



OSSERVAZIONI ALLE “LINEE DI INTERVENTO STRATEGICHE SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE PER IL TRIENNIO 2021-2023” FORMULATE DAL MINISTERO DELLA SVILUPPO ECONOMICO PER IL TRIENNIO 2021-2023

PREMESSA

LES Italia è il gruppo italiano della *Licensing Executives Society*. Vi aderiscono oltre 450 associati, in rappresentanza delle maggiori imprese, organizzazioni industriali e di ricerca, studi legali e brevettuali.

L'associazione ha lo scopo di promuovere a vari livelli, in Italia e all'estero, occasioni di incontro tra i diversi operatori nel campo della proprietà industriale ed intellettuale, del licensing e, più in generale, del diritto d'impresa, nonché di diffondere informazioni, opinioni e pubblicazioni tra gli stessi operatori.

LES Italia ringrazia il MISE e l'UIBM per la possibilità di confronto sulle “Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023” (“Linee d'Intervento” o anche solo “Linee”) e di seguito formula le proprie osservazioni che si fondano sulla conoscenza ed esperienza degli associati LES Italia nella valorizzazione e protezione dei diritti di Proprietà Intellettuale.

In primo luogo LES Italia apprezza l'attenzione ai diritti di proprietà intellettuale (DPI), alla loro valorizzazione soprattutto presso le PMI italiane nonché l'obiettivo prefissato della digitalizzazione e semplificazione delle procedure presso l'UIBM.

Preso atto dell'impegno del Ministero a supportare l'attuazione del pacchetto sul Brevetto Unitario nonché a supportare la candidatura di Milano ad ospitare la divisione “tematica” della sede centrale in sostituzione di quella londinese (pag. 26 punto 5.5), ora esclusa a seguito della Brexit, LES Italia sottolinea l'importanza del rafforzamento e della continuità della azione dell'Italia a livello comunitario per perseguire tali obiettivi, come meglio si dirà infra.

LES Italia formula dunque le seguenti osservazioni.

SUL PUNTO 1: MIGLIORARE IL SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

LES Italia ritiene che, essendo le nuove risorse a disposizione per gli interventi nel triennio limitate, si debbano pragmaticamente individuare obiettivi prioritari su cui concentrarle. Tra questi appare senz'altro prioritario **l'efficientamento informatico e la completa digitalizzazione dell'UIBM**, il cui compito principale (ed assolutamente **centrale** per il funzionamento dell'intero sistema) è **gestire il registro pubblico** dei diritti di proprietà industriale. Le risorse disponibili, pertanto, dovrebbero essere investite in via prioritaria per completare il processo di ammodernamento dell'UIBM affinché, da un lato, possa fornire ai titolari/richiedenti i servizi da loro richiesti in modo sempre più semplice ed efficiente, e dall'altro, riesca a dare a tutti i soggetti interessati la possibilità di ricavare con facilità informazioni complete, aggiornate ed affidabili consultando il registro on line.

In merito all'efficacia, rapidità e integrazione dei sistemi di cui ai capitoli 1.2 e 1.3 delle Linee di intervento in esame, si auspica che **l'Italia proceda alla digitalizzazione completa e precisa della banca dati UIBM**, mettendo a disposizione servizi analoghi a quelli offerti dagli altri uffici europei, **sulla base degli standard da questi già adottati.**

PRESIDENZA	SEGRETERIA	TESORERIA	SEDE LEGALE
c/o CBA Studio Legale Galleria del Borromeo n.3 35137 Padova, Italia Tel. +39 049 0979500 Fax +39 0490979521 presidenza@les-italy.org mattia.dallacosta@cbalex.com	c/o CBA Studio Legale Galleria del Borromeo n.3 35137 Padova, Italia Tel. +39 049 0979500 Fax +39 0490979521 segreteria@les-italy.org alessia.ferraro@cbalex.com	c/o Thinx S.r.l. Piazzale Luigi Cadorna, 10 20123 Milano, Italia Tel. +39 02 82783531 Fax +39 02 21113254 tesoreria@les-italy.org a.dibernardo@thinx.expert	c/o Studio Boidi Via Andrea Doria n.15 10123 Torino, Italia P.IVA 03639940018 C.F. 80104590015 Codice univoco: W7YVJK9

