documento si compone di 5 capitoli, corrispondenti alle **5 Sfide** nelle Linee di intervento e, per ciascuna sfida, sono stati ripercorsi ed approfonditi i medesimi punti evidenziati nelle stesse Linee di intervento.

## **SFIDA N.1 -MIGLIORARE IL SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE**

### **1.1. Aggiornare la legislazione di settore**

L'Ordine condivide l'obiettivo espresso nel piano triennale presentato dal Ministero di intervenire sul Codice della proprietà Industriale ed il Regolamento per un aggiornamento della legislazione di settore.

A tal proposito l'Ordine propone di intervenire sulle seguenti sezioni del Codice e del Regolamento.

Il lavoro di seguito illustrato è suddiviso per materia e contiene una elencazione degli articoli d'interesse con annessa motivazione. Si propone inoltre, in allegato al presente documento, l'edizione del Codice e del Regolamento comprensiva delle modifiche ivi proposte.

In materia di DISEGNI e MODELLI, le proposte attengono a diversi istituti relativi a tali diritti di proprietà industriale, che in taluni casi, per prassi o per adeguamento alla normativa europea, necessitano di essere rivisti e modificati. Sono stati affrontati tra gli altri gli istituti della priorità, della divulgazione, degli effetti della registrazione e si è proposta anche la formulazione di un nuovo articolo volto a chiarire l'ambito di tutela di un disegno o modello.

Nello specifico le modifiche proposte sono:

- CAPO I – art. 4 "Priorità".

Si propone di inserire due nuovi commi che consentano di rivendicare la priorità tra brevetti per invenzione, modelli di utilità e disegni o modelli, ricomprendendo anche l'istituto della priorità interna (ai sensi dell'art. 47, bis, CPI) prevedendolo quindi anche per i disegni o modelli. Le modifiche proposte inoltre tengono conto della recente giurisprudenza comunitaria,

mantenendo l'eccezione contenuta nella Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (più brevemente "CUP").

- CAPO II – SEZ. III – art. 31 "Oggetto della Registrazione".  
Il secondo comma dell'art. 31 contiene la definizione di prodotto, ai fini della registrazione di cui al comma 1. Tenuto conto che la classificazione di Locarno nella classe 14, sottoclasse 04, prevede la classificazione degli elementi di rappresentazione visualizzati tramite schermo, come icone, banner per il web, interfacce grafiche utente (in inglese GUI), o oggetti tridimensionali digitali, si propone di aggiungere alla lista non esaustiva dei prodotti che possono incorporare un disegno o modello anche le rappresentazioni grafiche generate da programmi per elaboratore.
  
- CAPO II – SEZ. III – art. 34 "Divulgazione".  
Attualmente l'istituto della priorità interna nella legislazione italiana è previsto solamente per i brevetti per invenzione e per i modelli di utilità (si veda l'art. 47, comma 3-bis, CPI). Inserendo un nuovo comma, si propone di prevedere l'istituto della priorità interna anche per le domande di disegni o modelli.
  
- CAPO II – SEZ. III – art. 38 "Diritto alla registrazione ed effetti".  
Attualmente si considera irreversibile la richiesta di ritardata accessibilità, così come specificata nella domanda di registrazione, e dunque non legittimo un ritiro di tale richiesta se effettuato in un momento successivo. L'istituto così interpretato penalizza l'efficacia dello strumento di tutela, tenuto conto che l'esigenza di segretezza scaturisce da valutazioni e circostanze tecnico-commerciali che sono sovente in rapida evoluzione dopo la data di deposito della domanda di registrazione. Quando il prodotto o i prodotti oggetto della registrazione vengono presentati e immessi sul mercato, e possono così divenire bersaglio di contraffazione, il richiedente deve poter disporre con prontezza e flessibilità dei benefici della pubblicazione, senza l'immotivato onere di notificare la registrazione ai singoli presunti contraffattori.  
Appare anche opportuno la modifica dell'articolo 38 CPI anche al fine di uniformare la legislazione nazionale a quella comunitaria, che all'articolo 50(4) RDC prevede che la pubblica consultazione del fascicolo della domanda sia consentita, su istanza del titolare, da una data anteriore rispetto a quella della scadenza del periodo di differimento richiesto inizialmente.  
Si propone così di inserire un nuovo comma che sancisca quindi la possibilità per il richiedente di interrompere in qualsiasi momento il regime di segretezza del fascicolo.  
Si precisa che l'affidamento dei terzi non ne risulterà compromesso, posto che l'avvenuta accessibilità si evincerà dalla consultazione della banca dati bibliografica e documentale dell'Ufficio.  
La modifica di tale articolo comporterebbe anche una proposta di modifica al Regolamento.
  
- CAPO II – SEZ. III – NUOVO art. 41 bis.

Gli articoli 33 e 41 CPI, al fine di determinare il requisito del carattere individuale e individuare l'ambito di tutela di un disegno o modello, utilizzano come parametri fittizi di riferimento le figure dell'utilizzatore informato e dell'autore del disegno o modello.

Tuttavia, il codice non indica in riferimento a quali parametri si debbano determinare tali figure, generando incertezza nei terzi e nel titolare stesso dei diritti.

La giurisprudenza comunitaria (T9/07 PepsiCo) ha sopperito a tali mancanze, indicando che tali figure debbano essere interpretate alla luce del prodotto in cui è incorporato il disegno o modello oggetto di registrazione.

Pertanto, per garantire la certezza giuridica ed evitare soggettivismi nelle interpretazioni, con conseguente dubbio sulla validità e sulla portata di protezione di un disegno o modello, è indispensabile che vi sia una norma che definisca chiaramente a che contesto occorra fare riferimento per appurare l'esistenza dei detti requisiti di validità e la portata di protezione del disegno o modello.

- CAPO IV – SEZ. I - Art. 155 “Deposito di domande internazionali di disegni e modelli”.

La modifica proposta è in linea con l'obiettivo di adottare procedure sempre più rapide ed efficaci che agevolino e semplifichino l'accesso degli utenti, e in vista di una riduzione del ricorso alla documentazione cartacea, si propone di aggiungere al comma 2 dell'art. 155 CPI la possibilità di invio della domanda anche attraverso posta elettronica certificata.

In materia di MARCHI, le proposte attengono a diversi istituti. Nello specifico le modifiche proposte sono:

- CAPO II – SEZ. I – art. 8 “Ritratti di persone, nomi e segni notori”.

Lo spirito della modifica proposta è quello di allineare la protezione offerta dal Codice con le evoluzioni sociali e legislative che hanno interessato in questi anni il diritto di famiglia. Pertanto, si propone di inserire tra i soggetti che devono prestare il consenso anche “la parte di unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto” insieme al coniuge ed i figli.

Al 3 comma del medesimo articolo si propone di inserire anche gli pseudonimi tra i segni che, se notori, possono essere registrati o usati come marchio. L'aggiunta proposta intende dare tutela specifica, limitatamente al campo dei segni notori, anche agli pseudonimi di elezione che spesso caratterizzano l'attività di personalità del mondo artistico.

