

MODIFICHE AL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Questo disegno di legge, approvato definitivamente dalla Camera, reca **modifiche al codice della proprietà industriale**, di cui al [decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30](#), ripropone, praticamente il testo del [disegno di legge AS 2631](#), già presentato a maggio 2022 dall'allora **Governo Draghi**.

L'iniziativa s'inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale, prevista dalla **Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**. In particolare, la **componente 2 della prima missione (M1C2)** intende perseguire la finalità di **digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo**, attraverso la **riforma del sistema della proprietà industriale**, volta, quindi, ad adattare la legislazione ai **cambiamenti del sistema economico** e a garantire che il potenziale di innovazione contribuisca efficacemente **alla ripresa e alla resilienza del Paese**.

Il **PD-IDP**, pur **condividendo le finalità** del disegno di legge, ossia la **valorizzazione della protezione delle idee** e dei **processi generati dalle innovazioni nelle produzioni made in Italy** e i **vantaggi competitivi** per gli autori, la **semplificazione normativa**, il **rafforzamento della protezione dei marchi** e l'introduzione della **digitalizzazione delle procedure**, si è **astenuito in tutte le fasi dell'iter procedimento**, al Senato come alla Camera, tentando di migliorare il provvedimento, con una serie di **proposte puntuali** tutte, purtroppo, **respinte**.

Gli **emendamenti proposti** – come segnalato da [Sara Ferrari \(PD-IDP\) nel suo intervento in discussione generale](#) – riguardavano innanzitutto l'articolo 1, dove si chiedeva che non costituissero oggetto di registrazione come marchio d'impresa i prodotti agroalimentari tradizionali e, poi, soprattutto, l'articolo 3; gli articoli 3, 4 e 5 sono quelli che spostano, dal ricercatore all'ente, la proprietà. All'interno dell'articolo 3 il PD-IDP aveva chiesto che la norma fosse estesa agli enti che afferiscono al sistema sanitario nazionale o regionale, a partire dalle aziende ospedaliere universitarie, ma l'emendamento non è stato accolto.

Sempre all'articolo 3, un altro emendamento chiedeva di distinguere nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto a favore di terzi tra i contratti di sviluppo e ricerca e, appunto, i contratti per attività per conto terzi. Chiedeva, poi, che la disposizione del capoverso rubricato "Art. 65" del comma 1 prevedesse di non applicare la norma quando l'invenzione industriale è fatta da studenti o da ricercatori. Chiedeva, poi, una tempistica di deposito dell'invenzione e dell'istruttoria dimezzata, oltre a tutta una serie di modifiche formali. Interveniva, ancora, sull'articolo 4 rispetto al contrasto alle pratiche di *Italian sounding*: proponeva, infatti, di aggiungere che ai fini del contrasto delle condotte di cui al comma 2 della legge, l'operatore che importa, esporta, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, distribuisce, consegna o mette altrimenti in circolazione prodotti agricoli

o alimentari provenienti da un Paese diverso da quello di vendita deve riportare l'indicazione precisa e a caratteri ben chiari del Paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sull'effettiva origine dei prodotti. Per "effettiva origine" si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale. Anche questa proposta è stata bocciata.

Questo disegno di legge è "**l'ennesima occasione sprecata**", ha sintetizzato [Vinicio Peluffo](#) nella dichiarazione di voto a nome del **PD-IDP**. "Contiene obiettivi condivisi, è un lavoro iniziato nella scorsa legislatura. Insomma, **c'erano tutte le condizioni per un voto comune**. In quest'ottica, abbiamo presentato pochi e qualificati emendamenti, prima al Senato e poi qui alla Camera ... Gli argomenti e lo spazio per migliorare il testo c'erano – ha concluso **Peluffo** – **è la maggioranza che non ha voluto adoperarli con la reiezione di tutti gli emendamenti** presentati dall'opposizione. Nonostante questo atteggiamento, politicamente profondamente sbagliato, **il provvedimento rimane una necessaria riforma prevista dal PNRR**, per cui, in maniera responsabile, il nostro sarà **un voto di astensione**".

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari della proposta di legge "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30" (approvato dal Senato) AC [1134](#) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla X Commissione Attività produttive.

