



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dello sviluppo economico (GIORGETTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 2022**

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,  
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	10
Analisi tecnico-normativa .....	»	18
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) .....	»	23
Disegno di legge .....	»	31

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge apporta modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di rafforzamento della competitività, di protezione della proprietà industriale nonché di semplificazione delle procedure, come di seguito si illustra.

#### CAPO I – RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PAESE E PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

L'articolo 1, novellando l'articolo 14 del codice della proprietà industriale, introduce il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette. Infatti, l'articolo 13 del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, l'articolo 103 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, l'articolo 20 del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e l'articolo 39 del regolamento (UE) 2019/787, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, individuano le casistiche contro le quali le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono protette in « qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione ». Tali disposizioni vanno lette alla luce delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, partendo dalla sentenza C-87/97 fino alla recente C-783/19, in cui la protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche, registrate ai sensi della legislazione dell'Unione europea, si estende anche

ai servizi. Per effetto, inoltre, del rinvio al citato articolo 14, comma 1, lettera *b*), ad opera dell'articolo 184-*bis*, comma 3, lettera *a*), del codice della proprietà industriale risulta esperibile, a fronte di tali fattispecie, anche il procedimento amministrativo di nullità.

L'articolo 2 del disegno di legge inserisce nel codice della proprietà industriale un apposito articolo 34-*bis*, che riconosce la protezione temporanea dei disegni e modelli esposti in fiere nazionali o internazionali, in modo da far risalire la protezione giuridica degli stessi alla data di esposizione, come oggi analogamente previsto dall'articolo 18 per i marchi, dando attuazione all'articolo 11 della convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale.

L'articolo 3 introduce, in analogia con quanto previsto nella maggioranza dei Paesi dell'Unione europea, il ribaltamento dell'approccio previsto dall'attuale versione dell'articolo 65 del codice della proprietà industriale (cosiddetto *Professor privilege*), portando la titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca, in prima battuta, alla struttura di appartenenza e, solo in caso di inerzia di quest'ultima, al ricercatore. Ai fini della determinazione della titolarità dell'invenzione industriale, viene in rilievo, diversamente da quanto previsto dall'attuale formulazione dell'articolo 65, la finalità del rapporto di lavoro intercorrente tra il soggetto e la struttura di appartenenza, specificando che i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza (università o enti pubblici di ricerca), nell'ipotesi in cui l'invenzione sia fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto, di

un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con una università o un ente pubblico di ricerca, nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, in analogia a quanto previsto dall'articolo 64 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005. Per quanto riguarda il perimetro istituzionale di applicazione della disciplina normativa, l'articolo 5 del disegno di legge estende l'ambito di applicazione soggettivo: mentre, infatti, l'articolo 65 del codice della proprietà industriale vigente si applica alle università e alle pubbliche amministrazioni, la proposta di modifica dell'articolo 65 in discorso ricomprende, oltre alle università statali e agli enti pubblici di ricerca, anche le università non statali legalmente riconosciute, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli organismi che svolgono attività di ricerca e di promozione delle competenze tecnico-scientifiche senza scopo di lucro (articolo 65, commi 1 e 2, come modificati dalla presente proposta). Si prevede, pertanto, una diversa e più specifica definizione del perimetro della disposizione, ricomprendendo anche gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, che sono oggetto anche di una particolare disciplina di mobilità con gli enti pubblici di ricerca (articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127) e circoscrivendo l'ambito della nuova disciplina ai soli organismi di ricerca senza finalità di lucro che perseguano la promozione delle conoscenze tecnico-scientifiche, nella consapevolezza che gli altri soggetti privati rientrano già nelle previsioni dell'articolo 64 del codice della proprietà industriale. Si precisa, inoltre, che nel caso in cui la titolarità dell'invenzione industriale sia imputabile a più autori, i diritti derivanti dalla stessa appartengono a tutti i soggetti interessati in parti uguali, salva diversa pattuizione. Tale formulazione differisce dall'attuale disposizione, la quale specifica che gli autori debbano essere

dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni di appartenenza ovvero di altre pubbliche amministrazioni. Il comma 4 dell'articolo 65 del codice della proprietà industriale stabilisce, poi, che, nel caso in cui la struttura di appartenenza non proceda a depositare la domanda di brevetto o a comunicare l'esistenza di eventuali condizioni ostative per procedere entro il termine di sei mesi dalla comunicazione dell'invenzione, l'inventore potrà procedere a depositare la domanda di brevetto a propria titolarità, previa informativa scritta alla struttura stessa. Ad ogni modo, il termine di sei mesi può essere prorogato di ulteriori sei mesi, previa comunicazione all'interessato, a condizione che siano state avviate le procedure di deposito.

Il successivo comma 5 del citato articolo 65 rimette all'autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca: *a)* le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 65 medesimo ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea; *b)* i rapporti con gli inventori e le modalità di esercizio dei relativi diritti, le premialità connesse con l'attività inventiva, i diritti dei finanziatori della ricerca che abbia prodotto invenzioni brevettabili; *c)* le modalità per la trasmissione della comunicazione di cui al comma 3, nonché le conseguenze derivanti dal mancato adempimento delle prescritte formalità; *d)* ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.

Infine, in relazione al riparto dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione, il comma 6 del nuovo articolo 65 stabilisce che l'inventore ha diritto, in ogni caso, a non meno del 50 per cento dei proventi o dei canoni eccedenti i costi sostenuti dalla struttura di appartenenza in relazione alla domanda di brevetto, di registrazione e di

rinnovo, precisando, altresì, che nel caso in cui le università o gli enti pubblici di ricerca non provvedano all'adozione delle discipline di cui al comma 5, alle stesse compete la quota del 30 per cento dei proventi o dei canoni.

L'articolo 4 del disegno di legge introduce nel codice di proprietà industriale l'articolo 65-*bis* in materia di uffici di trasferimento tecnologico, ai sensi del quale le istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico possono dotarsi, nell'ambito della propria autonomia e delle risorse disponibili a legislazione vigente, di tali uffici al fine di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.

L'articolo 5 del disegno di legge modifica l'articolo 148 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al fine di consentire di pagare i diritti di deposito della domanda di brevetto non solo contestualmente al deposito della domanda, ma anche successivamente, entro un mese, come attualmente consentito da molti Paesi europei, dall'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) e dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale-*World Intellectual Property Organisation* (WIPO), mantenendo ferma la data di deposito senza che, nel caso in cui il pagamento non avvenga contestualmente alla presentazione della domanda, la stessa sia dichiarata irricevibile o, se i diritti vengono pagati tardivamente, la data di deposito sia postposta alla data del pagamento.

Ciò permette di eliminare uno svantaggio competitivo per le aziende, in stragrande maggioranza italiane, che depositano in Italia, visto che la concorrenza sulla tutela brevettuale si basa sul principio del «*first-to-file*» (cioè prevale il diritto di chi ha la prima data di deposito della domanda di brevetto).

L'articolo 6 del disegno di legge modifica l'articolo 198 del codice della proprietà industriale al fine di rafforzare il controllo preventivo rispetto al deposito, presso uffici di Stati esteri o l'Ufficio europeo dei brevetti o l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), di domande di brevetto potenzialmente utili per la difesa del Paese, contemplando ulteriori casistiche emerse nella prassi dell'Ufficio.

Si prevede, pertanto, espressamente tale controllo quando l'inventore presti la propria attività lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo abbia sede legale all'estero e quando l'inventore abbia ceduto l'invenzione oggetto del brevetto precedentemente al deposito della domanda di brevetto.

Nel contempo si accelera la procedura a tal fine prevista, attraverso la riduzione da novanta a sessanta giorni del termine per il conseguimento dell'autorizzazione da parte del Ministero della difesa al deposito delle stesse domande.

## CAPO II - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

L'articolo 7 modifica l'articolo 135 del codice della proprietà industriale estendendo da 2 a 4 anni la durata in carica della Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, così assicurando efficacia e continuità nell'operato della stessa Commissione dei ricorsi e riducendo gli oneri amministrativi derivanti dalla procedura di rinnovo.

L'articolo 8 modifica l'articolo 136-*quinquies* del codice della proprietà industriale al fine di accelerare i tempi dei giudizi presso la Commissione dei ricorsi, attraverso la riduzione da quaranta a trenta del numero dei giorni necessari ai fini della convocazione delle parti in udienza.

L'articolo 9 modifica l'articolo 139 del codice della proprietà industriale, preve-

dendo espressamente l'opponibilità ai terzi degli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero che modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, direttamente per effetto dell'iscrizione nel Registro dei brevetti europei, e che tali atti formano quindi oggetto di trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi solo in assenza della predetta iscrizione nel Registro dei brevetti europei. Si evitano in tal modo inutili duplicazioni di adempimenti amministrativi da parte dell'utenza.

L'articolo 10 del disegno di legge modifica l'articolo 147 del codice della proprietà industriale, sopprime l'obbligo per le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato di trasmettere all'Ufficio italiano brevetti e marchi la documentazione cartacea depositata presso le stesse ed estende la possibilità di utilizzo, da parte dell'utenza, del sistema di deposito telematico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, esplicitando il principio in base al quale l'accesso e l'utilizzo dello stesso è in ogni caso consentito a condizione che sia accertata l'identità digitale del soggetto depositante, così sopprimendo la necessità, oggi esistente, che l'utenza sia in possesso di una firma digitale.

L'articolo 11 modifica l'articolo 169 del codice della proprietà industriale al fine di prevedere, in sede di rivendicazione della priorità, la possibilità di utilizzare, in alternativa al deposito della copia dei documenti, l'indicazione di codici identificativi presenti in banche dati presso cui l'Ufficio può direttamente verificare il contenuto; in tal modo si eliminerebbe, tra gli altri, l'ostacolo che oggi impedisce all'Italia di aderire al servizio WIPO, *Digital Act Service* (DAS), che consente lo scambio sicuro di documenti di priorità tra gli uffici della proprietà intellettuale nazionali partecipanti, anche in qualità di *accessing office*, acquisendo pertanto documenti attraverso tale canale.