In particolare:

- 1) Registro ufficiale: riteniamo importante che **banca dati online dell'UIBM** sia costantemente **aggiornata e offra una consultazione sicura e completa**, senza presentare lacune ed inesattezze nei dati: onde evitare che un paese rappresentativo come l'Italia debba trovarsi ad affrontare lacune di rilievo quali quelle che, a torto o a ragione, hanno visto il rigetto di un'opposizione e di un successivo ricorso presso l'EUIPO perché gli estratti UIBM relativi ai marchi posti a base dell'opposizione presentavano dei dati parziali (decisione della Prima Commissione di ricorso del 13 aprile 2021 nel procedimento R 1975/2020-1);
- 2) procedure di deposito: si dovrebbe consentire la **possibilità di depositare presso l'UIBM a qualsiasi ora** di qualsiasi giorno, per salvaguardare la posizione delle imprese italiane in caso di depositi urgenti, in orari diversi dalle 8 alle 19 dei giorni feriali (rispetto, ad esempio, più ampi orari di deposito stabiliti nel Processo Civile Telematico);
- 3) **pagamento a posteriori dei diritti di deposito** UIBM entro un termine definito, evitando il rischio di perdere la data di priorità a causa di eventuali problemi tecnici nel pagamento;
- 4) **esenzione dai bolli** per tutti i depositi UIBM, assorbendone il valore, se del caso, nei diritti di deposito, così evitando perdite di tempo (si pensi ad esempio al Contributo Unificato ormai adottato da tempo nelle cause civili);
- 5) estensione internazionale di marchi italiani in forma digitale, evitando di dover ricorrere al deposito cartaceo presso le Camere di Commercio;
- 6) senza che ciò comporti una formale assunzione di responsabilità, l'UIBM potrebbe inviare un avviso informale via PEC in prossimità della scadenza del pagamento di diritti di mantenimento o rinnovo; si contribuirebbe così a ridurre perdite involontarie di diritti di PI e si aumenterebbero anche gli introiti dell'UIBM;
- 7) possibilità di fare ricerche e **scaricare gratuitamente i titoli IP** (marchi, brevetti, design) ed i relativi fascicoli d'esame;
- 8) possibilità di creare un apparato che semplifichi il pagamento delle tasse, offrendo ad esempio agli utenti un **sistema di conto deposito** ("*deposit account*") analogamente a quanto offerto dall'Ufficio Europeo Brevetti (EPO) e dall'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO).

Stante la centralità della completa digitalizzazione dei servizi dell'UIBM, LES Italia propone di procedere con l'emanazione dei **decreti attuativi dei procedimenti di nullità e decadenza dei marchi avanti l'UIBM dopo che l'Ufficio abbia compiutamente implementato sistema informativi adeguati** per una gestione efficiente degli stessi e, fattore altrettanto importante, si sia adeguatamente attrezzato per affrontare questo nuovo delicato compito sia sotto il profilo della dotazione e della preparazione del personale, sia sotto quello della previsione di procedure idonee. Questa soluzione appare preferibile, inoltre, perché ad oggi non pare esistere un problema di inflazione del contenzioso giudiziario in materia di nullità e decadenza dei marchi davanti al Tribunale delle Imprese.

Sotto il profilo dell'efficientamento delle procedure si segnala il problema legato alla quantità dei documenti (ad esempio prove d'uso) che vengono generalmente depositati dalle parti e che dunque l'Ufficio sarà chiamato a gestire (a partire dal deposito telematico stesso sino all'accesso da parte degli altri parti e del giudicante).