SINTESI DEL PROVVEDIMENTO

L'articolo 1 integra il disposto dell'articolo 14, comma 1, lettera *b*) del Codice della proprietà industriale, che **vieta di registrare come marchi i segni idonei ad ingannare il pubblico**, estendendo tale divieto ai segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte.

L'articolo 2 introduce nel Codice la **protezione temporanea dei disegni e dei modelli che figurano in una esposizione**, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o di uno Stato estero con il quale si abbiano accordi reciprocità di trattamento.

L'articolo 3, modificato dal Senato, ribaltando l'approccio in vigore relativamente alla titolarità delle invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca, stabilisce che i **diritti nascenti dall'invenzione spettino alla struttura di appartenenza dell'inventore**, a meno che la stessa struttura non ne abbia interesse.

L'articolo 4 introduce nel Codice un nuovo articolo 65-*bis*, che consente alle istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti pubblici di ricerca ovvero agli IRCCS di dotarsi di un **Ufficio di trasferimento tecnologico** (UTT) con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese.

L'articolo 5, inserito dal Senato, modifica l'articolo 59 del Codice, che prevede, qualora per la medesima invenzione siano stati concessi allo stesso inventore un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, il primo cessi di produrre i suoi effetti. L'articolo in esame modifica tale disposizione **prevedendo** che il **brevetto italiano mantenga i suoi effetti e coesista con il brevetto europeo**, anche in caso di successivo annullamento o decadenza di quest'ultimo.

L'articolo 6, inserito dal Senato, **augmenta il minimo e il massimo edittale della sanzione** applicabile a chiunque apponga, su un oggetto, parole o indicazioni **non corrispondenti al vero**, tendenti a **far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto**, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, rispettivamente, da 51,65 a **150 euro** e da 516,46 a **1.500 euro**.

L'articolo 7 modifica e integra la disciplina sulle **condizioni di ricevibilità della domanda di brevetto**, consentendo il **differimento del pagamento dei diritti di deposito** per la domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità entro un mese dalla data di presentazione della domanda stessa.

L'articolo 8 reca norme finalizzate al rafforzamento del **controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato** e, a tal fine, apporta modifiche alla relativa disciplina, prevedendo, da una parte, la **riduzione dei termini** per l'esercizio del controllo preventivo ministeriale su tali domande, ma, dall'altra, l'estensione delle **casistiche da sottoporre a controllo preventivo**.

L'articolo 9 estende da 2 a **4 anni la durata in carica della Commissione dei ricorsi** avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM).

L'articolo 10 riduce da 40 a **30 il numero minimo di giorni** intercorrenti tra la convocazione delle parti e la relativa udienza di trattazione presso la **Commissione ricorsi**.

L'articolo 11 prevede che siano **opponibili ai terzi gli atti** che trasferiscono o modificano i **diritti inerenti** ad una domanda o ad un brevetto europeo **iscritti nel registro dei brevetti europei**.

L'articolo 12 interviene sulla **disciplina del deposito delle domande e delle istanze** presentate a norma del codice della proprietà industriale, disponendo la soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea all'UIBM e la **semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico**.

L'articolo 13 interviene sulle **modalità procedurali** attraverso le quali è rivendicata la priorità del **deposito di una domanda volta ad ottenere un titolo di proprietà industriale**.

L'articolo 14 sopprime la Commissione a cui compete l'espressione di un parere circa l'esistenza dei **requisiti di validità per le nuove varietà vegetali** propedeutici alla registrazione del diritto di privativa al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), che dunque si prevede **esprima direttamente il proprio parere vincolante**.

L'articolo 15, include esplicitamente, tra i **soggetti legittimati a proporre opposizione** avverso una domanda o registrazione di marchio, il **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF)**, quale autorità nazionale competente per le DOP, le IGP e le IG agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, **in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto**.

L'articolo 16 modifica l'articolo 191 del Codice, fissando un **termine univoco in materia di proroga dei termini dei procedimenti** presso l'UIBM.

L'articolo 17 modifica il **termine di presentazione dell'istanza di reintegrazione dei diritti di proprietà industriale**, fissandolo ad **un anno dalla scadenza** del termine non osservato.