L'articolo 12 modifica l'articolo 170 del codice della proprietà industriale snellendo

la procedura di registrazione di nuova varietà vegetale attraverso la soppressione della Commissione a carattere consultivo ivi prevista e l'attribuzione della competenza ad esprimere il parere obbligatorio, propedeutico alla registrazione, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; inoltre, le disposizioni attuative di carattere operativo rimangono attribuite ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 13 modifica l'articolo 177 del codice della proprietà industriale prevedendo il ruolo di tutela del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in assenza di consorzi di tutela riconosciuti ai sensi di legge (ovvero la legge 1° dicembre 1999, n. 526, e la legge 12 dicembre 2016, n. 238), così colmando una lacuna normativa relativa alla casistica di centinaia di denominazioni di origine protette e delle indicazioni protette agricole, alimentari, di vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, già registrate al momento del deposito del marchio ai sensi del regolamento dell'Unione europea, ma prive di un consorzio di tutela riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al riguardo, si precisa che la costituzione del consorzio di tutela per il suo eventuale riconoscimento da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è una facoltà rimessa alla decisione dei produttori iscritti al sistema di controllo, secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 526 del 1999 o dalla legge n. 238 del 2016. Per tale richiesta di modifica la base giuridica è costituita dal regolamento (UE) n. 1151/2012, dal regolamento (UE) n. 1308/2013, dal regolamento (UE) n. 251/2014 e dal regolamento (UE) 2019/787, relativamente all'enunciazione ed all'applicazione degli stessi principi di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, registrate e protette nell'Unione europea. A titolo esemplifica-



tivo, al momento, sono stati riconosciuti ai sensi di legge soltanto 285 consorzi di tutela rispetto alle 875 indicazioni geografiche italiane (DOP, IGP e IG, a seconda di quanto previsto dal relativo regolamento dell'Unione europea, come sopra indicato), registrate ai sensi della legislazione europea; per queste ultime, prive di consorzio, non ci sarebbero pertanto soggetti legittimati all'opposizione.

L'articolo 14 modifica l'articolo 191 del codice della proprietà industriale, in materia di proroga dei termini, al fine di eliminare possibili incertezze interpretative in ordine alla scadenza del termine oggetto di proroga, stabilendo che la proroga stessa può essere concessa fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui si chiede la proroga.

L'articolo 15 modifica l'articolo 193 del codice della proprietà industriale, prevedendo, rispetto all'istituto della reintegrazione, che consente in casi specifici la conservazione di taluni diritti di proprietà industriale, una maggiore chiarezza nella determinazione del termine entro cui può essere presentata l'istanza, così da contribuire anche a una maggiore certezza dei diritti.

L'articolo 16 modifica l'articolo 207 del codice della proprietà industriale, snellendo la composizione della commissione d'esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale portandone i componenti da 8 a 5, anche al fine di accelerare l'*iter* di nomina.

Si prevede, inoltre, la riduzione da diciotto a dodici mesi del periodo obbligatorio di tirocinio ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione.

### CAPO III - NORME DI COORDINAMENTO ED ADEGUAMENTO

L'articolo 17 modifica l'articolo 46 del codice della proprietà industriale, prevedendo che, tra i riferimenti rispetto ai quali l'Ufficio valuta la novità del brevetto, sono

incluse anche le domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia; si procede, in tal modo, al necessario adeguamento della normativa rispetto all'introduzione nell'ordinamento nazionale, per effetto delle modifiche all'articolo 55 del codice della proprietà industriale, introdotte dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, della fase nazionale di esame delle domande internazionali di brevetto.

L'articolo 18 modifica gli articoli 60 e 85 del codice della proprietà industriale al fine di precisare il termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità, chiarendo che vi è incluso l'ultimo giorno corrispondente alla data di deposito della domanda, così superando un dubbio interpretativo segnalato anche dal Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale.

L'articolo 19 interviene sugli articoli 61 e 81 del codice della proprietà industriale al fine di tener conto della circostanza che, a seguito dell'evoluzione normativa, i certificati complementari di protezione previsti dalla legge 19 ottobre 1991, n. 349, per i quali si stabiliva una durata maggiore rispetto a quella di cinque anni prevista dalla disciplina europea, non esistono più; si eliminano pertanto previsioni normative ormai superate.

L'articolo 20 abroga l'articolo 129, comma 3, del codice della proprietà industriale, il quale prevede che, in caso di contraffazione perpetrata su prodotti esposti in fiera, le Forze dell'ordine possono procedere soltanto ad un verbale di mera descrizione delle caratteristiche dei prodotti sospetti, senza poter effettuare sequestri delle merci stesse, facendo salva solo la possibilità di ottenere sequestri di natura penale ad opera delle competenti autorità.

La soppressione del predetto comma garantirebbe all'azione repressiva maggior speditezza ed effettività, consentendo in ogni

caso il sequestro che, precedendo l'eventuale procedimento penale, garantirebbe una tutela più celere anche nello spazio temporale limitato degli eventi fieristici, evitando una tutela tardiva che non avrebbe i medesimi effetti.

Inoltre, è opportuno considerare che nell'ambito del settore fieristico, soprattutto a seguito della pandemia, le stesse fiere sono diventate ibride, con la conseguente contemporanea presenza di cataloghi digitali unitamente a esposizioni fisiche di prodotti: se per i cataloghi digitali è possibile ottenere sequestri e inibitorie, trattandosi di contenuti messi a disposizione *online* in violazione dei diritti, è opportuno prevedere analoga regolamentazione per la parte fisica della fiera.

L'articolo 21 modifica l'articolo 138 del codice della proprietà industriale, potenziando il sistema della pubblicità degli atti inerenti a titoli di proprietà industriale, ampliando le fattispecie soggette a trascrizione ai fini dell'opponibilità verso i terzi; si aggiungono, pertanto, rispetto all'elencazione esistente, gli atti che estinguono diritti personali o reali di godimento, privilegi speciali o diritti di garanzia, e le sentenze che dichiarano il fallimento di titolari di diritti di proprietà industriale, anche ai fini del necessario raccordo con la previsione dettata dall'articolo 88, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetta legge fallimentare).

L'articolo 22 modifica l'articolo 170 del codice della proprietà industriale al fine di prevedere che, nei casi di brevettazione alternativa, vale a dire nei casi in cui una domanda di brevetto per invenzione industriale, non accolta in tutto o in parte, sia stata convertita in domanda di brevetto per modello di utilità, gli effetti del rapporto di ricerca, prodotto nell'*iter* di esame della domanda di brevetto per invenzione industriale, sono estesi al brevetto per modello di utilità, nella misura in cui ciò sia compatibile con la disciplina codicistica di tale tipologia di bre-

vetto. Trattandosi, infatti, di documentazione agli atti dell'Ufficio, lo stesso non può ignorarla ai fini del compiuto esame anche della domanda di brevetto per modello di utilità.

L'articolo 23 modifica l'articolo 178 del codice della proprietà industriale prevedendo, in un'ottica di razionalizzazione e di economia procedimentale, una più puntuale articolazione della fase di avvio dei procedimenti di opposizione al fine di tener conto della prevalenza di ipotesi che rendono ragionevole posticipare l'invio della cosiddetta prima comunicazione alle parti (da cui decorre il termine per il possibile accordo di conciliazione tra le parti), quali la sussistenza di un'istanza di limitazione della domanda di marchio contestata, che di per sé potrebbe essere utile a determinare la celere definizione del procedimento per cessata materia del contendere, oppure la presenza di un'ipotesi di sospensione, quale a titolo esemplificativo la pendenza dell'*iter* di registrazione della domanda di marchio preesistente su cui si fonda l'opposizione, che rende opportuno attendere l'esito dell'esame di tale domanda presupposta di registrazione, in modo da consentire alle parti di muoversi in un quadro di maggiore certezza del perimetro dell'opposizione e così formulare adeguatamente le proprie argomentazioni, dando corretta attuazione al principio del contraddittorio.

L'articolo 24 modifica l'articolo 184-*bis* del codice della proprietà industriale introducendo la possibilità di agire in sede amministrativa per l'annullamento della registrazione di marchi lesivi dell'immagine e della reputazione dell'Italia; tale modifica consente il necessario coordinamento con la previsione dettata dall'articolo 10, comma 1-*bis*, introdotta nell'ordinamento dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Si introduce, inoltre, il divieto, a pena di inammissibilità, di parcellizzazione delle do-



mande, analogamente a quanto previsto presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà industriale (EUIPO) per i procedimenti di nullità e decadenza aventi ad oggetto marchi dell'Unione europea.

L'articolo 25 modifica l'articolo 184-*quater* del codice della proprietà industriale articolando in maniera puntuale le fasi e i termini del procedimento di decadenza e nullità, delineandoli sulla falsariga di quanto previsto per i procedimenti di opposizione.

L'articolo 26 modifica l'articolo 184-*octies* del codice della proprietà industriale includendo, tra le ipotesi di estinzione del procedimento di decadenza o di nullità, quella in cui vi sia stata rinuncia al marchio contestato da parte del titolare, essendo in tal caso cessata la materia del contendere.

L'articolo 27 modifica l'articolo 229 del codice della proprietà industriale, in materia di rimborsi, adottando una terminologia puntuale nell'individuazione di quanto può formare oggetto di rimborso, esplicitando il termine di decadenza entro il quale può essere presentata l'istanza di rimborso ed espungendo dalla disposizione i riferimenti alla domanda di brevetto, per la quale la disciplina puntuale è dettata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2008.