La gestione di questa tipologia di documenti aveva già creato problemi nelle cancellerie dei Tribunali delle Sezioni Imprese sia ai tempi della gestione cartacea dei processi sia nel primo periodo successivo all'introduzione del Processo Civile Telematico (PCT) per essere poi definitivamente superata attraverso l'introduzione di un sistema di creazione automatica di "buste" telematiche collegate per depositi plurimi. In alternativa, considerate le innovazioni informatiche intervenute nel frattempo, si potrebbe optare per un **sistema di upload dei documenti diretto nel fascicolo elettronico previa implementazione di un sistema di accesso sicuro**. A tal fine la piattaforma adottata dalla Corte di Giustizia dove è possibile caricare file (inclusi pdf) con limiti di dimensione alti appare un buon esempio a cui ispirarsi.

Si sottolinea inoltre che tali procedimenti non sono spesso procedimenti "cartolari", ma implicano la valutazione di ammissibilità e l'escussione di prove testimoniali. Tale elemento importante della procedura non pare essere ancora in atto presso l'Ufficio, dove i procedimenti di opposizione sono solo documentali. Su questo punto si segnala dunque l'opportunità di identificare **specifiche regole di procedura per il caso di escussione di testi o anche solo di audizione delle parti**, nonché di valutare la formazione, esperienza pregressa e competenza del personale che sarà dedicato a questi nuovi procedimenti, rispetto alla specializzazione dei giudici che fanno parte delle Sezioni Imprese oggi competenti.

SUL PUNTO 2: INCENTIVARE L'USO DELLA PI, IN PARTICOLARE DA PARTE DELLE PMI

Punto 2.1: sostegno finanziario agli strumenti per la valorizzazione dei titoli di PI

Con riferimento alle misure di sostegno finanziario alla valorizzazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, LES Italia, pur concordando sul fatto che gli strumenti citati nelle Linee d'Intervento abbiano dato buona prova, sottolinea **l'esigenza di non disperdere le risorse disponibili in una pluralità di rivoli** e richiama l'attenzione sulla necessità di scongiurare il rischio che le misure di sostegno, anche di carattere fiscale, trasformino i titoli di proprietà industriale in strumenti prevalentemente finanziari o di ottimizzazione fiscale, **snaturando il ruolo di promozione dell'innovazione e della concorrenza** storicamente loro proprio e portando ad un'artificiosa dilatazione dei titoli chiesti e concessi, che non rispecchia un positivo sviluppo delle attività imprenditoriali che si intendono promuovere.

Per migliorare l'efficienza degli interventi si propone di:

- 1) **riunire tutte le misure di sostegno** ("Brevetti+", "Marchi+", "Disegni+", "Bonus per attività R&S e innovazione") **in una normativa stabile e strutturale** secondo **programmi** non triennali, ma **quinquennali** perché questo è il lasso temporale più vicino agli standard programmatici delle imprese;
- 2) trasformare tutte le erogazioni in crediti d'imposta e voucher sul modello della misura "Voucher 3I";
- 3) **semplificare e standardizzare ulteriormente tutti i passaggi necessari per l'ottenimento delle misure di sostegno** facendo sì che nei rapporti con le imprese le Amministrazioni coinvolte (soprattutto quelle incaricate di svolgere attività di controllo concomitanti e successive) adottino, nei limiti di quanto consentito dal diritto nazionale ed euro unitario, un approccio più di natura "privatistico" che "pubblicistico" soprattutto con riferimento ad aspetti formali connessi agli adempimenti meramente operativi quali le trasmissioni documentali, richieste d'informazione, forma dei documenti e così via;
- 4) rendere pubblico e gratuitamente consultabile il contenuto delle banche dati, delle informazioni, delle procedure interne, delle griglie di valutazione interne, degli ordini di servizio interni, delle linee guida operative interne utilizzata dall'Agenzia delle Entrate internamente e nei rapporti con l'impresa, sia in ambito di *ruling* che di accertamento.

Punto 2.3: azioni per la valutazione economica dei titoli di PI

Poiché strumenti teorici di *valuation* (stima del valore economico) degli asset di proprietà intellettuale attualmente a disposizione appaiono essere consolidati, con un buon livello di sofisticazione ed idonei a garantire la rappresentazione del loro “vero valore”, la problematica principale che rimane sotto questo profilo appare essere quella della mancanza di compendi autorevoli, che illustrino in un’unica sede i criteri e i metodi per tutti i tipi di asset IP, dalle *early stage technologies* ai marchi storici, ai diritti d’autore, ai domini Internet, e così via.