- CAPO II – SEZ. I – art. 10 “Stemmi”.

Si propone di inserire un nuovo comma 5 con la finalità di accelerare l'iter di esame delle domande di marchio italiane, evitando ritardi dovuti a cause esterne all'attività dell'Ufficio. Nello specifico si propone di applicare l'istituto amministrativo del silenzio-assenso stabilendo che “in assenza di un avviso da parte dell'amministrazione entro 30 giorni dalla trasmissione dell'esemplare e delle informazioni di cui al comma 2, l'Ufficio considera che non vi siano obiezioni da parte di tale amministrazione e prosegue nella procedura di esame della domanda di marchio”.

- CAPO II – SEZ. I – art. 11 “Marchio Collettivo”.

Si propone una modifica di sintassi ma che ha la finalità di chiarire che l’inciso al 4 comma “purché siano soddisfatti...” si riferisce solamente al “...diventare membro dell’associazione...” atteso che imporre i requisiti del regolamento al soggetto titolato all’utilizzo su base geografica svuoterebbe di significato tale concessione.

- CAPO II – SEZ. I – art. 12 “Novità”.

Si propongono diverse modifiche a tale articolo, al comma 1 a), comma 1b), comma 2 e comma 3.

Si segnala che la modifica di cui al comma 2 ha lo scopo di rendere la norma compatibile con il regime di nullità relativa per presenza di marchi anteriori di terzi, eliminando l’inciso “da oltre due anni ovvero tre se si tratta di marchi collettivi o di certificazione”. La ratio di tale modifica è dettata dal fatto che se i terzi perdono interesse ad agire al momento della scadenza del marchio, l’ultrattività dello stesso prevista dalla norma non dovrebbe trovare giustificazione.

- CAPO II – SEZ. I – art. 14 “Liceità e diritti di terzi”.

Si propone la modifica al comma 1. c)quinquies al fine di renderla maggiormente in linea con il testo della Direttiva UE così da chiarire che la “stessa specie o specie apparentate” non riguarda, ovviamente, i segni, ma piuttosto le varietà vegetali cui gli stessi si riferiscono.

- CAPO II – SEZ. I – art. 24 “Uso del Marchio”.

Si propone di modificare il primo periodo del comma 3 al fine di fugare ogni dubbio interpretativo sul regime dei c.d. diritti intervenienti. A tal proposito anche le disposizioni della recente Direttiva UE (art. 46), per l’azione di nullità basata su marchi anteriori, prevedono l’onere di provare l’uso degli stessi, se registrati da oltre 5 anni, anche nel quinquennio precedente la data di deposito del marchio contestato, così sancendo la salvaguardia dei diritti intervenienti (v. art. 184-quinquies, comma 2 CPI).

- CAPO IV – SEZ. I – art. 157 “Domanda di registrazione di marchio collettivo o di certificazione”.

Si propone di chiarire la portata della lettera f) del comma 1bis) specificando che i regolamenti d’uso del marchio collettivo e di certificazione non devono indicare gli specifici soggetti legittimati all’uso (il che farebbe perdere ogni significato alla registrazione dei marchi stessi) quanto piuttosto quali siano i criteri da soddisfare per accedere all’utilizzo dei marchi stessi.

- CAPO IV – SEZ. I – art. 159 “Domanda di rinnovazione di marchio”.

Si propone di chiarire la portata del 4 comma inserendovi la menzione della domanda di marchio italiana derivante da trasformazione di registrazione internazionale in cui l’Italia era oggetto di designazione posteriore. Sempre per maggiore chiarezza si propone al 6 comma di non rendere alternative la domanda di rinnovazione del marchio e le tasse pagate ma piuttosto inserire entrambi i requisiti per chiarire che, affinché si abbia rinnovazione parziale, è

necessario che la stessa risulti anche dalla relativa domanda fugando così dubbio quali classi siano state rinnovare e quali no.

- CAPO IV – SEZ. I – art. 170 “Esame delle domande”.

Le modifiche proposte al comma 2.ter intendono porre ordine in un’elencazione poco chiara e che prevedeva fattispecie inesistenti o ridondanti, e tralasciava invece fattispecie del tutto analoghe a quelle intese.

- CAPO IV – SEZ. I – art. 173 “Rilievi”.

Si propone di inserire un nuovo comma 11 al fine di chiarire le conseguenze del rifiuto definitivo di una domanda di marchio italiana posta a fondamento di una registrazione internazionale.

In materia di BREVETTI E MODELLI DI UTILITA’, le proposte di modifica attengono a diversi ambiti, tra cui la novità, la durata della protezione. Come illustrato le motivazioni sottese alle modifiche proposte sono ispirate alla necessità di una armonia con la legislazione brevettuale europea ovvero dai principi generali della certezza del diritto come nel caso della durata della protezione. Nello specifico le modifiche proposte sono:

- CAPO II – SEZ. IV – art. 46 “Novità”.

Secondo l’attuale tenore dell’articolo 46, comma 3, CPI, le fattispecie che possono avere un effetto cosiddetto di “national prior right” sono le domande di brevetto italiano e le domande di brevetto europeo designanti l’Italia.

A seguito dell’apertura della via diretta della fase nazionale italiana per le domande internazionali (PCT) depositate dal 1 luglio 2020, si propone di aggiungere a queste fattispecie le “domande di brevetto internazionali designanti e aventi effetto per l’Italia”.

Questa proposta di modifica richiama quanto previsto dall’articolo 153, comma 5, e dalla Regola 165 della CBE che definiscono i criteri per cui una domanda di brevetto internazionale esplica l’effetto di “EP prior right” secondo l’articolo 54, comma 3, della CBE. Secondo tali previsioni della CBE, l’effetto di “EP prior right” di una domanda di brevetto internazionale (PCT) è subordinato ad almeno alcune delle azioni richieste per l’ingresso in fase regionale EP fra cui il deposito della traduzione in EN/GE/FR per la pubblicazione da parte dell’EPO nel caso di domande di brevetto internazionali pubblicate in arabo, cinese, giapponese, coreano, portoghese, russo o spagnolo.

In analogia con quanto previsto dalla CBE per la domande di brevetto internazionale designanti il brevetto europeo, la proposta di modifica dell’articolo 46, comma 3, CPI prevede di subordinare l’effetto di “national prior right” di una domanda di brevetto internazionale (PCT) designante l’Italia al fatto che la domanda di brevetto internazionale abbia effetto per l’Italia ossia all’effettivo ingresso nella fase nazionale italiana mediante “richiesta di apertura della procedura nazionale di concessione del brevetto italiano ai sensi dell’articolo 160-bis, comma 1” e deposito della “traduzione in lingua italiana della domanda” come indicato nell’articolo 55, comma 1 e 1-bis CPI.

