



SISVEL SpA

Via Sestriere, 100 - 10060 None Torinese (TO), Italy
Phone: +39 011 9904114 / 9902301
Fax: +39 011 9863725
www.sisvel.it

**Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)**

strategiaPI@mise.gov.it

None (TO), 31 Maggio 2021

Oggetto: Linee di intervento strategiche sulla Proprietà Industriale

Egregi Signori,

desideriamo cogliere l'opportunità offerta dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la tutela della Proprietà Industriale, per fornire un contributo e spunti di riflessione connesse alle Linee di Intervento Strategiche sulla Proprietà Industriale.

SISVEL è leader mondiale nella promozione dell'innovazione e nella gestione della PI. Il gruppo identifica, valuta e massimizza il valore delle risorse PI per i suoi partner in tutto il mondo, fornendo alle aziende un flusso di entrate che può essere reinvestito nell'innovazione per la generazione di entrate future. Fondato nel 1982, il Gruppo ha una lunga storia di gestione di portafogli brevetti di successo, inclusi quelli relativi agli standard di compressione audio (MP3 e MPEG Audio), nonché di trasmissione e ricezione degli standard di televisione digitale inerenti alle tecnologie sviluppate dal DVB (www.dvb.org). SISVEL attualmente gestisce pool di brevetti e programmi di licenza congiunta nei settori della comunicazione mobile; rete locale wireless 802.11; trasmissione di video digitali; codifica video, motore di raccomandazione e accesso a banda larga alle reti di dati.

SUCCESSFULLY FOSTERING AND VALORIZING INNOVATION SINCE 1982

Capitale sociale € 1.000.000,00 i.v. - R.E.A. n. 828302 - Partita I.V.A. e C.F. IT 07004870015



SISVEL SpA

Via Sestriere, 100 - 10060 None Torinese (TO), Italy
Phone: +39 011 9904114 / 9902301
Fax: +39 011 9863725
www.sisvel.it

In virtù dell'esperienza maturata, saremo ben lieti di mettere alcuni dei nostri esperti a disposizione del MISE qualora si desiderasse approfondire alcuni dei punti contenuti nel documento oggetto di consultazione pubblica.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

Davide Felice Ferri
Managing Director
SISVEL S.p.A.

All.: Contributo SISVEL a Linee di Intervento Strategiche sulla Proprietà Industriale per il Triennio 2021 – 2023



SISVEL SpA

Via Sestriere, 100 - 10060 None Torinese (TO), Italy
Phone: +39 011 9904114 / 9902301
Fax: +39 011 9863725
www.sisvel.it

LINEE DI INTERVENTO STRATEGICHE SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE PER IL TRIENNIO 2021 – 2023

PUNTO 1: MIGLIORARE IL SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

SISVEL è pienamente d'accordo con gli intenti del Ministero nel voler armonizzare il Codice della Proprietà Industriale, relativo Regolamento ed altre procedure, con le normative internazionali, con particolare riferimento alle normative EPC ed EUIPO e per adeguarlo alla veloce evoluzione tecnologica.

Inoltre, l'intervento riformatore dovrebbe perseguire l'obiettivo di creare un sistema di protezione più semplice, efficace, rapido e a costi contenuti; la semplificazione normativa e amministrativa porterà un aumento dei beni immateriali registrati, nuovi spin-off e start-up.

In particolare, si condivide la proposta in materia di brevetti, per consentire al richiedente di pagare i diritti di deposito entro un predefinito termine, successivo alla presentazione della domanda di brevetto, mantenendo ferma la data di deposito ufficiale della stessa. Tale termine potrebbe essere convenientemente allineato con quanto già stabilito dalla Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC) per i brevetti e dall'EUIPO per design e marchi.

Gli interventi sulle procedure burocratiche di deposito dei brevetti, marchi, design e modelli sono indispensabili per rendere il sistema di registrazione e gestione più efficiente ed allinearci agli standard europei.

Ciò deve accompagnarsi ad una vera e propria riduzione del numero di imposte previste per le varie procedure di deposito, registrazione, ritiro, trascrizione, ecc., con l'eliminazione soprattutto delle imposte di bollo prima di depositare atti presso l'UIBM. Si tratta di imposte



SISVEL SpA

Via Sestriere, 100 - 10060 None Torinese (TO), Italy
Phone: +39 011 9904114 / 9902301
Fax: +39 011 9863725
www.sisvel.it

e/o procedure che rallentano il buon funzionamento del sistema, e che spesso ne aumentano in modo sostanziale i costi con l'effetto disincentivante nell'utilizzo degli strumenti di PI, soprattutto per le PMI.