Sempre in base all’esperienza appaiono altresì mancare criteri e metodi condivisi di *evaluation* (stima del valore intrinseco tecnologico dagli asset IP), nonché i criteri e metodi condivisi di legame fra *valuation* ed *evaluation*. In altre parole, mentre esistono criteri condivisi per la stima del valore economico di un asset IP, lo stesso non si può dire per la stima suo valore tecnologico intrinseco e come questo ne influenzi il suo valore economico. Così avviene che si possa abbastanza agevolmente stimare il valore di un asset IP quando si disponga di ampia evidenza di mercato, mentre mancano criteri efficaci nei casi in cui detta evidenza non sia ancora disponibile (es.: *early stage technologies*), pur essendovi l’oggettiva probabilità di trovarsi di fronte a diritti di grande valore.

Ciò premesso, pertanto, si indicano le seguenti proposte con riferimento alle iniziative esposte nelle Linee d’Intervento.

- 1) Per ottenere un migliore risultato concreto occorre che l’intera PA (compresa Agenzia delle Entrate, Università, Ministero dell’Industria, e così via) **renda pubblicamente e gratuitamente consultabile il contenuto delle banche dati**, delle informazioni, delle procedure interne, delle griglie di valutazione interne, degli ordini di servizio interni, delle linee guida operative interne, nonché ogni altra informazione posseduta e utilizzata internamente e nei rapporti coi terzi per tutto ciò che concerne l’IP.
- 2) La soluzione prospettata di ricorrere a delle griglie di valutazione dei differenti titoli di proprietà industriale di tipo qualitativo (*evaluation*) è condivisibile a condizione che esse:
 - (a) siano contenute in strumenti normativi/amministrativi che consentano di ritenerle vincolanti a meno che si abbia un motivo esplicito per discostarsene;
 - (b) siano integrate da un ampio ed esaustivo studio microeconomico del valore e della redditività degli asset IP che oggi è assente e che andrebbe realizzato con l’ausilio di centri di studio e degli ordini professionali interessati ricercando anche i necessari legami fra *evaluation*, *valuation* e microeconomia degli asset IP, di modo che la loro fusione possa costituire un effettivo modello completo di *evaluation - valuation* degli asset stessi;
- 3) Per essere realmente efficace ed utile al sistema Paese, il lavoro di ricerca finalizzato alla costruzione di griglie di valutazione indicato nelle Linee (pag. 14) dovrebbe vedere collaborare non solo rappresentanti del sistema creditizio e finanziario, delle imprese e della ricerca, ma anche le categorie professionali interessate e rispettivi ordini (avvocati, commercialisti e consulenti brevettuali).
- 4) Ove detta ricerca dovesse raggiungere un risultato concreto, infine, occorrerebbe che la PA, come avviene negli altri Stati Membri, elabori e pubblichi delle procedure di conformazione della propria azione al risultato della ricerca affinché le imprese possano contare su procedure consolidate e prive di rischio nei rapporti con lo Stato.

Punto 2.4: valorizzazione degli esiti della ricerca pubblica promuovendone i brevetti

Con riferimento alla valorizzazione e promozione della ricerca pubblica e dei brevetti, LES Italia intende esprimere il proprio apprezzamento per il fatto che nelle Linee d’Intervento questi temi rientrino tra gli



obiettivi che l'Italia intende proseguire attraverso una serie di azioni mirate a colmare il gap esistente tra la ricerca pubblica, gli enti di ricerca ed il mondo delle imprese.

Da diverso tempo la nostra associazione dedica a questo tema specifica attenzione collaborando con NETVAL organizzando seminari ed eventi congiunti in cui LES Italia apporta il punto di vista e le istanze del mondo professionale e delle imprese in un dibattito e confronto finalizzato ad individuare soluzioni giuridiche e tecniche efficienti ai vari problemi pratici che gli accordi di trasferimento di tecnologia pongono.