- CAPO II – SEZ. IV – art. 53 “Effetti della brevettazione”.  
Si propone di modificare il comma 3 dell’articolo 53 CPI prevedendo la possibilità di richiedere che la domanda di brevetto sia accessibile al pubblico a far data dalla dichiarazione del Richiedente (e comunque non prima di 90 giorni dalla data di deposito della domanda) indipendentemente dal fatto che tale dichiarazione sia stata fatta nella domanda o successivamente.
  - CAPO II – SEZ. IV – art. 55 “Effetti della designazione o dell’elezione dell’Italia”.  
In linea con la proposta di modifica dell’articolo 46, comma 3, CPI viene proposto di cancellare la frase “salvo per quanto disposto dall’articolo 46, comma 3” nel comma 1-bis dell’articolo 55 CPI.
  - CAPO II – SEZ. IV – art. 60 “Durata”.  
La prassi ha rilevato come vi sia incertezza relativamente alla data in cui il brevetto risulta effettivamente scaduto, con importanti implicazioni soprattutto nel settore chimico/farmaceutico.  
Si propone di modificare l’articolo 60 introducendo chiaramente la data di scadenza del brevetto per invenzione industriale, ossia l’ultimo giorno di validità del brevetto.
  - CAPO II – SEZ. IV – art. 65 “Invenzioni dei ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca”.  
Si propone l’abrogazione della norma in esame.
  - CAPO II – SEZ. V – art. 85 “Durata ed effetti della brevettazione”.  
La ratio della proposta di modifica della norma è la medesima esposta per l’articolo 60 CPI, e cioè introdurre chiaramente la data di scadenza del brevetto per modello di utilità, ossia l’ultimo giorno di validità del brevetto.
- In materia di BIOTECNOLOGIA, le proposte di modifica attengono a una migliore aderenza al testo della Direttiva Biotech 98/44/CE del Parlamento Europeo e a una maggiore uniformazione alle leggi degli altri paesi europei. Nello specifico le modifiche proposte sono:
- CAPO II – SEZ. IV – art. 61 “Certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari” e art. 81 “Certificato complementare ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n.349 e licenza volontaria sui principi attivi mediata dal Ministro” .  
Si propone di eliminare l’inciso “fatto salvo quanto previsto per i certificati complementari di cui all’articolo 81, commi da 1 a 4,” ed anche l’abrogazione dell’articolo 81, in quanto obsoleto non essendo più in vita alcun certificato complementare italiano ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n.349.
  - CAPO II – SEZ. IV - BIS – art. 81 ter “Definizioni”.  
Sebbene la modifica possa sembrare meramente linguistica essa si adatta meglio a virus che non si riproducono attivamente, ma sfruttano il macchinario cellulare dell’ospite per la replicazione.

La proposta inoltre è più letterale rispetto all'art. 2(1)(a) della direttiva Biotech 98/44/CE del Parlamento Europeo.

- CAPO II – SEZ. IV - BIS – art. 81 quater “Brevettabilità”.  
Le modifiche proposte sono in linea con gli artt. 5 (2) e 4(2) della direttiva Biotech 98/44/CE del Parlamento Europeo. In particolare, in accordo all'articolo 4(2) il termine “specie” è stato sostituito con quello più corretto di “razza.
- CAPO II – SEZ. IV - BIS – art. 81 quinquies “Esclusione”.  
Anche in questo caso le modifiche proposte hanno lo scopo di uniformare la legislazione italiana a quella europea.
- CAPO IV – SEZ. I – artt. 170 bis e ter.  
Le modifiche proposte consistono in abrogazione dei commi 2,3 e 4 dell'art. 170 bi e del disposto di tutto l'art. 170 ter. Poiché in nessun altro paese europeo è previsto l'obbligo di depositare dichiarazioni del genere, si crea una situazione di discriminazione per il richiedente di una domanda di brevetto italiana.
- CAPO V – art. 200 “Procedura di licenza volontaria sui principi attivi”.  
Le modifiche proposte consistono nell'abrogazione del disposto dell'art. 200 conformemente alla proposta di abrogazione dell'articolo 81.

Sono state altresì esaminate le disposizioni in materia di tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale, nell'ambito della disciplina dell'opposizione alle registrazione dei marchi, delle azioni di decadenza e nullità dei marchi d'impresa ed alle procedure speciali del capo V. Si propone di aggiornare e modificare alcune norme che regolano tali strumenti di tutela.

Con riferimento alla materia alla tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale di cui al CAPO III – SEZ.I le modifiche proposte sono:

- CAPO III – SEZ. I – art. 122 “Legittimazione all'azione di nullità e decadenza”.  
Si rileva come la norma lascia ancora dei dubbi nel caso di azioni aventi ad oggetto marchi internazionali. A tal fine si propone di inserire due nuovi commi, nelle formulazioni di cui all'allegato; il comma 9 che disciplini il caso di registrazione di marchio oggetto di estensione internazionale ed il comma 10 che disciplini il caso di registrazione di marchio internazionale designante l'Italia.
- CAPO III – SEZ. I – art. 136 “Presentazione dei Ricorsi”.  
Come noto, ai sensi dell'art. 137 c.p.c. le notificazioni sono eseguite dall'ufficiale giudiziario secondo le modalità ivi descritte. Tuttavia, ai sensi della legge n. 53/94, è prevista la facoltà per gli avvocati di provvedere alla notificazione tramite posta elettronica certificata, con risparmio di costi e tempi.  
Occorre però rilevare che ai sensi dell'art. 201 del CPI, il potere di rappresentare un soggetto di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla

commissione dei ricorsi è attribuita sia agli avvocati che ai consulenti in proprietà industriale.

La lettura congiunta di tali due assunti determina una disparità di trattamento innanzi alla commissione dei ricorsi, sulle modalità di notifica del ricorso essendo preclusa la possibilità per i consulenti in proprietà industriale di eseguire la notifica del ricorso tramite posta elettronica certificata.

Alla luce di ciò, tenuto conto che una delle Missioni del PNRR prevede l'adozione di azioni volte alla "modernizzazione della PA e innovazione organizzativa della Giustizia", si propone di modificare il comma 2 dell'art. 136 CPI inserendo la possibilità di notifica del ricorso anche tramite posta elettronica certificata.

- CAPO III – SEZ. I – art. 136 bis "Deposito del Ricorso".

La modifica proposta la precedente art. 136, si ripercuote sul 3 comma dell'art. 136 bis dovendo precisare che all'originale del Ricorso devono essere unite tante copie quanti sono i componenti della Commissione e le controparti solo nel caso di notifica effettuata ai sensi dell'art. 137 c.p.c. le notificazioni a mezzo ufficiale giudiziario.

Quanto al Capo V, sulle procedure speciali, si propone di sostituire all'art. 198, 1 comma, la parola "coloro" con "i titolati" per una maggiore chiarezza interpretativa.

In materia di azioni di opposizioni alla registrazione dei marchi (CAPO IV – Sez. II) e di decadenza e nullità dei marchi d'impresa (CAPO IV – SEZ. II – bis) nel documento allegato sono state proposte modifiche agli artt. 178, 180, 181, 184 bis, 184 ter, 184 quater, 184 quinquies, 184 sexies, 184 septies. Lo scopo delle modifiche proposte è quello di migliorare il contraddittorio tra le parti ed aprire alla ad una maggiore possibilità di accordo tra le stesse.