L'articolo 28 modifica l'articolo 230 del codice della proprietà industriale, prevedendo espressamente che, ai fini della regolarizzazione di pagamenti tardivi inerenti i titoli di proprietà industriale, la regolarizza-

zione stessa è subordinata al pagamento del diritto di mora per ogni annualità incompleta o irregolare.

L'articolo 29 al fine di potenziare la digitalizzazione, semplificazione e l'efficientamento delle procedure di competenza dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, prevede un successivo intervento di modifica in tal senso, da realizzarsi con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di modifica e integrazione del regolamento di attuazione del codice di proprietà industriale.

L'articolo 30 stabilisce la revisione degli importi fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di imposta di bollo, anche al fine di rendere più esteso l'utilizzo del cosiddetto bollo digitale (attualmente utilizzabile solo per importi pari a euro 16 e multipli, fino a un massimo di 5 volte); si rivedono, pertanto, gli importi dell'imposta di bollo previsti, tra l'altro, per le domande di marchio, di certificati complementari di protezione, di topografie di prodotti a semiconduttori, di trascrizione, di annotazione, nonché per le domande di brevetto, disegno o modello, ove a queste ultime sia allegata la lettera d'incarico a un consulente in proprietà industriale o richiesta di copia autentica del verbale di deposito.

L'articolo 31 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il provvedimento è stato presentato come documento collegato alla manovra di bilancio.

**CAPO I**  
**RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PAESE**  
**E PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE**

**L'articolo 1**, novellando l'articolo 14 del Codice della proprietà industriale, introduce il divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette; per effetto, inoltre, del rinvio all'articolo 14 ad opera dell'articolo 184 bis, comma 3, risulta esperibile, a fronte di tali fattispecie, anche il procedimento amministrativo di nullità. Si precisa che, attraverso il rinvio operato dal vigente articolo 184 bis, comma 3, lettera a) all'articolo 14, comma 1, lettera b), i marchi eventualmente registrati in violazione di tale divieto potrebbero essere eventualmente oggetto di un procedimento amministrativo di nullità.

Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 2** inserisce nel Codice della proprietà industriale un apposito articolo 34-bis, che riconosce la protezione temporanea dei disegni e modelli esposti in fiere nazionali o internazionali, in modo da far risalire la protezione giuridica degli stessi alla data di esposizione, come oggi analogamente previsto dall'articolo 18 per i marchi, dando attuazione all'articolo 11 della Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale del 1883.

Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 3** introduce, in analogia con quanto previsto nella maggioranza dei Paesi europei, il ribaltamento dell'approccio previsto dall'attuale versione dell'art. 65 (c.d. *Professor privilege*), portando la titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca in prima battuta alla struttura di appartenenza e solo in caso di inerzia di quest'ultima al ricercatore, tenuto conto del fatto che l'attuale disciplina risulta di ostacolo ai processi di trasferimento tecnologico.

Sono definiti puntualmente inoltre alcuni aspetti che hanno comportato incertezze in fase operativa, in particolare: tipologia del personale interessato, strutture coinvolte, eventuale presenza di finanziamenti privati, e previsti in maniera chiara meccanismi premiali e di indennizzo per il ricercatore.

In relazione alla verifica degli effetti finanziari in ordine a possibili maggiori spese sostenute dalla struttura di appartenenza dell'inventore in relazione alla procedura di deposito della domanda di brevetto, di registrazione di brevetti e/o altri diritti di privativa, si rappresenta che l'intervento normativo proposto determina una mera inversione della presunzione della titolarità dell'invenzione industriale nell'ambito dei rapporti esistenti tra il soggetto interessato e la struttura di appartenenza, proponendo un cambio di paradigma dal "modello di titolarità individuale" al "modello di titolarità istituzionale", che non ha effetti sostanziali sulla disciplina di riferimento. Tale intervento, infatti, si prospetta, piuttosto, come una semplificazione della disciplina previgente, che non produce alcun effetto sulle conseguenze patrimoniali la cui possibile fluttuazione non consegue alle modifiche normative qui introdotte. Si segnala, infine, che dalle semplificazioni proposte si è – di converso – in attesa di un alleggerimento degli oneri burocratici, a carico delle università e degli enti di ricerca, connessi alla procedura di riconoscimento della titolarità delle "invenzioni industriali". In ragione di quanto esposto, la proposta di modifica ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



**L'articolo 4** del disegno di legge introduce nel Codice di proprietà industriale l'articolo 65-bis in materia di uffici di trasferimento tecnologico, ai sensi del quale le istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico possono dotarsi nell'ambito della propria autonomia di tali uffici al fine di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché la costituzione del nuovo ufficio e lo svolgimento delle relative funzioni avverrà con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La disposizione ha, a ben vedere, una valenza meramente ordinamentale e di riconoscimento professionale.

**L'articolo 5** modifica l'articolo 148 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (di seguito anche "Codice della proprietà industriale" o "CPI") al fine di consentire di pagare i diritti di deposito della domanda di brevetto non solo contestualmente al deposito della domanda, ma anche successivamente, entro un mese, come attualmente consentito da molti Paesi europei, dall'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) e dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), mantenendo ferma la data di deposito senza che, nel caso in cui il pagamento non avvenga contestualmente alla presentazione della domanda, la stessa sia dichiarata irricevibile o, se i diritti vengono pagati tardivamente, la data di deposito sia posposta alla data del pagamento.

Ciò permette di eliminare uno svantaggio competitivo per le aziende, in stragrande maggioranza italiane, che depositano in Italia, visto che la concorrenza sulla tutela brevettuale si basa sul principio del "*first-to-file*" (cioè prevale il diritto di chi ha la prima data di deposito della domanda di brevetto). Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 6** modifica l'articolo 198 del Codice della proprietà industriale al fine di rafforzare il controllo preventivo rispetto al deposito, presso uffici di Stati esteri o l'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) o l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), di domande di brevetto potenzialmente utili per la difesa del Paese, contemplando ulteriori casistiche emerse nella prassi dell'Ufficio.

Si prevede, pertanto, espressamente tale controllo quando l'inventore presti la propria attività lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo abbia sede legale all'estero e quando l'inventore abbia ceduto l'invenzione oggetto del brevetto precedentemente al deposito della domanda di brevetto.

Nel contempo si accelera la procedura a tal fine prevista, attraverso la riduzione da novanta a sessanta giorni del termine per il conseguimento dell'autorizzazione da parte del Ministero della difesa al deposito delle stesse domande.

Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## CAPO II SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

**L'articolo 7** modifica l'articolo 135 del Codice della proprietà industriale estendendo da 2 a 4 anni la durata in carica della Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, così assicurando efficacia e continuità nell'operato della stessa Commissione dei ricorsi e riducendo gli oneri amministrativi derivanti dalla procedura di rinnovo.



Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 8** modifica l'articolo 136 *quinquies* del Codice della proprietà industriale al fine di accelerare i tempi dei giudizi presso la Commissione dei ricorsi, attraverso la riduzione da quaranta a trenta del numero dei giorni necessari ai fini della convocazione delle parti in udienza.

Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 9** modifica l'articolo 139 del Codice della proprietà industriale, prevedendo espressamente l'opponibilità ai terzi degli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero che modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, direttamente per effetto dell'iscrizione nel Registro dei brevetti europei, e che tali atti formano quindi oggetto di trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi solo in assenza della predetta iscrizione nel Registro dei brevetti europei. Si evitano in tal modo inutili duplicazioni di adempimenti amministrativi da parte dell'utenza.

Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 10** del disegno di legge modifica l'articolo 147 del Codice della proprietà industriale sopprime l'obbligo per le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato di trasmettere all'Ufficio italiano brevetti e marchi la documentazione cartacea depositata presso le stesse ed estende la possibilità di utilizzo, da parte dell'utenza, del sistema di deposito telematico dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - UIBM, esplicitando il principio in base al quale l'accesso e l'utilizzo dello stesso è in ogni caso consentito a condizione che sia accertata l'identità digitale del soggetto depositante, così sopprimendo la necessità, oggi esistente, che l'utenza sia in possesso di una firma digitale.

Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 11** modifica l'articolo 169 del Codice della proprietà industriale al fine di prevedere, in sede di rivendicazione della priorità, la possibilità di utilizzare, in alternativa al deposito della copia dei documenti, l'indicazione di codici identificativi presenti in banche dati presso cui l'Ufficio può direttamente verificare il contenuto; in tal modo si eliminerebbe, tra gli altri, l'ostacolo che oggi impedisce all'Italia di aderire al servizio WIPO *Digital Act Service* (DAS), che consente lo scambio sicuro di documenti di priorità tra gli uffici della proprietà intellettuale nazionali partecipanti, anche in qualità di *accessing office*, acquisendo pertanto documenti attraverso tale canale.

Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 12** modifica l'articolo 170 del Codice della proprietà industriale snellendo la procedura di registrazione di nuova varietà vegetale attraverso la soppressione della Commissione a carattere consultivo ivi prevista e l'attribuzione della competenza ad esprimere il parere obbligatorio, propedeutico alla registrazione, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; inoltre, le disposizioni attuative di carattere operativo rimangono attribuite ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; si ricorda che la partecipazione alla Commissione è già attualmente a titolo gratuito e l'attribuzione della formulazione del parere agli stessi funzionari del MIPAAF, espresso, come avviene attualmente, all'esito dei controlli tecnici degli Istituti agrari suddetti, non comporta alcun ulteriore onere a carico della finanza pubblica.