La scelta di riproporre un bando per il finanziamento di progetti di *proof of concept* e il rafforzamento della piattaforma di *knowledge share* indicati nel punto 2.4 delle Linee d'Intervento sono senz'altro condivisibili e per rendere più efficienti ed attrattivi questi progetti occorrerebbe:

con riferimento al bando POC:

- 1) **aumentare le risorse finanziarie** destinate al progetto incrementando anche la quota dedicata ai costi di servizi di consulenza specifica riservando quest'ultima non solo a quelli di natura tecnologica, ma anche a quelli di natura legale e di assistenza da parte di consulenti di PI;
- 2) estendere il bando anche a centri di ricerca appartenenti a fondazioni o enti senza scopo di lucro;
- 3) prevedere **regole più precise nella gestione dei diritti IP collegati**, inclusi i trade secrets, anche con riferimento alla titolarità dei risultati e al loro impiego;

con riferimento alla piattaforma di knowledge share

- 1) **prevedere che la piattaforma non sia solo una “vetrina” di invenzioni (pag. 16), ma diventi un punto di accesso al mercato** e, quindi, sviluppare in collaborazione con professionisti, imprese e associazioni progetti finalizzati a fornire alle imprese e agli *stakeholders* informazioni e dati utili alla costruzione e gestione di accordi di trasferimento di tecnologia e licenze considerando come orizzonte operativo non solo l'Italia, ma i mercati di tutto il mondo.

Tenuto conto a tale riguardo di informazioni e dati opportunamente aggregati ed oggettivamente considerati, si ritiene necessario suggerire la creazione di un'autorevole “**cabina di regia**” istituzionale atta a **pianificare le linee strategiche di riferimento** e che proceda all'ammodernamento del quadro normativo, organizzativo e quand'anche fiscale attuale. In ciò **rendendo più strutturale ed organizzata**, ad esempio, **la ricerca su commissione, la creazione ed il sostegno mirato di nuove iniziative imprenditoriali** (*start up* e *spin off*) attraverso la compartecipazione attiva non solo dello Stato, attraverso gli Enti Pubblici nazionali, ma anche attraverso quelli locali (quali Regioni, Camere di Commercio etc.); convogliando per quanto possibile e in maniera programmatica, organica e condivisa tutte le risorse disponibili per la Ricerca e lo Sviluppo (R&S) in senso lato, coinvolgendo altresì il settore creditizio e favorendo l'impiego di strumenti finanziari di investimento, attraverso robusti fondi anche esteri, opportunamente attratti e/o creati all'uopo.

In sintesi, essendo le risorse disponibili al momento piuttosto limitate (l'Italia investe meno della metà del PIL, secondo gli Accordi di Lisbona, per Ricerca e Sviluppo), occorre poter misurare i ritorni degli impieghi complessivamente effettuati in certi ambiti nel settore della R&S; l'investimento di tali risorse dovrà essere considerato non più a fondo perduto, ma dovrà esso stesso generare dei ritorni per finanziare autonomamente altra ricerca (c.d. **Inventive Loop**), trasformandosi in tal modo da centro di costo in investimento a ritorno. In questo senso **si propone di elaborare per tutto il Paese**, tra gli altri, **modelli simili a quelli adottati da eccellenze nel campo della ricerca internazionale**. Per restare in Europa, si citano l'*Oxford Research Centre*, l'*Imperial College* ed il *Fraunhofer*; in Italia la collaborazione tra il Politecnico di Torino, la fondazione LINKS e la società LIFT S.p.A.

Questo ambizioso obiettivo, anche alla luce delle nuove frontiere della ricerca in abito AI, biotech, spaziale e della mobilità, in ambito climatico e della transizione ecologica, richiede inoltre, altrettanto **coraggiosi e risoluti interventi normativi** tra cui si propone (i) una **modifica dell'art. 65, comma 1, CPI** dia finalmente attuazione alla riforma predisposta nel 2010 applicando anche alle invenzioni conseguite dai ricercatori dipendenti delle Università e centri di ricerca pubblici la disciplina dell'art. 64 CPI con le opportune distinzioni, (ii) chiarire che in caso di invenzioni in *equipe* i diritti sono attribuiti in base all'apporto e al ruolo di ciascuno, (iii) l'estensione dell'applicazione degli artt. 64 e 65 anche al diritto d'autore e ai diritti connessi ed, infine, (iv) l'adozione di un quadro regolatorio unico che disciplini in modo finalmente coordinato la collaborazione tra università, enti di ricerca, da un lato, e imprese, dall'altro, superando l'attuale quadro frastagliato e confuso.