Nell'ambito del lavoro di revisione, è stata altresì esaminata tutta la normativa in materia di cui al CAPO III in materia di tutela giurisdizionale, ed è stata esaminata la possibilità di proporre delle revisioni normative in materia di procedure di risoluzione alternativa delle controversie.

Lo studio condotto ha avuto come punto di partenza l'assunto che la procedura dinanzi alla Commissione dei Ricorsi ha natura giurisdizionale (con funzione amministrativa).

In questa ottica si è dunque valutato di intervenire proponendo di aggiungere un comma 6-ter all'art. 120 CPI che così reciti "*Si applicano alle controversie che riguardano i diritti disponibili oggetto del presente Codice tutte le disposizioni relative alle misure alternative di risoluzione delle controversie, inclusi i corrispondenti incentivi fiscali. Le parti possono ricorrere a tali procedure altresì in ogni stato e grado di ogni procedimento di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e in quelli di natura giurisdizionale, inclusi i procedimenti di fronte alla Commissione dei Ricorsi. Le parti potranno essere assistite, in tali misure, anche dai Consulenti in Proprietà Industriale.*"

Si introduce così una norma aperta, non intervenendo in maniera puntuale su tutti gli aspetti e i passaggi del CPI che potrebbero essere interessati dall'utilizzo degli strumenti dell'ADR.

Lo scopo della modifica proposta è proprio quello di introdurre l'argomento delle ADR, per la prima volta, nel Codice, valorizzando il ruolo del Consulente e



proponendo il ricorso alle misure alternative di risoluzione delle controversie in tutti gli stati e gradi delle procedure amministrative e giurisdizionali che riguardano i diritti disponibili connessi con la proprietà industriale.

Da ultimo, lo studio condotto dall'Ordine ha riguardato la necessità di procedere ad un aggiornamento del CAPO VI del Codice, con modifiche anche alle relative parti del Regolamento.

Nello specifico sono state proposte modifiche che sono frutto dell'evolversi della professione del Consulente in proprietà industriale; l'aggiornamento con la disciplina in materia di procedimenti disciplinari, adesso di competenza del Consiglio di Disciplina nonché la parte relativa allo svolgimento dell'assemblea, delle votazioni e dei compiti affidati al Consiglio dell'Ordine.

Nell'ambito del punto 1.1 del Piano Triennale, si fa riferimento al mondo dell'intelligenza artificiale (AI) che sta assumendo una importanza sempre maggiore nello sviluppo della tecnologia e nel business in generale. L'intelligenza artificiale trova impiego in una gamma di settori sempre più vasti (si pesa al riconoscimento automatico delle immagini e della voce, ai sistemi di guida automatica, ai sistemi di classificazione, alla sicurezza) con un impatto su quasi ogni aspetto della creazione umana. A livello mondiale il numero di brevetti depositati nel campo dell'intelligenza artificiale o relativi a tecnologie che usano algoritmi di intelligenza artificiale sono aumentati sensibilmente negli ultimi dieci anni e lo stesso EPO ha aggiornato le proprie linee guida per tenere conto di tale particolare tipo di tecnologia. Il nostro paese, pur non avendo grandi aziende che operano nel settore, ha un numero di medie e piccole imprese che si stanno affacciando a tali tecnologie che intendono proteggere con lo strumento brevettuale. A nostro parere sarebbe necessario incrementare l'informazione sul tema (mediante seminari, comunicazioni, webinar, ecc) per veicolare alle aziende /agli enti di ricerca l'informazione che l'intelligenza artificiale in molte applicazioni tecniche può essere protetta con lo strumento brevettuale. Inoltre, gli strumenti di intelligenza artificiale possono migliorare il funzionamento dell'ufficio in particolare l'interfaccia con l'utenza.

Si potrebbe prevedere un sistema in cui le mail o le comunicazioni in genere rivolte all'ufficio possano essere preselezionate e smistate internamente utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale consentendo una più efficace gestione e risposta. Inoltre un uso dei programmi di traduzione automatica- ampiamente disponibili sul mercato unitamente ai programmi OCR potrebbe essere utilizzato per rendere disponibili in rete testi dei brevetti italiani e le traduzioni in molte lingue.

In aggiunta si potrebbe rendere possibile una ricerca "smart" su tali testi mediante algoritmi "intelligenti" migliorerebbe enormemente la fruibilità dei documenti presenti all'ufficio e renderebbe anche maggiormente interessante per uno straniero depositare direttamente nel nostro paese in quanto questi potrebbe conoscere le molte tecnologie di deposito altrimenti non note.

## **1.2. Consentire l'utilizzo di procedure rapide, efficaci e a costi contenuti**

Nel confermare e condividere quanto prospettato ed auspicato nelle *"Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale"*, qui di seguito si formulano alcune le ulteriori proposte ed osservazioni:

- (i) tra le auspiccate nuove funzionalità sia di ricerca che di scambio dati con le principali istituzioni europee ed internazionali, nell'ambito del *data base* dell'UIBM si propone la possibilità di:
- ricerca integrata anche delle domande/registrazioni dei marchi dell'Unione Europea ed internazionali;
  - integrazione con le principali banche dati internazionali sia relative ai marchi, che ai brevetti e modelli, quali, a mero titolo di esempio, TMVIEW, DESIGNVIEW, PATENTSCOPE e ESPACENET;
  - possibilità di ricercare bollettini di brevetti, modelli, topografie e novità vegetali;
  - possibilità di ricerche anche su/tramite elementi figurativi;
  - pubblicazione in rete (rendendoli ricercabili), di testi e disegni, così come depositati, concessi ed eventualmente limitati dopo la concessione, di tutti i titoli, in particolare brevetti per invenzione e per modello d'utilità, che siano stati depositati e pubblicati almeno negli ultimi trent'anni. Tali pubblicazioni dovrebbero essere realizzate in conformità agli standard OMPI1, come in altri paesi, e non in maniera frammentaria, come nel progetto pilota dei titoli concessi nel 2008-2015.