**L'articolo 13** modifica l'articolo 177 del Codice della proprietà industriale prevedendo il ruolo di tutela del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in assenza di Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi di legge (ovvero la legge 526/1999 e la legge 238/2016) così colmando una lacuna normativa relativa alla casistica di centinaia di denominazioni di origine protette e delle indicazioni protette agricole, alimentari, di vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, già registrate al momento del deposito del marchio ai sensi del regolamento UE ma prive di un Consorzio di tutela riconosciuto dal MIPAAF. Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 14** modifica l'articolo 191 del Codice della proprietà industriale, in materia di proroga dei termini, al fine di eliminare possibili incertezze interpretative in ordine alla scadenza del termine oggetto di proroga, stabilendo che la proroga stessa può essere concessa fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui si chiede la proroga. Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 15** modifica l'articolo 193 del Codice della proprietà industriale, prevedendo, rispetto all'istituto della reintegrazione, che consente in casi specifici la conservazione di taluni diritti di proprietà industriale, una maggiore chiarezza nella determinazione del termine entro cui può essere presentata l'istanza, così da contribuire anche a una maggiore certezza dei diritti. Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 16** modifica l'articolo 207 del Codice della proprietà industriale, snellendo la composizione della commissione d'esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale portandone i componenti da 8 a 5, anche al fine di accelerare l'*iter* di nomina. Si prevede, inoltre, la riduzione da diciotto a dodici mesi del periodo obbligatorio di tirocinio ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione. Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### CAPO III

#### NORME DI COORDINAMENTO ED ADEGUAMENTO

**L'articolo 17** modifica l'articolo 46 del Codice della proprietà industriale, prevedendo che, tra i riferimenti rispetto ai quali l'Ufficio valuta la novità del brevetto, sono incluse anche le domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia; si procede, in tal modo, al necessario adeguamento della normativa rispetto all'introduzione nell'ordinamento nazionale, per effetto delle modifiche all'articolo 55 CPI introdotte dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, della fase nazionale di esame delle domande internazionali di brevetto. Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 18** modifica gli articoli 60 e 85 del Codice della proprietà industriale al fine di precisare il termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità, chiarendo che vi è incluso l'ultimo giorno corrispondente alla data di deposito della domanda, così superando un dubbio interpretativo segnalato anche dal Consiglio dell'ordine dei consulenti in PI.



Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 19** interviene sugli articoli 61 ed 81 del Codice della proprietà industriale al fine di tener conto della circostanza che, a seguito dell'evoluzione normativa, i certificati complementari di protezione previsti dalla legge 19 ottobre 1991, n. 349, per i quali si stabiliva una durata maggiore rispetto a quella di cinque anni prevista dalla disciplina europea, non esistono più; si eliminano pertanto previsioni normative ormai superate.

Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 20** abroga l'articolo 129, comma 3 del Codice della proprietà industriale, il quale prevede che, in caso di contraffazione perpetrata su prodotti esposti in fiera, le forze dell'ordine possono procedere soltanto ad un verbale di mera descrizione delle caratteristiche dei prodotti sospetti, senza poter effettuare sequestri delle merci stesse, facendo salva solo la possibilità di ottenere sequestri di natura penale ad opera delle competenti autorità.

La soppressione del predetto comma garantirebbe all'azione repressiva maggior speditezza ed effettività, consentendo in ogni caso il sequestro che, precedendo l'eventuale procedimento penale, garantirebbe una tutela più celere anche nello spazio temporale limitato degli eventi fieristici, evitando una tutela tardiva che non avrebbe i medesimi effetti.

Inoltre, è opportuno considerare che nell'ambito del settore fieristico, soprattutto a seguito della pandemia, le stesse fiere sono diventate ibride, con la conseguente contemporanea presenza di cataloghi digitali unitamente a esposizioni fisiche di prodotti: se per i cataloghi digitali è possibile ottenere sequestri e inibitorie, trattandosi di contenuti messi a disposizione online in violazione dei diritti, è opportuno prevedere analogha regolamentazione per la parte fisica della fiera.

Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 21** modifica l'articolo 138 del Codice della proprietà industriale, potenziando il sistema della pubblicità degli atti inerenti titoli di proprietà industriale, ampliando le fattispecie soggette a trascrizione ai fini dell'opponibilità verso i terzi; si aggiungono, pertanto, rispetto all'elencazione esistente, gli atti che estinguono diritti personali o reali di godimento, privilegi speciali o diritti di garanzia, e le sentenze che dichiarano il fallimento di titolari di diritti di proprietà industriale, anche ai fini del necessario raccordo con la previsione dettata dall'articolo 88, comma 2, della legge fallimentare.

La nuova elencazione proposta, con l'articolo 21 del d.d.l., delle fattispecie di atti soggetti a trascrizione ha la finalità di raccordare la previsione dell'articolo 138 del Codice della proprietà industriale (CPI) in commento con la prescrizione vigente dell'articolo 88, comma 2, della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) che prevede che il curatore fallimentare notifichi un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento agli uffici competenti, perché sia trascritta nei pubblici registri.

In altri termini, la trascrizione delle sentenze dichiarative di fallimento dinanzi all'UIBM non è introdotta dall'art. 21 del d.d.l. in oggetto, in quanto attualmente le istanze di trascrizione di tali fattispecie sono correntemente depositate presso l'UIBM per effetto della vigente prescrizione normativa dettata dall'articolo 88 della legge fallimentare.

Non si tratta, dunque, dell'introduzione nell'ordinamento di una nuova fattispecie di trascrizione, ma semplicemente di un opportuno adeguamento dell'elencazione puntuale degli atti sottoposti a trascrizione, dettata dal Codice della proprietà industriale, a fattispecie ad oggi previste da altra fonte normativa (la legge fallimentare), nell'ottica di un'evidente maggiore organicità e sistematicità dell'impianto codicistico.





Si evidenzia, nel contempo, che si tratta di una fattispecie di deposito di domande di “trascrizione” dai numeri di fatto contenuti, risultando che le istanze di trascrizione di sentenze dichiarative di fallimento depositate presso l’UIBM sono pari a 19 nel 2020 e 28 nel 2021, a fronte di un complessivo numero di istanze di trascrizione pari a 3716 nel 2020 e 4582 nel 2021.

Si noti, inoltre, che ai sensi dell’articolo 138, c. 4, del Codice della proprietà industriale, l’UIBM, in sede di lavorazione dell’istanza di trascrizione, è tenuto ad esaminare esclusivamente la regolarità formale dell’atto, con esclusione dunque di ogni profilo ulteriore.

L’attuale organico dell’UIBM applicato al procedimento risulta quindi senz’altro in grado di assorbire il carico di lavoro di cui si tratta nel pieno rispetto delle previsioni di legge. Si segnala al riguardo, ulteriormente, che nel 2021 le trascrizioni lavorate dall’UIBM presentano un tempo medio di lavorazione (intervallo compreso tra la data di deposito dell’istanza di trascrizione e la data di completamento del relativo procedimento) per singola istanza pari a soli 120 giorni, a fronte di un termine di definizione del procedimento fissato dal DPCM 22 dicembre 2010, n. 272 di 180 giorni.

Da ultimo, si ritiene opportuno segnalare che il deposito di un’istanza di trascrizione comporta per l’utenza l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo, in misura ad oggi pari in caso di deposito telematico ad Euro 85, mentre nel caso di deposito cartaceo è previsto il bollo da Euro 16 sia sull’istanza, sia sull’atto (una marca ogni 4 facciate), sia infine sull’eventuale procura o lettera d’incarico che l’accompagni. Pertanto, un eventuale e pur sempre contenuto incremento delle istanze di trascrizione di cui si tratta sarebbe in ogni caso accompagnato da un aumento degli introiti per lo Stato derivanti dal versamento dell’imposta di bollo.

**L’articolo 22** modifica l’articolo 170 del Codice della proprietà industriale al fine di prevedere che, nei casi di brevettazione alternativa, vale a dire nei casi in cui una domanda di brevetto per invenzione industriale, non accolta in tutto o in parte, sia stata convertita in domanda di brevetto per modello di utilità, gli effetti del rapporto di ricerca, prodotto nell’iter di esame della domanda di brevetto per invenzione industriale, sono estesi al brevetto per modello di utilità, nella misura in cui ciò sia compatibile con la disciplina codicistica di tale tipologia di brevetto. Trattandosi, infatti, di documentazione agli atti dell’Ufficio, lo stesso non può ignorarla ai fini del compiuto esame anche della domanda di brevetto per modello di utilità.

Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L’articolo 23** modifica l’articolo 178 del Codice della proprietà industriale prevedendo, in un’ottica di razionalizzazione e di economia procedimentale, una più puntuale articolazione della fase di avvio dei procedimenti di opposizione al fine di tener conto della prevalenza di ipotesi che rendono ragionevole posticipare l’invio della cd. prima comunicazione alle parti (da cui decorre il termine per il possibile accordo di conciliazione tra le parti), quali la sussistenza di un’istanza di limitazione della domanda di marchio contestata, che di per sé potrebbe essere utile a determinare la celere definizione del procedimento per cessata materia del contendere, oppure la presenza di un’ipotesi di sospensione, quale a titolo esemplificativo la pendenza dell’*iter* di registrazione della domanda di marchio preesistente su cui si fonda l’opposizione, che rende opportuno attendere l’esito dell’esame di tale domanda presupposta di registrazione, in modo da consentire alle parti di muoversi in un quadro di maggiore certezza del perimetro dell’opposizione e così formulare adeguatamente le proprie argomentazioni, dando corretta attuazione al principio del contraddittorio.

Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L’articolo 24** modifica l’articolo 184 bis del Codice della proprietà industriale introducendo la possibilità di agire in sede amministrativa per l’annullamento della registrazione di marchi lesivi dell’immagine e della reputazione dell’Italia; tale modifica consente il necessario coordinamento con la previsione dettata dall’articolo 10, comma 1 bis, introdotta nell’ordinamento dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58.



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

Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 25** modifica l'articolo 184-quater del Codice della proprietà industriale articolando in maniera puntuale le fasi e i termini del procedimento di nullità e decadenza, delineandoli sulla falsariga di quanto previsto per i procedimenti di opposizione.

Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 26** modifica l'articolo 184-octies del Codice della proprietà industriale includendo, tra le ipotesi di estinzione del procedimento di nullità o di decadenza, quella in cui vi sia stata rinuncia al marchio contestato da parte del titolare, essendo in tal caso cessata la materia del contendere.

Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 27** modifica l'articolo 229 del Codice della proprietà industriale, in materia di rimborsi, adottando una terminologia puntuale nell'individuazione di quanto può formare oggetto di rimborso, esplicitando il termine di decadenza entro il quale può essere presentata l'istanza di rimborso ed espungendo dalla disposizione i riferimenti alla domanda di brevetto, per la quale la disciplina puntuale è dettata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2008.

Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 28**, nell'intervenire sull'articolo 230 del Codice della proprietà industriale, prevede espressamente che, ai fini della regolarizzazione di pagamenti tardivi inerenti i titoli di proprietà industriale, la regolarizzazione stessa sia subordinata al pagamento del diritto di mora per ogni annualità incompleta o irregolare; si precisa che tale statuizione esplicita la prassi da tempo applicata presso l'Ufficio e che discende dalla previsione più generale dettata dal vigente articolo 227 del Codice, che ammette il pagamento tardivo, entro i sei mesi successivi alla scadenza, con l'applicazione del diritto di mora. L'intervento sull'articolo 230 ha portata pertanto meramente esplicativa e non innovativa.

**L'articolo 29**, al fine di potenziare la digitalizzazione, semplificazione e l'efficientamento delle procedure di competenza dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, prevede un successivo intervento di modifica in tal senso, da realizzarsi con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di modifica e integrazione del Regolamento di attuazione del Codice di proprietà industriale.

Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 30**, stabilisce la revisione degli importi fissati dal DPR 26 ottobre 1972, n. 642 in materia di imposta di bollo, anche al fine di rendere più esteso l'utilizzo del cd. bollo digitale (attualmente utilizzabile solo per importi pari a Euro 16 e multipli, fino a un massimo di 5 volte); si rivedono, pertanto, gli importi dell'imposta di bollo previsti, tra l'altro, per le domande di marchio, di CCP, di topografie di prodotti a semiconduttori, di trascrizione, di annotazione, nonché per le domande di brevetto, disegno o modello, ove a queste ultime sia allegata la lettera d'incarico a un consulente in PI o richiesta di copia autentica del verbale di deposito.

Al riguardo, si precisa che, dall'analisi dei dati inerenti l'imposta di bollo versata dall'utenza con riferimento al quinquennio 2017 - 2021, considerate le distinte tipologie di deposito e una stima del gettito che dovrebbe essere realizzato a seguito dell'approvazione della nuova quantificazione degli



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

importi dei bolli, il saldo complessivo risulta ampiamente positivo, in quanto si darebbe luogo ad un aumento del gettito di oltre 180.000 Euro annui, come rappresentato nella tabella che segue.

Tipo deposito on line	Quantità cumulata 2017-2021 (a)	Quantità media annua 2017-2021 b = a/5	Taglio marca da bollo attuale (c)	Importo medio annuo incassato d = (b*c)	Taglio marca da bollo proposto (e)	Nuovo Importo stimato annuo f = (b*e)	Differenza g = (f-d)
Domanda di Marchio (primo deposito e rinnovo)	189.723	37.945	42	1.593.673	48	1.821.340,80	227.668
Domanda CCP-CCPF-Varietà Vegetali	365	73	42	3.066	48	3.504,00	438
Trascrizione	17.678	3.536	85	300.526	80	282.848,00	-17.678
Lettera d'incarico su domanda di Disegno o Modello	2.052	410	20	8.208	16	6.566,40	-1.642
Lettera d'incarico su domanda di brevetto per Modello d'utilità	4.423	885	20	17.692	16	14.153,60	-3.538
Lettera di incarico su domanda di brevetto per invenzione industriale	39.494	7.899	20	157.976	16	126.380,80	-31.595
Annotazione	22.272	4.454	15	66.816	16	71.270,40	4.454
Opposizione	9.503	1.901	15	28.509	16	30.409,60	1.901
Istanza Marchio storico	417	83	15	1.251	16	1.334,40	83
Istanze varie (seguiti, ritiri, limitazioni, deposito incarico)	39.365	7.873	15	118.095	16	125.968,00	7.873
<b>Totale (euro)</b>				<b>2.295.812</b>		<b>2.483.776</b>	<b>187.964</b>

**L'articolo 31**, reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dal disegno di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

13/05/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

*Biagio Mazzotta*



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Disegno di legge recante modifica del codice della proprietà industriale emanato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

**PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO*****1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.***

Il disegno di legge di cui si tratta si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 2021, e al tempo stesso si pone in coerenza con il "Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE", adottato dalla Commissione europea lo scorso 25 novembre.

Il Ministero dello sviluppo economico, all'interno di tale cornice, ha proceduto pertanto all'elaborazione delle Linee d'intervento strategiche sulla proprietà industriale, che dopo essere state sottoposte a consultazione pubblica, sono state formalmente adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2021.

Gli obiettivi sottesi all'intervento normativo sono principalmente il rafforzamento della competitività del sistema Paese e della protezione della proprietà industriale, la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione delle procedure in materia di titoli di proprietà industriale.

***2) Analisi del quadro normativo nazionale.***

Il quadro normativo nazionale in materia è costituito dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale, e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33 recante il Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale.

***3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.***

Il disegno di legge incide:

- sul decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale;
- sul DPR 26 ottobre 1972, n. 642, recante il Testo Unico in materia di imposta di bollo.

***4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Il disegno di legge è coerente con i principi costituzionali.

**5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, in quanto la materia della proprietà industriale, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, è riservata in via esclusiva alla legislazione dello Stato.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Non sono previste rilegificazioni e sono state escluse possibilità di delegificazione e di utilizzo di strumenti di semplificazione normativa, trattandosi di intervenire su norme di rango legislativo.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Nell'ambito di AC 3132 (DDL di conversione del DL n. 73/2021) è stato presentato l'emendamento 31.06 in materia di licenza obbligatoria; inoltre, nell'ambito di AC 3146 (DL Governance) è stato presentato l'emendamento 56.019 sul medesimo argomento.

**9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza né giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE**

**1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.***

L'intervento in esame risulta compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di proprietà industriale.

**2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano procedure di infrazione pendenti da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

**3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

Le disposizioni del provvedimento non presentano problematiche di compatibilità con gli obblighi internazionali, anzi, ne assicurano l'attuazione, con particolare riferimento all'introduzione dell'articolo 70-ter nel Codice della proprietà industriale, attuativo dell'art. 31 dell'Accordo TRIPS (*Trade related aspects of intellectual property rights*) adottato a Marrakech il 15 aprile 1994 e ratificato con legge 29 dicembre 1994, n. 747, e all'introduzione dell'art. 34 bis dello stesso Codice, che dà attuazione alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, ratificata con legge 28 aprile 1976, n. 424.

**4) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza né giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

**5) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o giudizi pendenti davanti alla stessa sul medesimo o analogo oggetto.

**6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.***

In materia di licenza obbligatoria, si rileva che nell'ambito dei Paesi dell'Unione europea, nel corso del 2020 a seguito della pandemia da COVID-19, Francia, Germania e Ungheria hanno apportato modifiche al quadro giuridico nazionale per rendere più veloce ed agevole il sistema delle licenze obbligatorie ed altri interventi da parte delle pubbliche autorità in casi di emergenza pubblica sanitaria.



Il sopra indicato Piano di azione sulla proprietà intellettuale della Commissione europea inoltre ha evidenziato l'esigenza di garantire sistemi efficaci per il rilascio di licenze obbligatorie, ai quali ricorrere come ultima risorsa in caso di fallimento di qualunque altro tentativo di rendere disponibile i diritti di proprietà industriale.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

L'intervento in esame non introduce nuove definizioni normative.

**2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.***

I riferimenti normativi contenuti nello schema di disegno di legge in esame sono corretti.

**3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.***

È stata utilizzata la tecnica della novella legislativa per la modifica delle disposizioni del Codice della proprietà industriale.

**4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

L'intervento normativo non comporta abrogazioni implicite in quanto le abrogazioni sono tutte espressamente indicate.

**5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Il disegno di legge non reca disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non risultano deleghe legislative aperte sul medesimo oggetto.

**7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.***

Si prevede espressamente che con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede all'aggiornamento e all'ulteriore digitalizzazione, semplificazione ed efficientamento delle procedure dell'Ufficio italiano brevetti e marchi disciplinate nel regolamento di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33 di attuazione del Codice di proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

**8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.***

Non si rileva la necessità di utilizzare elaborazioni statistiche in materia.

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

**Provvedimento: disegno di legge di revisione del D. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della proprietà industriale.**

**Amministrazione competente: Ministero dello sviluppo economico.**

**Referente AIR: Ufficio legislativo - Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi Divisione II – “Affari giuridici e normativi. Procedimento di opposizione”.**

#### **1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**

Il disegno di legge di cui si tratta si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 2021, e al tempo stesso si pone in coerenza con il “Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE”, adottato dalla Commissione europea lo scorso 25 novembre.

Il Ministero dello sviluppo economico, all'interno di tale cornice, ha proceduto pertanto all'elaborazione delle Linee d'intervento strategiche sulla proprietà industriale, che dopo essere state sottoposte a consultazione pubblica, sono state formalmente adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2021.

L'attuale cornice normativa in materia di proprietà industriale infatti necessita un intervento di revisione volto ad assicurare un rafforzamento dell'intero sistema della proprietà industriale, operando su quelle aree in grado di incidere sulla competitività delle imprese nazionali, anche tenendo conto delle criticità emerse nel corso della pandemia da Covid-19.

Al tempo stesso, anche all'esito della predetta consultazione, è emerso che l'attuale sistema, come delineato dalle norme vigenti, risulta essere ancora poco accessibile, connotato da procedure articolate e complesse, non pienamente adeguate all'era digitale e richiedenti pertanto appositi interventi atti a garantirne semplificazione e digitalizzazione.