Punto 2.5: rafforzamento delle reti territoriali di assistenza alle imprese

Con riferimento all'assistenza al tessuto imprenditoriale nazionale, in generale si osserva che al fine di valorizzare gli asset di PI delle PMI italiane occorre **semplificare e digitalizzate tutte le procedure di accesso ai finanziamenti** e le misure di sostegno quali Brevetti +, Marchi + e Disegni+ o Voucher 3i. Le PMI spesso si fermano di fronte alla complessità degli adempimenti richiesti, che spesso richiedono supporto di consulenti esterni.

Anche l'informazione tempestiva della esistenza di questi programmi di supporto/finanziamento dovrebbe essere meglio coordinata soprattutto a livello capillare, dunque non solo attraverso i canali formali (quali ad es. camere di commercio, associazioni di categoria), ma soprattutto **creando una vera e propria rete fra tutti gli intermediari** (non solo istituzionali, ma anche ad esempio incubatori, centri di ricerca – vedi punto che precede) che spesso non sono a conoscenza di tutti i programmi di supporto e finanziamento dedicati alle PMI, cosicché tali intermediari possano dare una completa informazione alle PMI e valutare gli strumenti più consoni. Tale indicazione è stata segnalata da più *IP Experts* nel corso delle consultazioni organizzate dalla Commissione UE in relazione ai programmi di sostegno delle Culture Creative Industries (CCI).

Per quanto riguarda l'intenzione del Ministero di investire nella **formazione degli IP Manager** come nuova figura professionale (pag. 16), **LES Italia non può che esprimere la propria convinta adesione a questo progetto dato che da diversi anni organizza in collaborazione con molte Camere di Commercio e associazioni territoriali d'impresa corsi specifici sia di formazione per IP manager con focus su aspetti di gestione, valutazione e valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale nelle aziende sia dei contratti di licenza dei principali diritti di proprietà intellettuale.**

SUL PUNTO 3: FACILITARE L'ACCESSO AI BREVETTI E LA LORO CONOSCENZA

LES Italia apprezza gli sforzi ed impegni contenuti nel punto 3.2. tuttavia, ritiene che, stante il ruolo cruciale che gli *Standard Essential Patents* ("SEPs") hanno e avranno in aree tecnologiche essenziali per lo sviluppo strategico del nostro Paese e delle imprese italiane quali le Telecomunicazioni (e.g. 5G), *l'Automotive* e, *Internet of Things* ("IoT"), **la proposta di predisporre e pubblicare periodicamente delle ricerche debba essere ampliato a ricerche e analisi anche sui SEP** in modo da facilitare la trasparenza e conoscibilità a favore delle imprese italiane che operano nei predetti settori;

Occorre inoltre che l'Italia si attivi affinché l'unione Europea e gli Stati membri adottino quanto prima un approccio comune sull'implementazione e la diffusione delle tecnologie standardizzate, su procedure di valutazione della natura essenziale dei brevetti ed in ogni caso si adottino regole che garantiscano agli innovatori la possibilità di ricevere un giusto ritorno a fronte degli ingenti investimenti nella ricerca e sviluppo nonché nella brevettazione stessa.



SUL PUNTO 4.5: SUPPORTARE LE IMPRESE NELLA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Si apprezzano gli sforzi per rafforzare gli strumenti della lotta alla contraffazione, soprattutto contraffazione on-line e tutela penale. Tuttavia si segnala che la lotta alla contraffazione è imprescindibile da una adeguata tutela della PI e che quest'ultima non significa solo protezione dei marchi, ma anche dei brevetti il quali rappresentano spesso *asset* importanti nel panorama tecnologico ed industriale nel nostro Paese. Quindi presupposto necessario di tale attività sono l'accesso e la fruibilità da parte di tutti i soggetti che hanno asset di PI tutelabili. Diversamente senza questa gradazione di priorità, l'enforcement potrà giovare solo a società strutturate che possono già permettersi la gestione di un portafoglio di diritti di PI, lasciando nuovamente scoperti PMI, Start UP e giovani creativi.