Parimenti, tramite una simile interfaccia di accesso dovrebbero essere resi disponibili:

- i dati completi ed aggiornati delle domande di marchio italiane in vigore, inclusi tutti i rinnovi a partire dai primi depositi, con relativi collegamenti;
  - i dati completi ed aggiornati relativi alle registrazioni di disegni e modelli pendenti o concesse;
  - le viste di ciascun modello caricate singolarmente, in modo tale da permettere la ricerca e consultazione per miniature/anteprime.
  - i dati completi relativi alle convalide italiane di brevetti europei
- possibilità di depositare anche file in formato 3D o anche immagini dinamiche, prevedendo un aggiornamento degli articoli del CPI relativi alla tutela del design che permettano agli utenti di tutelare le creazioni dell'era digitale e dell'interior design, e per la protezione di interfacce grafiche animate

### **1.3. Favorire l'integrazione tra i sistemi e lo sviluppo di nuovi servizi**

Nel condividere la creazione di un unico portale gratuito nei vari termini delineati nelle "*Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale*", si propone sia posta particolare attenzione a quanto segue:

- eliminazione delle attuali limitazioni di utilizzo del portale sotto il profilo temporale con possibilità di libero accesso ed interazione in qualunque giorno/fascia oraria; l'auspicata delocalizzazione in servizi *cloud* potrebbe essere di particolare supporto al riguardo;
- possibilità di disporre di un'interfaccia multilingue che sia conforme alle cinque lingue ufficiali riconosciute dall'EUIPO;
- sistemi di pagamento snelli che a tendere portino a **(i)** eliminazione dei bolli tramite ampliamento dell'utilizzo dei bolli virtuali o addirittura assorbimento degli stessi nella tassa di deposito, **(ii)** possibilità di pagare tramite carta di credito o, preferibilmente, costituzione di un conto presso l'UIBM sulla falsa riga di quanto previsto attualmente da WIPO, EUIPO ed EPO, così anche da agevolare la certa corrispondenza tra la data in cui è effettuato il deposito e quella effettivamente assegnata alla domanda da parte dell'UIBM;
- generazione di ricevute automatiche di deposito che includano copia completa della domanda o istanza depositata (inclusi i suoi allegati), così da disporre di una ricevuta ufficiale completa;
- ampliamento dei limiti attualmente esistenti delle dimensioni dei file che si possono depositare quali allegati;
- adozione di strumenti di intelligenza artificiale e deep learning finalizzati ad analizzare il contenuto di una domanda di brevetto e a classificare automaticamente la stessa nel gruppo tecnologico rilevante secondo la classificazione internazionale IPC.

#### **1.4. Completare l'attuazione del Sistema Brevettuale Unitario**

L'Ordine supporta e continuerà a fornire il proprio pieno sostegno all'UIBM e al Ministero dello Sviluppo Economico per raggiungere una quanto più rapida possibile introduzione del sistema brevettuale unitario, assicurando così una migliore e più efficace protezione dei DPI.

Volontà dell'Ordine, per rendere il sistema di PI ancor più accessibile ed appetibile sia alle imprese italiane che alle imprese estere, è quella di supportare ogni iniziativa volta all'avvio del Tribunale Unificato dei Brevetti, con particolare riferimento allo spostamento a Milano delle competenze della sezione della divisione centrale di Londra.

È altresì opinione dell'Ordine che la sezione locale del Tribunale Unificato dei Brevetti e l'eventuale sezione centrale, avranno bisogno di adeguati investimenti per il loro efficiente funzionamento sia relativamente all'individuazione di personale specializzato che relativamente all'adeguamento all'era digitale.

#### **1.5. Ottimizzare il sistema dei certificati di protezione complementare**

L'Ordine condivide assolutamente la volontà di diffondere i dati relativi ai farmaci e ai certificati ad essi relativi così come gli altri dati sempre in relazione con essi come l'estensione pediatrica e il recente "SPC waiver". A tal proposito l'Ordine auspica la messa a disposizione nel database dell'UIBM dei dati relativi alla estensione pediatrica e "SPC waiver" mediante ricerca utilizzando dei campi di ricerca appositi.

Parimenti, per quanto riguarda lo “SPC waiver” si suggerisce di includere nella pagina dedicata sul sito dell’UIBM al certificato complementare: <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/certificato-di-protezione> complementare, in particolare quando richiama il Regolamento (UE) 2019/933 che ha modificato il Regolamento (CE) n. 469/2009 introducendo lo “SPC waiver” un link al modulo di richiesta allegato alla versione Italiana del medesimo Regolamento.

In questo modo l’utente risulta facilitato nella compilazione di detto modulo per la domanda da depositare all’UIBM. Tale soluzione è stata adottata anche dall’Ufficio Brevetti e Marchi Francese, nella pagina dedicata ai prodotti farmaceutici: <https://www.inpi.fr/fr/comprendre-la-proprie-te-intellectuelle/le-brevet>.

Ancora relativamente alla messa a disposizione dei dati, si ritiene utile per l’utente la precisazione della durata del certificato complementare di protezione e la data di scadenza esplicitata sia per il certificato che per l’estensione pediatrica.

Nell’ambito della collaborazione a livello Europeo si ritiene utile anche una raccolta sistematica dei dati relativi ai certificati complementari ottenuti nei vari Paesi dell’Unione Europea che potrebbe basarsi sui dati accessibili dal sito del Registro dell’Ufficio Europeo dei Brevetti nei database di vari Uffici Brevetti Nazionali che ne hanno dato la possibilità.

## **1.6. Promuovere la cultura della PI**

L’Ordine condivide l’importanza strategica di creare una sempre maggiore e generalizzata sensibilizzazione e consapevolezza dell’importanza della protezione della Proprietà Industriale come strumento fondamentale per la crescita delle imprese e la giusta valorizzazione del Made in Italy.

A tal fine l’Ordine conferma il proprio supporto all’UIBM per:

- campagne di sensibilizzazione degli studenti delle scuole primarie e secondarie.
- l’insegnamento della tematica della proprietà industriale all’interno dei percorsi di studio a livello universitario e post-universitario.

A tal proposito, l’Ordine propone di incentivare l’attivazione di insegnamenti sulla proprietà industriale nei corsi di laurea magistrale delle discipline scientifiche e ingegneristiche. Si propone l’inserimento di almeno un credito formativo obbligatorio (ad esempio 10 ore), anche erogato all’interno di altri insegnamenti. Si ritiene che tali misure siano idonee a dotare i laureati magistrali delle conoscenze di base necessarie sulla proprietà industriale da applicare poi nel mondo del lavoro.

Si suggerisce inoltre l’attivazione di corsi di formazione per i dottorandi, per il personale di ricerca e docente e in particolare per il personale degli uffici di trasferimento tecnologico e delle commissioni brevetti di ateneo, ritenendo che ciò possa favorire la produzione brevettuale delle università italiane, la collaborazione con l’industria e la generazione di fondi per la ricerca tramite contratti di licenza.

Si propone altresì l'istituzione di un servizio di formazione per le imprese in materia di proprietà industriale, in forma itinerante o anche con sedi stabili nelle principali città, per agevolare la cultura dell'innovazione e la consapevolezza del valore di una corretta tutela della Proprietà Industriale.

In tale contesto, l'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale può senz'altro mettere a disposizione le conoscenze e la professionalità dei propri iscritti che, possono rappresentare, tanto da un punto di vista tecnico che giuridico, un punto di riferimento di eccellenza, garantito dall'abilitazione e dalla supervisione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

## **SFIDA N.2 -INCENTIVARE L'USO DELLA PI, IN PARTICOLARE DA PARTE DELLE PMI**

### **2.1. Garantire il sostegno finanziario agli strumenti per la valorizzazione dei titoli di PI**

Le misure di sostegno per la valorizzazione dei titoli di Proprietà Industriale Brevetti+, Marchi+, Disegni+, si sono rivelate un utile sostegno finanziario per le imprese interessate alla tutela dei titoli di Proprietà Industriale.