A questo proposito ed a favore di una maggiore trasparenza e semplicità si desidera suggerire la 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).

Positivo anche l'inserimento nella bozza del miglioramento delle procedure digitali (si vedano i punti 1.2 e 1.3), dove vorremmo evidenziare la necessità di intervento, non segnalato nel documento, ma che rappresenta un aspetto importante, ovvero 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. Questo oggi rappresenta sicuramente uno svantaggio competitivo per chi decide di depositare una domanda prioritaria italiana.

Punto 2: Incentivare l'uso della PI, in particolare da parte delle PMI

La materia della Proprietà Industriale (PI) dovrebbe essere oggetto di maggiore attenzione da parte dei media, a partire dalla carta stampata fino a tutti i canali oggi maggiormente in voga, in modo che possano trasmettere al 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.

Negli anni passati SISVEL si è fatta promotrice in forma privata di pubblicazioni su carta stampata al fine di promuovere il valore della PI in varie forme, pertanto la volontà di promuovere la materia manifestata dal Ministero nelle Linee guida in esame è sicuramente ben accolta. Far passare il messaggio che la commercializzazione e l'acquisto di prodotti usurpativi o 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.

Inoltre, una comunicazione accattivante e di stimolo per la collettività in generale, che richiami storie di aziende di successo che hanno investito in brevetti e/o marchi, italiane o estere, includendoli tra i loro punti di forza, possono essere oggetto di incontri o campagne di sensibilizzazione, da divulgare su tutti i canali di comunicazione attuale.

SUCCESSFULLY FOSTERING AND VALORIZING INNOVATION SINCE 1982

Capitale sociale € 1.000.000,00 i.v. - R.E.A. n. 828302 - Partita I.V.A. e C.F. IT 07004870015



SISVEL SpA

Via Sestriere, 100 - 10060 None Torinese (TO), Italy
Phone: +39 011 9904114 / 9902301
Fax: +39 011 9863725
www.sisvel.it

Punto 3: Facilitare l'accesso ai brevetti e la loro conoscenza

Nell'ambito dei lavori proposti in relazione alle nuove tecnologie digitali, non si accenna ad alcuna azione sugli Standard Essential Patents (SEP), nonostante siano indicati fra le priorità a livello Europeo (si veda Box 3). Questa materia indirizzata prevalentemente al campo delle telecomunicazioni e che diventerà sempre più importante nei prossimi anni, assumendo 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, elettrodomestici, dispositivi di domotica, Internet of Things (IoT), ecc., avrà sicuramente un impatto rilevante anche sulle imprese italiane. A livello europeo e internazionale vi è un forte movimento per una sua regolamentazione e l'Italia dovrebbe quindi partecipare in maniera attiva alle discussioni in ambito internazionale e creare se possibile un tavolo di studio e discussione sulla materia al fine di definire un sistema equo e affidabile per la concessione di licenze, l'uso e l'enforcement dei SEP, necessari per mantenere un equilibrio tra le diverse esigenze di uso pubblico e i diritti privati dei titolari di SEP.

Al momento non vi sono condizioni di parità tra chi detiene titoli SEP e chi implementa, senza le dovute licenze, la tecnologia protetta. Vi è una significativa resistenza da parte degli implementatori che non vogliono ottenere una licenza FRAND (Fair Reasonable And Not Discriminatory). Pertanto, è necessario un intervento normativo che bilanci i diritti di chi detiene i brevetti SEP e quelli di chi produce i dispositivi usurpando i diritti di terzi. Prevedendo, ove necessario, di applicare una tariffa FRAND "maggiorata" per quei soggetti che i Tribunali dovessero ritenere trasgressori e che si dimostrino chiaramente riluttanti ad ottenere una licenza.

Nel contesto poi degli strumenti di protezione della PI, con particolare riferimento ai SEP, si ritiene necessario proporre un quadro che agevoli la possibilità di sospensione della merce in dogana sulla base del regolamento UE 608/2013 e nel rispetto delle linee guida della Corte di Giustizia Europea (CJUE) in materia. A tal proposito l'Italia necessita di rivedere ed implementare le disposizioni che a seguito di blocchi di merce, comportano anche alcune misure di azione penale che possono essere problematiche nel caso dei SEP.