La significatività dell'intervento in esame è confermato anche dai dati rilevabili nel contesto di riferimento, relativi alle domande di deposito e alle concessioni di brevetti, marchi e invenzione, anche in relazione alla tipologia di soggetto che ha provveduto al deposito. Si seguito si riportano, a

titolo illustrativo, le tabelle riepilogative di tali dati, elaborate dalla competente Direzione Generale del Ministero dello sviluppo economico presso cui opera l'Ufficio italiano brevetti e marchi:

## 2019

Tipologia Deposito	Depositi effettuati da Persona Fisiche	Depositi effettuati da Persona Giuridiche	Depositi effettuati da Persone Fisiche e Giuridiche	Totale Depositi
Invenzione	2.097	7.794	236	<b>10.127</b>
Modelli Utilità	846	1.023	47	<b>1.916</b>
Marchi di impresa (Primo Deposito)	15.876	23.203	455	<b>39.534</b>
Marchi di impresa (Rinnovo)	2.002	17.202	89	<b>19.293</b>
Disegni	493	622	24	<b>1.139</b>

## 2020

Tipologia Deposito	Depositi effettuati da Persona Fisiche	Depositi effettuati da Persona Giuridiche	Depositi effettuati da Persone Fisiche e Giuridiche	Totale Depositi
Invenzione	2.408	8.382	218	<b>11.008</b>
Modelli Utilità	1.166	1.170	62	<b>2.398</b>
Marchi di impresa (Primo Deposito)	16.313	23.178	586	<b>40.077</b>
Marchi di impresa (Rinnovo)	2.296	18.515	90	<b>20.901</b>
Disegni	501	720	51	<b>1.272</b>

## CONCESSIONI

Tipologia Deposito	2019	2020
Invenzione	<b>8.606</b>	<b>9.156</b>
Modelli Utilità	<b>1.600</b>	<b>2.102</b>
Marchi di impresa (Primo Deposito)	<b>36.064</b>	<b>38.578</b>
Marchi di impresa (Rinnovo)	<b>17.930</b>	<b>24.843</b>
Disegni	<b>1.283</b>	<b>1.233</b>

Inoltre, in analogia con quanto previsto nella maggioranza dei Paesi europei, si è posta la necessità di provvedere al ribaltamento dell'approccio previsto nell'attuale versione dell'art. 65 del codice della proprietà industriale (c.d. Professor privilege), portando la titolarità delle invenzioni realizzate

dal personale di ricerca nelle strutture universitarie in prima battuta alla struttura di appartenenza e solo in caso di inerzia di quest'ultima al ricercatore. L'obiettivo perseguito è quello di favorire i processi di trasferimento tecnologico dal mondo delle Università a quello delle imprese, provvedendo in tal modo ad un'effettiva valorizzazione della proprietà industriale, evitando che le invenzioni restino confinate nella sede universitaria e consentendo invece il loro concreto utilizzo.

Nella stessa ottica, per sostenere e potenziare le interazioni tra sistema della ricerca e il sistema industriale un ruolo centrale è svolto dagli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT), che sono le strutture preposte, all'interno delle Università, degli enti pubblici di ricerca e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), a svolgere tale importante funzione di raccordo.

Al fine di rafforzare, da un punto di vista strutturale, le competenze disponibili all'interno degli UTT, di aumentare la capacità di incontro e servizio verso le imprese e di agevolare lo sviluppo di conoscenza scientifico-tecnologica in specifici settori produttivi e contesti locali, si prevedono appositi percorsi di qualificazione professionale e la creazione delle condizioni necessarie per un inserimento stabile negli UTT di questo personale specializzato.

Si introduce in quest'ottica la possibilità per le Università, gli enti pubblici di ricerca e gli IRCCS di istituire, nell'ambito della propria autonomia, un ufficio di trasferimento tecnologico al quale dovrà essere destinata stabilmente almeno un'unità di personale a tempo pieno.

Sono state rilevate, infine, esigenze di coordinamento e di aggiornamento della cornice legislativa di riferimento.

Destinatari del provvedimento in esame sono:

- Imprese;
- cittadini;
- Università ed enti di ricerca;
- Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

L'intervento normativo vuole infatti anche rafforzare la tutela di quelle denominazioni di origine protette e indicazioni protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, prive di un Consorzio di tutela riconosciuto. Considerato, dunque, che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha il compito di verificare il corretto utilizzo delle stesse denominazioni di origine protette e delle indicazioni protette, si riconosce alla predetta Amministrazione, la legittimazione a proporre opposizione, dinanzi all'UIBM, alla registrazione di marchi identici o simili a tali DO e IG.

Ad oggi, infatti, secondo i dati rappresentati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nel parere fornito lo scorso 4 febbraio, sono stati riconosciuti ai sensi di legge soltanto 285 Consorzi di tutela rispetto alle 875 Indicazioni Geografiche italiane (DOP, IGP e IG), registrate ai

sensi della legislazione dell'UE; per queste ultime, prive di consorzio, non ci sarebbero pertanto soggetti legittimati all'opposizione, e la modifica proposta intende proprio colmare questo vuoto di tutela, ampliando la sfera dei soggetti legittimati a presentare opposizione, così impedendo la registrazione di marchi identici o simili a tali DO e IG.

## **2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**

### **2.1 Obiettivi generali e specifici**

Gli obiettivi sottesi all'intervento normativo sono principalmente i seguenti:

- 1) rafforzamento della competitività del sistema Paese e protezione della proprietà industriale;
- 2) semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure.

### **2.2 Indicatori e valori di riferimento**

Tra gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati vi sono:

- numero di domande di brevetto che usufruiranno dell'introduzione del principio cd. "first to file", che consente la conservazione della data di deposito della domanda di brevetto anche quando il pagamento dei diritti di deposito sia stato effettuato in data successiva al deposito stesso;
- numero di decreti di riconoscimento della protezione temporanea in favore di disegni e modelli esposti in fiere;
- riduzione del numero di atti e documenti materialmente trasmessi dalle CCIAA all'Ufficio italiano brevetti e marchi;
- numero di rivendicazioni di priorità per le quali ci si avvale della possibilità di utilizzare, dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, in luogo della copia della domanda, codici univoci identificativi della domanda stessa presso banche dati tenute da altri soggetti;
- numero di opposizioni presentate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- numero di UTT creati nelle Università e negli enti di ricerca.

## **3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE**

L'opzione zero è stata valutata come non percorribile in quanto risulta necessario un intervento legislativo al fine di conseguire gli obiettivi e le finalità sopra descritti.

A seguito della consultazione pubblica avente ad oggetto le "Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023", e all'approvazione del suddetto documento avvenuta con decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2023, non sono risultate utilmente percorribili opzioni alternative all'intervento legislativo di cui si tratta, vista la necessità



di procedere alla revisione delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), a fronte dei numerosi contributi ricevuti dagli stakeholder del settore e in attuazione degli specifici obiettivi strategici contenuti nelle “Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023” citate.

La valutazione preliminare all’intervento normativo in esame è stata compiutamente effettuata nell’ambito dei lavori di predisposizione delle Linee d’intervento strategiche sulla proprietà industriale, adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2021.

La necessità dell’intervento normativo oggetto del disegno di legge di cui si tratta, esplicitata fin dalla prima stesura delle Linee strategiche come posta in consultazione pubblica, è apparsa ancor più evidente all’esito della consultazione stessa, nel corso della quale molteplici rilevanti contributi pervenuti hanno, da una parte, confermato le aree di intervento individuate nel testo posto in consultazione, e, dall’altra parte, posto l’attenzione sulla necessità di interventi ulteriori di modifica delle norme di rango primario.

L’intervento normativo, come delineato, risulta appropriato, efficace, fattibile e proporzionato rispetto alle finalità avute di mira.

#### **4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL’OPZIONE PREFERITA**

##### **4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

Per le imprese e i cittadini l’intervento normativo di cui si tratta si traduce anzitutto in una riduzione di oneri amministrativi; si veda, a tal riguardo, l’introduzione della possibilità di pagare i diritti di deposito della domanda di brevetto successivamente alla data di deposito della stessa e della possibilità di accedere al sistema di deposito telematico UIBM previo il solo accertamento dell’identità digitale, nonché la possibilità di utilizzare dinanzi all’Ufficio italiano brevetti e marchi in sede di rivendicazione della priorità, in alternativa alla copia della domanda, codici identificativi della stessa presso banche dati detenute da altri soggetti. In tale direzione va anche la razionalizzazione ed armonizzazione degli importi dell’imposta di bollo, che amplia le possibilità di utilizzo del bollo digitale.

Imprese e cittadini vedranno, inoltre, un accrescimento degli strumenti disponibili per la protezione della proprietà industriale; si veda, a tal riguardo, il riconoscimento della protezione temporanea a disegni e modelli esposti in fiere e la possibilità di ottenere il sequestro di prodotti contraffatti esposti nelle stesse, nonché l’ampliamento delle ipotesi in cui è possibile agire in via amministrativa per chiedere la nullità di marchi.

A vantaggio delle imprese va, infine, anche la riforma della titolarità delle invenzioni dei ricercatori nelle Università ed enti di ricerca, che vuole favorire i processi di trasferimento tecnologico in

favore delle imprese stesse, nonché la creazione degli uffici di trasferimento tecnologico. Infatti, tale previsione consentirà di sostenere e potenziare le interazioni tra sistema della ricerca e il sistema industriale rafforzando, da un punto di vista strutturale, la capacità di incontro e servizio verso le imprese e agevolando lo sviluppo di conoscenza scientifico-tecnologica in specifici settori produttivi e contesti locali.