L'Ordine supporta gli obiettivi di:

- programmazione su base triennale, onde permettere alle imprese di impostare una adeguata pianificazione.
- attento monitoraggio dell'attuazione dei bandi e del loro impatto sulle imprese a cui si rivolgono.
- semplificazione dell'iter amministrativo.
- ampliamento della dotazione finanziaria.
- potenziare gli strumenti informatici volti a mitigare gli inconvenienti sperimentati nei precedenti "click day"

In aggiunta, l'Ordine propone:

- Relativamente al Bando Marchi+, che i fondi vengano destinati anche al deposito dei titoli di Proprietà Industriale italiani, a supporto delle piccole imprese non interessate al mercato estero, o non aventi ancora la possibilità economica o organizzativa di proporsi sullo stesso.
- Che sia data la possibilità alternativa, per chi non accede alle misure di sostegno, di usufruire di crediti d'imposta per i depositi di titoli IP
- Al fine di incentivare gli investimenti nel settore dell'innovazione, l'Ordine propone la riattivazione del c.d. regime di Patent Box - regime opzionale di tassazione per i redditi d'impresa derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale

o scientifico giuridicamente tutelabili, già previsto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi da 37 a 45.

- Misure speciali di incentivazione per le tecnologie classificabili come sostenibili dal punto di vista ambientale secondo la definizione data dal Chapter 34, del documento Agenda 21 emesso dall'ONU in seguito alla Conferenza ONU su ambiente e sviluppo di Rio de Janeiro nel 1992.

L'identificazione dei brevetti e delle domande di brevetto possibilmente oggetto di dette misure speciali di incentivazione può essere fatta già oggi utilizzando lo schema detto Y02/Y045 proposto dall'Ufficio Brevetti Europeo.

## **2.2. Supportare l'accesso ai servizi di consulenza specialistica**

L'Ordine, concordando sul successo e l'efficacia dello strumento Voucher3I condivide la necessità di:

- rendere la misura continuativa
- estendere la platea a cui tali misure sono destinate oltre le start up innovative.

Sarebbe altresì auspicabile:

- rimodulare il contenuto dei Voucher destinati alle attività brevettuali estendendoli anche ad altre attività attualmente escluse (ad esempio analisi di libertà di attuazione o replica al rapporto di ricerca);
- che la misura venga adottata anche in relazione ai marchi e disegni e modelli;
- che la misura venga estesa anche a servizi di consulenza prodromici al deposito di titoli (es. consulenza strategica volta ad identificare le reali esigenze di tutela delle aziende).

## **2.3. Promuovere azioni per la valutazione economica dei titoli di PI**

L'importanza assunta dal patrimonio aziendale costituito dai titoli di Proprietà Industriale, sia per l'accesso al credito, che per la rivalutazione ai fini fiscali dei beni d'impresa, che per la determinazione del valore dell'impresa stessa, rende necessaria l'adozione di criteri certi ed univoci per la valutazione economica dei titoli di Proprietà Industriale.

Si concorda pertanto con la necessità di definire delle griglie di valutazione e la scelta di criteri di calcolo. Sarebbe auspicabile che la definizione di tali griglie e criteri fosse frutto di uno studio congiunto tra rappresentanti del sistema creditizio/finanziario, delle imprese, della ricerca, dell'Ordine dei consulenti in Proprietà Industriale e di esperti in campo economico e fiscale.

Sarebbe altresì auspicabile valutare ed approfondire possibili interventi per diffondere sempre di più l'utilizzo della Proprietà Industriale come strumento di finanziamento bancario (garanzia per i prestiti).

#### **2.4. Valorizzare gli esiti della ricerca pubblica promuovendone i brevetti**

L'Ordine accoglie con favore e sostiene l'obiettivo enunciato nel Piano Triennale di valorizzare gli esiti della ricerca pubblica promuovendone i brevetti.

#### **2.5. Rafforzare le reti territoriali di assistenza alle imprese**

Sarebbe consigliabile rafforzare la cooperazione tra gli Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio, i Patent Library e i Patent Information Point e l'Ordine dei consulenti in Proprietà Industriale, in maniera da fornire *in loco* una consulenza quanto più ampia e specialistica alle imprese, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni.

### **SFIDA N.3 -FACILITARE L'ACCESSO AI BREVETTI E LA LORO CONOSCENZA**

#### **GLI STRUMENTI PER AGEVOLARE L'ACCESSO ALLA PI**

##### **3.1. Verificare le possibilità di accesso alla PI in situazioni di crisi**

Lo strumento del Brevetto (per invenzione industriale o per modello di utilità) costituisce elemento essenziale per promuovere investimenti nella ricerca tecnica e scientifica in campi ad elevata intensità di investimento.

In scenari di crisi, nei quali la tutela brevettuale pare costituire un ostacolo all'accesso ad una tecnologia essenziale alla collettività, il legislatore potrebbe orientare la propria azione nel senso di rimuovere, anche solo temporaneamente o selettivamente, il privilegio brevettuale ove questo concerna tecnologie essenziali alla risoluzione della crisi.

Tale ipotesi di sospensione o rimozione del diritto brevettuale, anche solo in termini temporanei è da scongiurarsi in quanto ragionevolmente determinerebbe una drastica riduzione degli investimenti privati in campi tecnologici che possano rivelarsi chiave nella risoluzione di crisi.

Infatti, senza la garanzia di uno sfruttamento privilegiato dell'invenzione, non sussisterebbe giustificazione imprenditoriale agli investimenti necessari per sviluppare prodotti in tali campi. Resterebbe quindi demandato alla sola ricerca pubblica il ruolo di individuare soluzioni vitali per il benessere e per la sussistenza della collettività, come farmaci e vaccini essenziali.

D'altra parte, il Codice di Proprietà Industriale (in breve CPI) già prevede (all'Art. 70) una salvaguardia del pubblico interesse data dagli istituti della *licenza obbligatoria* e della *decadenza per mancata attuazione*.

La licenza obbligatoria può essere concessa laddove “*trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero in uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, può essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta. [Inoltre] la licenza obbligatoria [...] può ugualmente venire concessa, qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese*” (enfasi aggiunta).

La decadenza dai diritti di privativa brevettuale interviene “*qualora l'invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla data di concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese*” (enfasi aggiunta).

Tuttavia, i periodi sopra enfatizzati appaiono incompatibili con scenari di crisi locale o globale nei quali risulti essenziale un'attuazione dell'invenzione brevettuale estensiva e tempestiva.