Si potrebbe prevedere la costituzione di un registro di programmi di licenza congiunti/pool esistenti ed attivi di brevetti SEP. Registro sia italiano, sia internazionale, di immediata consultazione al fine di rendere noto alla collettività in generale, e agli operatori del settore nello specifico, della necessità di regolarizzare le posizioni di chi intende utilizzare prodotti conformi a determinati standard per i quali una licenza si rende necessaria.



SISVEL SpA

Via Sestriere, 100 - 10060 None Torinese (TO), Italy
Phone: +39 011 9904114 / 9902301
Fax: +39 011 9863725
www.sisvel.it

Infine, ci sono possibilità di offrire misure alternative per la risoluzione delle controversie in linea con quanto già previsto a livello internazionale, come ad esempio con le WIPO Mediation Rules ([WIPO Mediation Rules](#)), art. 4, alla quale l'Italia potrebbe far riferimento.

Come si vede, gli aspetti collegati ai SEP sono molteplici e includono anche aspetti di enforcement dei diritti di PI e riforme normative. SISVEL, in virtù della propria esperienza pluriennale sul tema ed essendo la realtà italiana più attiva nella gestione di pacchetti di brevetti SEP, si rende fin da ora disponibile a far partecipare ai lavori propri esperti al fine di dare un contributo nell'affrontare la tematica.

Punto 4: Garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale

Oltre alle attività di divulgazione della cultura della PI è viva l'esigenza di rafforzare le competenze degli organi giudicanti – aumentando il personale specializzato presso i Tribunali delle Imprese (eventualmente riducendo il numero di questi ultimi, concentrando così le risorse su un minor numero di Tribunali ma sempre più specializzati) così da accelerare i tempi del giudizio, incrementando la fiducia delle PMI nel valore della PI e nella sua tutela – nonché presso le autorità di “enforcement”, forze dell'ordine e dogane in primis, che si suggerisce siano ulteriormente formate su tipologie specifiche di diritti di PI, rafforzando, ad esempio, le competenze e conoscenze in ambito di brevetti / modelli, oltre che di marchi.

È infatti bene evidenziare che la tutela dalla PI non significa solo protezione dei marchi, design e “made in Italy”, aspetti sicuramente importanti, ma anche dei brevetti che rappresentano spesso assets importanti nel panorama tecnologico ed industriale nel nostro paese. Una politica di effettivo enforcement è necessaria a 360° partendo dalla cooperazione tra autorità doganali a livello UE nonché del rafforzamento della sorveglianza del mercato.

Prevedere una formazione specifica e continuativa per le forze dell'ordine preposte alla lotta alla contraffazione per poter stare al passo coi tempi, nell'individuare velocemente ed efficacemente prodotti in entrata od in transito sul territorio oppure “circolanti *online*”. Maggiori risorse di personale tra 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 economici e di persone.

Importante è iniziare a comminare regolarmente sanzioni a chi acquista prodotti usurpativi o contraffatti, come già previsto dalla normativa.



SISVEL SpA

Via Sestriere, 100 - 10060 None Torinese (TO), Italy
Phone: +39 011 9904114 / 9902301
Fax: +39 011 9863725
www.sisvel.it

Un supporto da offrire ai titolari di PI, in particolare le PMI, potrebbe essere rappresentato dall'eliminazione dell'onere economico per lo stoccaggio e la distruzione di prodotti contraffatti sequestrati, e ribaltare questi costi, ove possibile, sui soggetti contraffattori.

Si ritiene inoltre utile prevedere maggiori investimenti su persone per una riforma del processo penale, per potenziare le autorità di enforcement e presso le dogane aumentando il numero dei controlli, per supportare, almeno in parte, gli oneri del titolare degli asset di PI in caso di sequestro per

- (i) stoccaggio e
- (ii) distruzione della merce

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

Punto 5: Rafforzare il ruolo dell'Italia a livello internazionale

Il riferimento al supporto alla partenza del sistema del Brevetto Unitario, così come espresso dal MISE nel documento delle linee guida, si presenta agli occhi dell'utente in maniera decisamente positiva al fine di rafforzare il ruolo dell'Italia a livello internazionale.

A questo proposito, è importante l'impegno dell'Italia nel supportare 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.

Offrire un sistema di tutela della PI efficiente, efficace e rapido, è sicuramente il miglior modo di rafforzare il ruolo dell'Italia a livello internazionale.