Con riferimento alla prevista possibilità che per le denominazioni di origine protette e indicazioni protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, prive di un Consorzio di tutela riconosciuto sia legittimato il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a proporre opposizione, dinanzi all'UIBM, alla registrazione di marchi identici o simili a tali DO e IG, consentirà anche a tali denominazioni o indicazioni, sebbene prive di consorzio, di poter presentare opposizione, così impedendo la registrazione di marchi identici o simili a tali DO e IG.

Gli effetti derivanti dalle modifiche normative di cui si tratta sono in linea di principio immediati.

#### **4.2 Impatti specifici**

Per le imprese l'intervento normativo si traduce, in generale, in una riduzione di oneri amministrativi ma non sono ravvisabili aspetti specifici per le PMI.

Non si ravvisano, inoltre, effetti specifici sulla concorrenza.

#### **4.3 Motivazione dell'opzione preferita**

Si è preferito procedere con intervento legislativo in quanto solo apportando modifiche alle disposizioni legislative dettate dal d. lgs 10 febbraio 2005, n. 30 è possibile perseguire adeguatamente gli obiettivi di rafforzamento della proprietà industriale e della competitività del sistema Paese e di semplificazione e digitalizzazione delle procedure, fermo restando che, per la modifica delle disposizioni specifiche, a carattere operativo, che regolano i procedimenti di competenza dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, opportunamente si prevede un successivo intervento di revisione della normativa di rango secondario dettata dal Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale in chiave di ulteriore efficientamento, semplificazione e digitalizzazione delle procedure stesse.

### **5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

#### **5.1 Attuazione**

L'intervento normativo realizzato dal disegno di legge di cui si tratta si inserisce coerentemente all'interno della Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, al tempo stesso, con il

Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE, adottato dalla Commissione europea lo scorso 25 novembre.

È responsabile dell'attuazione il Ministero dello sviluppo economico

### **5.2 Monitoraggio**

L'attività di monitoraggio si strutturerà nell'ambito dell'ordinaria attività effettuata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. Il monitoraggio sarà effettuato sulla base degli indicatori sopra individuati nella sezione 2.

### **CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR**

Le "Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale", nel cui ambito è previsto il disegno di legge di revisione del Codice della proprietà industriale ed i suoi contenuti principali, sono state sottoposte a consultazione pubblica a seguito di pubblicazione lo scorso 29 aprile 2021; la consultazione sulle stesse si è conclusa il 31 maggio 2021.

La scelta di sottoporre a consultazione pubblica le linee strategiche è stata ritenuta opportuna e funzionale in quanto idonea ad ampliare ed arricchire il contenuto, acquisendo da tutti i soggetti interessati osservazioni e commenti nell'ottica di una piena apertura e compartecipazione.

Come sopra indicato, la necessità dell'intervento normativo oggetto del disegno di legge di cui si tratta, esplicitata fin dalla prima stesura delle Linee strategiche come posta in consultazione pubblica, è apparsa ancor più evidente all'esito della consultazione stessa, nel corso della quale molteplici rilevanti contributi pervenuti hanno, da una parte, confermato le aree di intervento individuate nel testo posto in consultazione, e, dall'altra parte, posto l'attenzione sulla necessità di interventi ulteriori di modifica delle norme di rango primario.

Nell'ambito della consultazione svolta, sono pervenuti al Ministero dello sviluppo economico 55 contributi inviati da imprese (tra cui, ISIT, SISVEL spa, Amazon Italia), associazioni (ASSOIT, Aisa, NETVAL, Farmindustria, Egualea, Unimpresa, C.L.A.A:I., Coldiretti, Confartigianato, Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale, AICIPI, AIPPI, Confimi industriale, LES Italia, Camera avvocati industrialisti, ASSICA, INDICAM, ANFIA, ICC, Associazione InnovUp, AIRI, Healt impac fund con IGH, AIDB, Confindustria, INTA, FPM, FICPI), università (Scuola Superiore Sant'Anna Pisa, Università degli Studi di Siena, Università degli studi di Firenze, Università degli Studi di Udine, Università di Pisa), professionisti, cittadini e altre amministrazioni (Camera di Commercio di Cosenza, Guardia di Finanza Comando Generale, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Unioncamere, Euipo). I contributi integrali dei partecipanti sono pubblicati al seguente link:

<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/proprietà-industriale-adottate-con-decreto-del-ministro-le-linee-di-intervento-strategiche-per-il-triennio-2021-2023>

Tutti i contributi pervenuti sono stati esaminati ai fini della stesura definitiva del provvedimento di riforma della proprietà industriale varato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 giugno 2021 e recante il “Piano strategico nazionale sulla proprietà industriale per il 2021-2023”, che costituisce, quindi, il presupposto programmatico delle scelte legislative operate con il presente provvedimento.

#### **PERCORSO DI VALUTAZIONE**

Il disegno di legge di cui si tratta tiene conto delle risultanze della consultazione pubblica svoltasi sulle Linee strategiche per la proprietà industriale nel periodo 29 aprile 2021 – 31 maggio 2021.

Lo schema di articolato è stato condiviso nell’ambito di un apposito gruppo di lavoro formato con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico.

L’articolato recepisce le osservazioni in tale sede emerse.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### CAPO I

#### RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PAESE E PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

##### Art. 1.

*(Divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette)*

1. All'articolo 14, comma 1, lettera *b*), del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: «tipologia di marchio» sono aggiunte le seguenti: «, nonché i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette, ai sensi della normativa statale o unionale, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte».

##### Art. 2.

*(Protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere)*

1. Al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis. - *(Protezione temporanea dei disegni e modelli)* - 1. Chi ne ha interesse può chiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in una esposizione, ufficiale o ufficialmente ricono-

sciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento. La protezione è disposta con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

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

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

### Art. 3.

*(Titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca)*

1. Al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

« Art. 65. - *(Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)* — 1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto, di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con una università, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al pre-

sente articolo. Se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salvo diversa pattuizione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle università non statali legalmente riconosciute e agli organismi che svolgono attività di ricerca e di promozione delle conoscenze tecnico-scientifiche senza scopo di lucro.

3. L'inventore comunica tempestivamente alla struttura di appartenenza l'oggetto dell'invenzione con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa.

4. La struttura di appartenenza, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato, previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma 3.

5. Le università, gli enti pubblici di ricerca e gli IRCCS, nell'ambito della propria autonomia, disciplinano:

*a)* le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea;

*b)* i rapporti con gli inventori e le premialità connesse con l'attività inventiva, nonché i rapporti con i finanziatori della ricerca che abbia prodotto invenzioni brevettabili;

*c)* le modalità per la trasmissione della comunicazione di cui ai commi 3 e 4, non-



ché le conseguenze derivanti dall'omissione delle comunicazioni e dal mancato adempimento delle prescritte formalità;

d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.

6. L'inventore ha diritto a una remunerazione non inferiore al 50 per cento degli introiti derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione dedotti i costi sostenuti dalla struttura di appartenenza in relazione al deposito della domanda di brevetto, di registrazione e di rinnovo. Fino all'adozione della disciplina relativa ai rapporti e alle premialità di cui al comma 5, lettera b), alle università, agli enti pubblici di ricerca o agli IRCCS spetta una remunerazione non superiore al 30 per cento degli introiti ricavati dallo sfruttamento dell'invenzione ».

#### Art. 4.

##### *(Uffici di trasferimento tecnologico)*

1. Al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo l'articolo 65 è inserito il seguente:

« Art. 65-bis. - *(Uffici di trasferimento tecnologico)* - 1. Le istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli IRCCS possono dotarsi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in forma associativa nell'ambito della propria autonomia, di un ufficio di trasferimento tecnologico con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese. Il personale addetto all'ufficio di cui al presente comma è in possesso di qualificazione professionale adeguata allo svolgimento delle attività di promozione della proprietà industriale del medesimo ufficio ».

## Art. 5.

*(Conservazione della data di deposito della domanda di brevetto in caso di pagamento non contestuale dei diritti di deposito)*

1. All'articolo 148 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione di cui all'articolo 147, comma 1, non sono ricevibili:

*a)* se il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile;

*b)* se la domanda, nel caso dei marchi di primo deposito, non contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi;

*c)* in assenza di pagamento, per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, dei diritti di deposito entro il termine di cui al comma *4-bis* »;

*b)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* L'irricevibilità, salvo quanto stabilito dal comma 3, è dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi »;

*c)* al comma 2, lettera *e)*, le parole: « entro il termine di cui all'articolo 226 » sono soppresse;

*d)* al comma 4, dopo le parole: « l'Ufficio » sono inserite le seguenti: « , salvo quanto stabilito dal comma *4-bis* per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, »;

*e)* dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis.* Per la domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, il pagamento

dei diritti di deposito è effettuato improrogabilmente entro un mese dalla data di presentazione della domanda stessa. In tal caso, ai fini del riconoscimento della priorità, è ritenuta valida la data di presentazione ».

Art. 6.

*(Rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato)*

1. All'articolo 198 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, primo e terzo periodo, e al comma 6, la parola: « novanta » è sostituita dalla seguente: « sessanta »;

*b)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *I-bis.* Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando:

*a)* l'inventore presti la propria attività lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo abbia sede legale all'estero;

*b)* l'inventore abbia ceduto l'invenzione oggetto del brevetto precedentemente al deposito della domanda di brevetto ».

CAPO II

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E  
DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

Art. 7.

*(Estensione della durata in carica della Commissione dei ricorsi)*

1. All'articolo 135, comma 3, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto

legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».

Art. 8.

*(Riduzione dei termini per la convocazione delle parti in udienza dinanzi alla Commissione dei ricorsi)*

1. All'articolo 136-*quinquies*, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: « quaranta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

Art. 9.

*(Efficacia diretta dell'iscrizione nel registro dei brevetti europei di atti inerenti a una domanda o a un brevetto europeo e soppressione della trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi)*

1. All'articolo 139, comma 5, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: « nel registro dei brevetti europei o » sono inserite le seguenti: « , in mancanza, siano stati ».