L'articolo 18 riduce da 8 a 7 il numero dei **componenti della commissione d'esame** di abilitazione per l'esercizio della **professione di consulente in proprietà industriale** e riduce da 18 a **12 mesi il periodo obbligatorio di tirocinio** ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione.

L'articolo 19 include le **domande internazionali** designanti e aventi effetto per l'Italia tra i riferimenti che devono essere tenuti in considerazione dall'UIBM **per valutare la novità del brevetto**.

L'articolo 20 precisa il **termine finale di durata del brevetto** per invenzione industriale e del brevetto per modello di utilità, prevedendo che esso coincida con **l'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda**.

L'articolo 21 interviene sugli articoli 61 e 81 del codice della proprietà industriale, al fine di **abrogare le previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione**, disciplinati dalla legge n. 349 del 1991, già abrogata dall'articolo 246 del medesimo Codice, per i quali si stabiliva una durata maggiore rispetto a quella quinquennale prevista dalla disciplina europea.

L'articolo 22 abroga il comma 3 dell'articolo 129 del Codice, consentendo il **sequestro delle merci contraffatte esposte in fiera**.

L'articolo 23 novella l'articolo 138 del Codice, per prevedere che debbano essere **resi pubblici mediante trascrizione**, ai fini della opponibilità di fronte ai terzi, **anche gli atti che "estinguono" i diritti su titoli di proprietà industriale**, nonché le **sentenze di fallimento** di soggetti titolari di diritti sui titoli di proprietà industriale.

L'articolo 24 precisa che **con l'esame delle domande per i diritti di proprietà industriale** su invenzioni e modelli di utilità è **accertata la conformità dell'oggetto della domanda** ai requisiti di validità di cui agli articoli 46 (novità), 48 (attività inventiva) e 49 (industrialità) del Codice. La verifica di sussistenza degli stessi, per le invenzioni in ogni caso e per i modelli di utilità nei soli casi di brevettazione alternativa, è da condurre **all'esito della ricerca di precedenza nel tempo** (anteriorità). Con riguardo a quest'ultima si sopprime l'attuale previsione che rinviava a un decreto ministeriale la disciplina della ricerca delle anteriorità ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di validità. Si esplicita quindi la previsione per cui, **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**.

L'articolo 25 sostituisce il comma 1 dell'articolo 178 del Codice, stabilendo le seguenti due ipotesi nelle quali non opera il termine di due mesi dalla presentazione dell'opposizione alla domanda di registrazione di un marchio, entro il quale l'UIBM deve comunicare alle parti l'opposizione stessa: a) **se ricorre uno dei casi di sospensione** previsti dall'articolo 180, comma 1, lettere da b) a e-ter) del Codice; b) se è 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.

L'articolo 26 consente di richiedere la nullità di un marchio caratterizzato da parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia e vieta di "parcellizzare" le domande di nullità e decadenza.

L'articolo 27 qualifica come istanza e non più come domanda l'atto con il quale si chiede l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità del marchio; stabilisce che l'oggetto della comunicazione dell'istanza alle parti debba contenere l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione; elimina la previsione per cui alla comunicazione alle parti dell'istanza deve essere allegato "qualsiasi documento presentato dal richiedente"; disciplina l'ipotesi del mancato raggiungimento di un accordo, consentendo al titolare del marchio di presentare per iscritto le proprie deduzioni entro 60 dalla ricezione della comunicazione.

L'articolo 28 introduce tra le cause di estinzione del procedimento di decadenza o nullità del marchio la rinuncia allo stesso.

L'articolo 29 chiarisce e specifica i criteri per il rimborso di tasse e diritti in relazione alla ipotesi di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata.

L'articolo 30 modifica l'articolo 230, comma 2, del Codice, precisando che la regolarizzazione dei diritti annuali per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale è subordinata al pagamento del diritto di mora per ogni annualità incompleta o irregolare.

L'articolo 31 modifica la misura degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per le domande di concessione o di registrazione dei titoli di proprietà industriale ed atti allegati, nonché per le successive formalità ed istanze varie, presentate alle Camere di commercio e all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico.

L'articolo 32 reca, infine, la clausola d'invarianza finanziaria.