In questo senso, la Commissione UE ricorda che “*L'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) prevede la possibilità, alle condizioni ivi specificate, di rilasciare licenze obbligatorie, ossia stabilisce che la pubblica amministrazione ha il potere di autorizzare un soggetto a usare un'invenzione brevettata senza il consenso del titolare del brevetto. La procedura può essere accelerata in caso di emergenza nazionale. Dal combinato disposto di tali norme con la dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e la salute pubblica emerge chiaramente che ogni membro dell'OMC ha non solo il diritto di concedere licenze obbligatorie, ma anche la libertà di determinare i motivi in base ai quali tali licenze sono concesse*”

Tuttavia, non solamente la disponibilità di una tecnologia -resa dalle dette salvaguardie e facoltà degli Stati- ma altrettanto la padronanza della stessa tecnologia si rivela un fattore strategico in scenari di crisi, particolarmente sanitaria, in cui il fattore tempo assume un ruolo preminente.

Infatti, la padronanza di una tecnologia, essenziale per una tempestiva attuazione della stessa, può richiedere un *Know How* tecnologico che è ragionevolmente riconducibile allo stesso titolare del brevetto.

Il *Know How* segreto costituisce un *asset* aziendale tutelato dall'ordinamento (Artt. 98 e 99 CPI) il quale tuttavia non rende disponibili strumenti di salvaguardia del



pubblico interesse che permettano a terzi un obbligatorio accesso a tale patrimonio tecnologico in caso di crisi, specialmente sanitaria.

Rispetto allo scenario sin qui tracciato, pare essenziale perseguire l'obiettivo di privilegiare accordi volontari in grado di contemperare gli interessi legittimi dei detentori delle privative industriali con quelli generali della collettività, ricorrendo al rilascio di licenze obbligatorie solo in caso di fallimento di qualunque altro tentativo.

L'assistenza alle parti nel raggiungere tali accordi appare quindi un fattore strategico per far fronte a scenari di crisi che richiedano pronta reazione al fine di contenere gli effetti avversi della crisi stessa.

Si propone quindi di valutare l'introduzione ed il potenziamento dei seguenti strumenti:

I. studio sulla obbligatorietà della mediazione industrialistica nelle trattative di concessione di licenze brevettuali e di Know How riguardanti tecnologie essenziali alla risoluzione di crisi specialmente riguardanti settori strategici dell'interesse pubblico come il settore sanitario, energetico e delle telecomunicazioni;

II. previsione di un arbitrato industrialistico per la risoluzione di controversie attinenti allo sfruttamento di tecnologie tutelate brevettualmente o come *Know How* segreto e rilevanti nella risoluzione di scenari di crisi sociale;

III. individuazione di specifiche figure professionali di Mediatori ed Arbitri in PI che siano provviste sia delle competenze tecniche che delle competenze giuridiche essenziali per condurre la mediazione o l'arbitrato;

IV. Identificazione dei Consulenti in PI quali figure istituzionali specificamente idonee allo svolgimento del ruolo di Mediatore o Arbitro in IP stante la garantita competenza sia tecnica che giuridica rilevante nella materia soggetta a mediazione o l'arbitrato industrialistico.

### **3.2. Mettere a disposizione le informazioni brevettuali**

L'accessibilità a informazioni brevettuali complete ed aggiornate costituisce una necessità basilare degli operatori industriali, e soprattutto delle PMI, per ottimizzare l'attività imprenditoriale e produrre efficientemente valore.

Tale ottimizzazione richiede, infatti, di prevenire sia il rischio connesso con inutili sviluppi di soluzioni che a posteriori si rivelassero già rese disponibili dalla documentazione brevettuale anteriore, sia il rischio connesso con un'ignara implementazione di soluzioni che possano rivelarsi inattuabili perché interferenti con tutele brevettuale di terzi.

Un'efficiente attività di innovazione tecnologica, infatti, necessita il supporto di strumenti efficaci per verificare tanto gli sviluppi tecnologici già raggiunti dai concorrenti quanto quegli sviluppi che sono da escludersi dalla libera attuazione in virtù della sussistenza di privative brevettuali in capo a terzi.

Tali strumenti devono verificarsi di facile accessibilità al pubblico e idonei alla prevenzione dei rischi suddetti.

Si propone quindi di valutare l'introduzione ed il potenziamento dei seguenti strumenti:

I. aggiornamento della base di dati digitale UIBM relativa ai titoli brevettuali rendendo disponibile online il testo del brevetto come concesso, unitamente all'intera documentazione di esame (rapporto di ricerca ed emendamenti del richiedente) laddove ad oggi risulta accessibile solo il testo della domanda come depositata; l'accesso a tali documenti permette un'avveduta azione imprenditoriale che permetta di prevenire rischi di contraffazione o di incertezza di mercato mediante un immediato e completo accesso alle informazioni brevettuali essenziali;

II. implementazione della documentazione pubblicamente accessibile online presso il database UIBM finalizzata a rendere ricercabile la documentazione contenuta nei fascicoli e, specialmente, i documenti brevettuali, al fine di consentire una rapida ed affidabile individuazione delle informazioni definenti lo stato dell'arte di un settore tecnologico e, altrettanto, l'individuazione di privative ostative all'attività imprenditoriale così da prevenire rischi e costi di controversie industrialistiche;

III. rendere disponibile online uno stato ufficiale di ciascuna privativa industriale che consenta agli operatori di mercato di disporre in tempo reale di uno scenario aggiornato ed affidabile delle effettive privative sussistenti in capo a terzi e che possono costituire un rischio o un ostacolo alla propria attività d'impresa;

IV. completa digitalizzazione delle formalità di deposito estendendo la possibilità di effettuare depositi telematici senza limiti orari (ove ad oggi sono limitati all'intervallo 8-19 nei giorni lavorativi) e ad ogni forma di privativa ed istanza, come -ad esempio- al deposito domande di brevetto europeo e alle domande di registrazione di marchio internazionale;

V. semplificazione delle formalità accessorie al deposito delle domande ed istanze, tanto negli aspetti di rappresentanza quanto di corresponsione di diritti; si propone di assumere sempre assistita da mandato l'azione di un Mandatario iscritto all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, eliminando l'obbligo di deposito di una Lettera di Incarico; inoltre si propone di permettere il pagamento delle tasse di deposito correlate ad una domanda entro un termine decorrente dalla data di deposito della documentazione sostanziale di tale domanda, tale data potendo essere riconosciuta come data della domanda a prescindere da quella del pagamento delle tasse di deposito connesse;

VI. predisposizione di una raccolta di Linee Guida ufficiali pubblicamente accessibili online, continuamente aggiornate dall'Ufficio, le quali incorporino le disposizioni introdotte dalle circolari di interpretazione delle norme del CPI e del Regolamento nonché relative alle prassi adottate dall'Ufficio.

## **SFIDA N.4 -GARANTIRE UN RISPETTO PIÙ RIGOROSO DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE**

### **4.1. Approfondire la conoscenza del mercato del falso**

Oltre all'approfondimento della conoscenza del mercato del falso le cui iniziative elencate nelle Linee di intervento sono fortemente condivise, l'Ordine dei Consulenti in PI conferma la propria disponibilità ad un coinvolgimento diretto al tavolo dedicato agli studi e agli approfondimenti sul mercato del falso anche per poter contribuire a divulgare la conoscenza e la corretta informazione utile ad innalzare il livello di consapevolezza del fenomeno della contraffazione.