Art. 10.

*(Soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea e semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi)*

1. All'articolo 147 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: « ed entro i successivi dieci giorni trasmet-

tono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione » sono sostituite dalle seguenti: « , conservano gli atti e i documenti originali ricevuti e li trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi soltanto su apposita richiesta dello stesso, ad eccezione delle sole domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, per le quali la trasmissione d'ufficio è sempre effettuata nelle forme indicate nel decreto di cui al secondo periodo »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. L'accesso e l'utilizzo del sistema di deposito telematico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi è consentito a condizione che sia accertata l'identità digitale dell'utente e tale requisito consente di non apporre la firma digitale nei documenti oggetto di deposito ».

#### Art. 11.

*(Estensione dell'utilizzo dei servizi digitali disponibili presso organismi esteri)*

1. All'articolo 169, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: « il deposito è avvenuto » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero indicare, in alternativa, un codice univoco, identificativo della stessa domanda, fornito dall'ente che detiene il fascicolo, che consenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi di acquisire il fascicolo stesso ».

#### Art. 12.

*(Semplificazione della procedura di concessione di nuova varietà vegetale)*

1. All'articolo 170 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legisla-

tivo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) per le varietà vegetali, i requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II del codice, nonché l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 della stessa sezione. L'esame di tali requisiti è compiuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale formula parere vincolante; al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio e ogni altra documentazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che esprime il proprio parere vincolante entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con le medesime modalità, esprime parere vincolante al fine di accertare se la parola, figura o segno di cui è chiesta la registrazione come marchio costituisce usurpazione, imitazione o evocazione di indicazioni geografiche o indicazioni di origine, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *b*) »;

c) il comma *3-bis* è sostituito dal seguente:

« *3-bis*. Il parere vincolante sui requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II del codice, nonché sulla osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 è espresso dal Ministero delle politiche agri-

cole alimentari e forestali, che lo invia all'Ufficio italiano brevetti e marchi ai fini della concessione o del rigetto della privativa. Il parere è corredato con l'indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonché dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi ed osservazioni del richiedente »;

d) i commi da *3-ter* a *3-octies* sono abrogati;

e) al comma *3-nonies*, le parole: « , comprensive delle disposizioni relative alla nomina e al funzionamento della commissione di cui al comma *3-bis* » sono soppresse.

#### Art. 13.

*(Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche attraverso opposizione)*

1. All'articolo 177, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *d-bis*) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine ovvero da una indicazione geografica, nonché, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose ».

#### Art. 14.

*(Proroga dei termini nell'ambito dei procedimenti presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi)*

1. All'articolo 191 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legisla-



tivo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Salvo diversa previsione del regolamento di attuazione del presente codice, su richiesta motivata, la proroga può essere concessa fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine per il quale si chiede la proroga ».

#### Art. 15.

*(Termine di presentazione dell'istanza di reintegrazione)*

1. All'articolo 193, comma 2, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Entro un anno dalla data di scadenza del termine non osservato di cui al comma 1 deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata, nel medesimo termine a pena di irricevibilità, l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con allegata la documentazione idonea »;

b) il secondo periodo è soppresso.

#### Art. 16.

*(Snellimento della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e riduzione del periodo obbligatorio di tirocinio)*

1. All'articolo 207 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'abilitazione è concessa previo superamento di un esame sostenuto dinanzi a

una commissione nominata, per ciascuna delle sezioni dell'Albo dei consulenti di cui all'articolo 202, comma 2, per la durata di tre anni, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, e composta per ciascuna sessione:

a) dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un suo delegato con funzione di presidente;

b) da due professori universitari, rispettivamente, di materie giuridiche e tecniche, e rispettivi supplenti designati dal Ministero dello sviluppo economico;

c) da due consulenti in proprietà industriale abilitati, e rispettivi supplenti, designati dal Consiglio di cui all'articolo 215, di cui uno scelto fra i dipendenti di enti o imprese e uno che esercita la professione in modo autonomo »;

b) al comma 4, le parole: « diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi »;

c) al comma 5, le parole: « scritte ed orali, » sono soppresse.

### CAPO III

#### NORME DI COORDINAMENTO ED ADEGUAMENTO

##### Art. 17.

*(Adeguamento delle previsioni in materia di novità del brevetto al procedimento di esame nazionale delle domande internazionali di brevetto)*

1. All'articolo 46, comma 3, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: « designanti l'Italia » sono inserite le seguenti: « o di domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia ».

## Art. 18.

*(Individuazione del termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità)*

1. Al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

« Art. 60. - (*Durata*) - 1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda.

2. Il brevetto non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata »;

b) all'articolo 85, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di presentazione della domanda ».

## Art. 19.

*(Abrogazione di previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione previsti dalla legge 19 ottobre 1991, n. 349)*

1. Al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, comma 1, le parole: « Fatto salvo quanto stabilito per i certificati complementari di cui all'articolo 81, commi da 1 a 4, i certificati » sono sostituite dalle seguenti: « I certificati »;

b) l'articolo 81 è abrogato.

Art. 20.

*(Eliminazione dei limiti alla possibilità di sequestro di prodotti contraffatti esposti in fiere)*

1. All'articolo 129 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 3 è abrogato.

Art. 21.

*(Ampliamento delle fattispecie oggetto di trascrizione)*

1. All'articolo 138, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: « trasferiscono » sono inserite le seguenti: « o estinguono »;

b) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:

« n-bis) le sentenze di fallimento di soggetti titolari di diritti sui titoli di proprietà industriale ».

Art. 22.

*(Rilevanza del rapporto di ricerca nei casi di conversione della domanda di brevetto)*

1. All'articolo 170, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) per le invenzioni e i modelli di utilità, che l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50, 51 e 82, inclusi i requisiti di validità di cui

agli articoli 46, 48 e 49, la cui sussistenza, per le invenzioni in ogni caso e per i modelli di utilità nei soli casi di brevettazione alternativa, è verificata all'esito della ricerca di anteriorità. In ogni caso, l'Ufficio verifica che l'assenza di tali requisiti non risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni e allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio ».

Art. 23.

*(Articolazione della fase di avvio del procedimento di opposizione)*

1. All'articolo 178 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 176, comma 1, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che ricorra uno dei casi di sospensione previsti dall'articolo 180, comma 1, lettere da *b*) a *e-ter*), o che sia stata depositata un'istanza di limitazione della domanda di marchio sulla quale si renda necessario chiedere il parere dell'opponente per la prosecuzione della procedura, comunica detta opposizione alle parti con l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del presente codice ».

Art. 24.

*(Esperibilità del procedimento di nullità dei marchi a tutela dell'immagine e della reputazione dell'Italia e divieto di parcellizzazione delle domande di nullità e decadenza)*

1. All'articolo 184-*bis* del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legi-

slativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), le parole: « 10, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « 10, commi 1 e 1-bis »;

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. Il titolare di uno o più diritti anteriori, che abbia preliminarmente domandato la decadenza o la nullità del marchio non può presentare, a pena di inammissibilità, un'altra domanda di decadenza o di nullità fondata su un altro dei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda ».

#### Art. 25.

*(Ulteriore definizione delle fasi del procedimento di nullità e decadenza)*

1. All'articolo 184-*quater* del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'istanza di decadenza o di nullità, comunica detta istanza alle parti con l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili, su istanza comune delle parti, fino al termine massimo di un anno.

2. Alla comunicazione prevista dal comma 1 è allegata copia dell'istanza di decadenza o di nullità.

3. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il titolare del marchio di cui è chiesta la decadenza o la nullità può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione ».

## Art. 26.

*(Estinzione del procedimento di decadenza o nullità nel caso di rinuncia al marchio contestato)*

1. All'articolo 184-*octies*, comma 1, lettera *c*), del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo la parola: « ritirata » è inserita la seguente: « , rinunciata ».

## Art. 27.

*(Definizione dei criteri per il rimborso di tasse e diritti)*

1. L'articolo 229 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Art. 229. - *(Tasse e diritti rimborsabili)* - 1. In caso di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le tasse di concessione governativa, ad eccezione delle tasse per la domanda di primo deposito e, ove presentata, delle tasse dovute per la lettera d'incarico. Il diritto previsto per il deposito dell'opposizione è rimborsato solo in caso di estinzione della stessa ai sensi dell'articolo 181, comma 1, lettera *b*).

2. I rimborsi sono autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico.

3. L'autorizzazione è disposta d'ufficio quando le tasse da rimborsare si riferiscono a una domanda di registrazione di marchio respinta. In ogni altro caso, il rimborso viene disposto su richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta inviata all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine di decadenza di tre anni dalla data della rinuncia alla domanda di marchio o dell'estinzione dell'opposizione.



4. I rimborsi vengono annotati nella banca dati dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ».

Art. 28.

*(Regolarizzazione dei pagamenti tardivi dei diritti di mantenimento in vita dei titoli)*

1. All'articolo 230, comma 2, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La regolarizzazione è subordinata al pagamento del diritto di mora, previsto dall'articolo 227, comma 4, per ogni annualità incompleta o irregolare ».

Art. 29.

*(Modifiche al regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale)*

1. Con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede all'aggiornamento e all'ulteriore digitalizzazione, semplificazione ed efficientamento delle procedure dell'Ufficio italiano brevetti e marchi disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33.

Art. 30.

*(Adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per consentire il pagamento in modo digitale)*

1. All'articolo 1, comma 1-*quater*, della tariffa di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « euro 42,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 48,00 »;

b) alla lettera a-bis), le parole: « euro 20,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 16,00 »;

c) alla lettera b), le parole: « euro 85,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 80,00 »;

d) alle lettere c) e d), le parole: « euro 15,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 16,00 ».

Art. 31.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.





€ 4,00