Nel contesto poi degli strumenti di protezione della PI, anche con riferimento ai SEPs, si ritiene necessario promuovere a livello europeo una sempre **maggior cooperazione tra le Autorità Doganali degli Stati Membri volta ad una più fluida condivisione delle informazioni e analisi dei dati**. Una migliore analisi dei dati rappresenta un fattore chiave per una migliore gestione del rischio e delle politiche antifrode. Ma non è solo importante la cooperazione tra le Autorità Doganali degli Stati Membri, assume particolare rilievo promuovere la sensibilizzazione tra tutti gli *stakeholders* coinvolti, dai titolari dei diritti di PI, agli implementatori, nonché gli intermediari quali ad esempio le piattaforme di e-commerce, i social media, le società di logistica e trasporto, per frenare la pirateria e la contraffazione a 360° gradi.

Inoltre, sempre con riferimento specifico ai SEPs, si potrebbe prevedere la **costituzione di un registro di programmi di licenza congiunti/*patent pool* esistenti ed attivi di brevetti**. Registro sia italiano, sia internazionale, di immediata consultazione al fine di rendere noto facilmente agli operatori del settore, la necessità di regolarizzare le posizioni di chi intende commercializzare prodotti conformi a determinati standard per i quali una licenza si rende necessaria.

SUL PUNTO 5: RAFFORZARE IL RUOLO DELL'ITALIA A LIVELLO INTERNAZIONALE

Per quanto concerne il rafforzamento del ruolo dell'Italia nella difesa e valorizzazione dei diritti IP, anche con riferimento a questo obiettivo LES Italia esprime il proprio apprezzamento per la scelta fatta nelle Linee di rendere il nostro Paese maggiormente attivo sotto questo profilo soprattutto nell'ambito dell'Unione Europea tanto nella fase negoziale quanto in quella di trasposizione interna delle norme comunitarie.

In linea con questi intendimenti LES Italia auspica quanto segue.

- 1) nel contesto della revisione ed ammodernamento delle norme sulla tutela dell'*industrial design* contenute nel Reg. n. 6/2002 e nella Direttiva 98/17/CE, lo Stato Italiano si dovrebbe fare promotore per l'adozione a livello comunitario di regole che, tenendo conto delle recenti sentenze della Corte di Giustizia nei casi Cofemel (C-683/17) e Brompton (C-833/18), facciano definitiva chiarezza sul tema della proteggibilità delle opere del design industriale anche tramite diritto d'autore adottando parametri utili ad individuare quali sono le opere che possono beneficiare del cumulo di tutela e che, al fine di favorire la certezza del diritto negli scambi commerciali, questi **parametri** siano il più possibile **oggettivi** e di **facile attuazione** da parte delle Corti nazionali nonché **irrobustiscano la tutela giuridica** in un settore, quello dell'*industrial design*, che costituisce un'eccellenza italiana apprezzata in tutto il mondo.
- 2) Nel contesto del recepimento della nuova "Direttiva Copyright" (Direttiva UE 2019/790) e della Direttiva sul "*secondary use*" delle informazioni contenute nei documenti posseduti da enti pubblici

e imprese pubbliche (Direttiva UE 2019/1024), lo Stato Italiano dovrebbe, da un lato, predisporre delle regole chiare e complete, anche sotto il profilo fiscale, per agevolare la concessione di **licenze collettive con effetto esteso** e, dall'altro, **costruire in coordinamento con gli altri Stati membri un robusto quadro normativo relativo alle licenze standard per il riutilizzo dei dati secondo la direttiva sul “secondary use”** ed in particolare che questo quadro sia completo, efficiente ed attento a bilanciare l'interesse pubblico con la tutela dei diritti di proprietà intellettuale tanto dei soggetti che investono nella generazioni dei dati, quanto di quelli che li riutilizzano a fini commerciali.