Sarebbe anche utile prevedere un maggior coinvolgimento delle forze di polizia locali per contrastare in maniera significativa il mercato del falso.

### **4.2. Aggiornare la normativa per il contrasto alla contraffazione**

L'Ordine dei Consulenti in PI, concordando sulla necessità di aggiornare la normativa per il contrasto alla contraffazione, si rende disponibile a fornire il suo contributo.

### **4.3. Sensibilizzare l'opinione pubblica sui danni della contraffazione**

Certamente la comunicazione in materia di promozione della proprietà industriale e di lotta alla contraffazione è lo strumento cardine per segnalazione che l'attività contraffattoria e la pirateria non sono un crimine esente da vittime.

È fondamentale che la campagna di comunicazione venga indirizzata a quanti più soggetti possibili ma soprattutto ai giovani e che sia mirata alla consapevolezza e all'importanza di acquistare prodotti autentici.

La strategia volta all'innalzamento della cultura della proprietà industriale che include anche la prevenzione delle violazioni oltre alla comprensione dei danni provocati dal fenomeno della contraffazione trova favorevole l'Ordine dei Consulenti in PI che potrebbe essere tra i soggetti che potrebbero promuovere e diffondere la cultura della proprietà industriale intesa come tutela e difesa della creatività, dell'innovazione e dell'imprenditorialità oltre che degli strumenti da mettere in campo per contrastare la contraffazione.

L'Ordine – tramite i propri iscritti - potrebbe altresì farsi portavoce delle iniziative promosse dal Ministero.

### **4.4. Favorire sinergie tra gli operatori dell'enforcement**

L'Ordine è certamente favorevole a rafforzare la sinergia tra gli operatori dell'enforcement. A tal proposito, si suggeriscono le seguenti iniziative che

potrebbero contribuire in maniera significativa a rendere tempestivi gli interventi e a spingere, da un lato, le imprese ad attivare tutti gli strumenti a disposizione per contrastare la contraffazione e, dall'altro, gli operatori del settore a sensibilizzare le imprese sull'importanza dell'enforcement:

- maggiore implementazione del portale Sistema Informativo Anti-Contraffazione (SIAC);
- semplificazione delle procedure di accesso al deposito telematico delle istanze doganali;
- attivazione di canali di dialogo preferenziale con gli uffici delle Dogane territoriali e con la Guardia di Finanza con momenti di confronto utili alla costruzione di una sinergia efficace ed efficiente (es: seminari sulla contraffazione);
- sensibilizzazione dei Pubblici Ministeri e dei giudici Penali sul fenomeno della contraffazione e il danno al sistema economico nel suo complesso, perché sottrae posti di lavoro alla collettività ed entrate fiscali allo Stato.

#### **4.5. Supportare le imprese nella lotta alla contraffazione**

Al fine di supportare le micro, piccole e medie imprese italiane nella protezione dalle violazioni dei diritti di PI, oltre alla promozione della formazione, si potrebbe prevedere bandi volti al rimborso delle spese per l'assistenza nelle attività di lotta alla contraffazione, cd. enforcement (spese di consulenza, assistenza legale, sorveglianza web) alla stregua dei bandi diretti a rimborsare le spese per la "costituzione dei titoli IP".

Anche in questo caso, l'Ordine dei Consulenti in PI si rende disponibile a fornire il proprio contributo anche nelle iniziative di formazione.

### **SFIDA N.5 -RAFFORZARE IL RUOLO DELL'ITALIA A LIVELLO INTERNAZIONALE**

#### **5.1. Partecipare attivamente ai lavori in sede comunitaria**

Concordando sul ruolo cruciale che si deve mantenere ed incrementare nei lavori in sede comunitaria, sarebbe anche auspicabile:

- a) favorire una maggiore uniformità alle prassi EUIPO, attraverso una partecipazione attiva ai programmi di convergenza varati dal medesimo ufficio;
- b) la sottoscrizione di accordi di reciproco riconoscimento di DOP/IGP tra UE e paesi extra UE.

## **5.2. Supportare l'attuazione del pacchetto sul Brevetto Unitario**

Il brevetto europeo con effetto unitario (c.d. "brevetto Unitario") sarà rilasciato dall'Ufficio Europeo dei brevetti (EPO) e consentirà al suo titolare, attraverso il pagamento di una unica tassa di rinnovo, di ottenere contemporaneamente la protezione brevettuale nei 25 paesi UE aderenti all'iniziativa, tra cui l'Italia.

Attualmente, la tutela brevettuale ha carattere nazionale, tramite brevetto concesso dall'UIBM, e carattere europeo, tramite brevetto concesso dall'EPO. Il brevetto unitario si affiancherà e non sostituirà tali tutele.

Solo a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo internazionale sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), il nuovo titolo sarà operativo. A tal proposito si evidenzia come siano ancora pendenti due elementi di incertezza: il ritardo nella ratifica dell'Accordo TUB da parte della Germania, tenuto conto di due ricorsi pendenti presso la Corte federale costituzionale tedesca, e l'impatto dell'uscita del Regno Unito dalla UE. Un'ipotesi ottimistica prevede un'entrata in vigore del nuovo sistema brevettuale nel corso del 2022.

L'Ordine, anche attraverso la partecipazione al Tavolo Istituzionale tecnico-governativo, supporta la candidatura della città di Milano ad ospitare la sezione della sede centrale del Tribunale relativa al settore farmaceutico-scienze della vita, dopo l'uscita di scena di Londra nel 2020.

In questo contesto, l'Ordine si è adoperato per effettuare un censimento tra i propri iscritti da cui è emerso che un buon numero di iscritti all'Ordine, nella sezione brevetti, risulta già in possesso dello "European Patent Litigation Certificate" che conferisce, ex articolo 48 dell'Accordo sull'UPC, il diritto di patrocinare (c.d. right of audience – diritto di tribuna) in una controversia presso l'istituendo Tribunale unificato dei brevetti (UPC).

## **5.3. Rafforzare l'impegno negli organismi internazionali**

Ritenendo di strategica importanza il coinvolgimento del Ministero a livello internazionale, per un efficace rilancio della PI si auspica anche in una maggiore partecipazione dell'UIBM a fiere e/o consessi internazionali quali Inta o Marques, oltre che Wipo e nei sistemi PCT/Epo, al fine di un sempre più consolidato e costruttivo confronto sulle tematiche in discussione.

## **5.4. Favorire le collaborazioni bilaterali**

Condividendo ed apprezzando l'attuale impegno del Ministero nel dialogo e nello scambio di esperienze sui temi della tutela e della gestione della proprietà industriale, della lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding, pare altresì auspicabile un sempre maggiore coinvolgimento anche delle Camere di Commercio

Italiane all'estero, nonché lo sviluppo di collaborazioni con le corrispondenti autorità di Paesi confinanti anche extra UE (Es. San Marino, Albania, Montenegro, Tunisia, Libia) al fine di implementare utili sinergie.