- 3) Con riferimento all'attuazione del pacchetto sul Brevetto Unitario (punto 5.2), appare di primario interesse che lo Stato italiano si attivi affinché:
- (a) dopo l'uscita del Regno Unito dall'UE e dal progetto del brevetto Unitario, quest'ultimo rimanga saldamente nella cornice del diritto euro unitario restando pertanto nell'ambito degli strumenti di cooperazione rafforzata previsti dall'art. 20 TFUE e che, come tale, resti sottoposto alla supremazia del diritto dell'Unione Europea ed al controllo ultimo da parte della Corte di Giustizia;
 - (b) **la candidatura di Milano** per la assegnazione della Divisione “tematica” in ambito farmaceutico e scienze della vita, già assegnata a Londra, **sia fortemente e continuativamente sostenuta sia a livello delle istituzioni europee che di cooperazione rafforzata del progetto del Brevetto Unitario**, in considerazione che Milano e la Lombardia hanno un numero altissimo di domande/registrazioni brevettuali, rappresentano un distretto industriale, di ricerca e tecnologico riconosciuto a livello mondiale e dispongono delle reti di trasporto e di servizi nonché di infrastrutture già pronte ad accogliere la Divisione della sede centrale;
 - (c) si sottolinea inoltre la mera temporaneità del conferimento alle Divisioni di Parigi e di Monaco delle competenze di Londra, a tal fine si chiede di **usare al tavolo negoziale tutti gli strumenti giuridici a disposizione**, facendo presente che l'esclusione dell'Italia, nonostante l'importanza della nostra industria e il numero altissimo di brevetti, sarebbe ingiustificata e che la concentrazione su Monaco e Parigi di tutte le sedi tematiche, renderebbe il sistema palesemente troppo sbilanciato a favore delle imprese tedesche e francesi che già si giovano dell'inclusione delle loro lingue tra quelle ufficiali, nonché rafforzerebbe le ragioni di chi si oppone al progetto del brevetto unitario, considerandolo pregiudizievole per gli interessi del tessuto produttivo italiano composto prevalentemente da piccole e medie imprese;
 - (d) in parallelo alle attività di promozione dell'assegnazione a Milano della sezione “tematica” della divisione centrale, si proceda **nell'individuazione di eventuali sub-divisioni locali in Italia** e nella verifica per la costruzione di una divisione regionale che veda l'Italia come capofila;
 - (e) collabori con le autorità preposte sia alla costruzione di una **piattaforma informatica del futuro Tribunale che si integri in modo snello ed efficiente con la piattaforma informatica del Processo telematico civile** sia all'istituzione della **sottosezione italiana del “Registry”** il quale adempierà compiti importantissimi, non ultimo l'elenco delle revoche di *opt out* e la pubblicazione delle decisioni giudiziarie.

Attraverso le osservazioni contenute nel presente documento, LES Italia ha inteso fornire delle indicazioni e degli spunti di miglioramento, ma anche di riflessione. In tal senso si dichiara del tutto aperta e disponibile, nel pieno rispetto delle prerogative e delle competenze istituzionali, a fornire ulteriori approfondimenti e/o contributi concreti che si riterrà di dover attuare, forte delle componenti qualificate e di rilievo che può contare al proprio interno.



In ciò considerati anche i significativi sforzi di studio, di formazione e di diffusione compiuti nell'ambito della Proprietà Industriale e in tutti i comparti ad essa direttamente o indirettamente connessi negli oltre quarant'anni di attività, che trovano parziale testimonianza nel proprio sito web www.les-italy.org e nei numerosi fruitori a cui ha costantemente inteso rivolgersi, raccogliendo ampi apprezzamenti e testimonianze anche attraverso pubblicazioni e seminari, corsi e convegni atti a diffondere in Italia e nel mondo la cultura ed il rispetto nonché la valorizzazione della ricerca e delle privative a questa riconducibili.

LES Italia