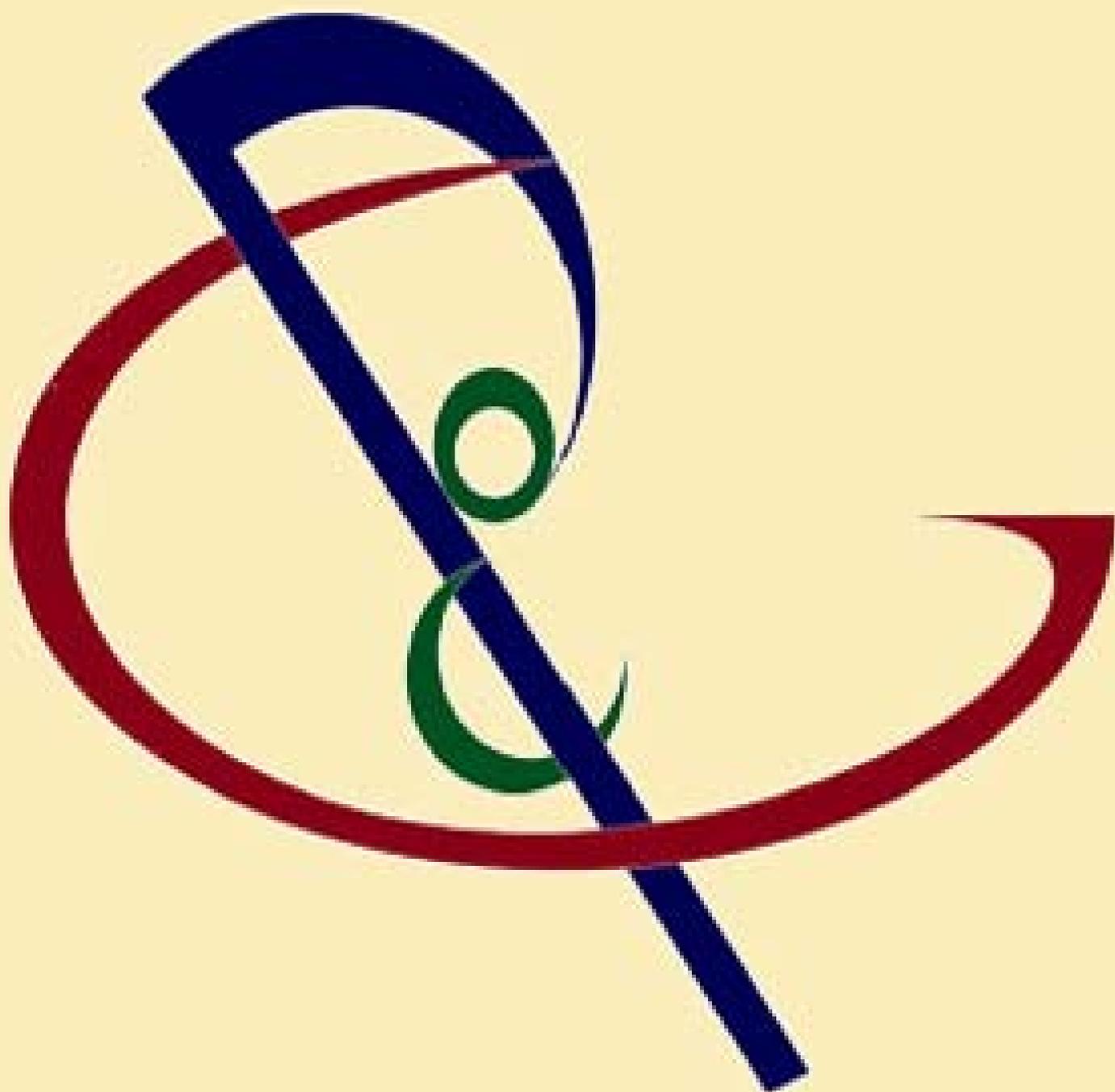


RIFORMA DEL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE IN VIGORE DAL 23.08.2023

RISVOLTI PRATICI PER LE IMPRESE



11 settembre 2023

RIFORMA DEL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE IN VIGORE DAL 23.08.2023 – RISVOLTI PRATICI PER LE IMPRESE

A partire dal 23 agosto 2023, sono entrate in vigore alcune modifiche al Codice della Proprietà Industriale (introdotte con l. n. 102 del 24.07.2023) che il legislatore ha emanato al fine di “rafforzare la competitività del sistema Paese e la protezione della proprietà industriale” e “semplificare e digitalizzare le procedure amministrative”.

Dal punto di vista pratico, la novità maggiormente rilevante è l'introduzione della possibilità di richiedere il sequestro delle merci contraffatte esposte in fiera. Durante l'esposizione agli eventi fieristici, fino ad oggi, era solo possibile richiedere una “descrizione” al fine di reperire e conservare le prove della violazione, mentre, d'ora in poi, si potrà ottenere lo spossessamento del contraffattore tramite il sequestro così da conservare la prova della violazione e impedire la reiterazione dell'illecito (art. 22, l. n. 102 del 24.07.2023).

Marchi

Tra le innovazioni più importanti, con riferimento ai marchi, è stato sancito il divieto di registrare segni evocativi, usurpativi o imitativi delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni di origine protette (DOP, DOC, DOCG), consolidando una posizione già raggiunta dalla giurisprudenza (art. 1). L'Ufficio Brevetti e Marchi Italiano (UIBM), d'ora in poi, potrà rifiutare di registrare marchi che richiamino alla mente indicazioni e denominazioni protette. Inoltre, sempre con riferimento alle indicazioni e denominazioni protette, anche il Ministero dell'Agricoltura, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto, potrà agire a difesa delle stesse indicazioni e denominazioni protette proponendo opposizione avverso le domande di registrazione di marchio (art. 15).

Design

Con riferimento ai design, l'intervento più rilevante è rappresentato dall'introduzione di un sistema per ottenere la protezione temporanea di disegni e modelli esposti in fiere nazionali o internazionali facendone risalire la tutela giuridica alla data di

esposizione (art. 2). In altre parole, se si espone un determinato modello ad una esposizione, e tale esposizione è indicata in uno specifico elenco contenuto in un decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si potrà depositare entro 6 mesi (dall'esposizione) una nuova domanda di registrazione del relativo design, rivendicando come data di priorità quella dell'esposizione avvenuta durante l'evento riconosciuto.

Brevetti

Con riferimento ai brevetti, una rilevante modifica risiede nella possibilità di coesistenza sul territorio nazionale, per una medesima invenzione, del brevetto italiano e del brevetto europeo validato in Italia o del Brevetto Unitario. Fino ad oggi, diversamente, quando un brevetto europeo veniva validato in Italia, il brevetto italiano decadeva nella misura in cui tutelava la medesima invenzione. Pertanto, le modifiche introdotte stabiliscono che, nel caso in cui il brevetto europeo validato in Italia o il Brevetto Unitario venga dichiarato nullo o decada (ad esempio in seguito ad una causa o al mancato pagamento delle tasse di

mantenimento), il brevetto italiano continua a produrre i suoi effetti, non essendo quindi correlato all'annullamento o alla decadenza del brevetto europeo o unitario (art. 5).

Sempre in ambito brevettuale, la nuova riforma sancisce che la titolarità delle invenzioni dei ricercatori di università ed enti pubblici di ricerca spetta alla struttura di appartenenza del ricercatore, il quale ha il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione. Inoltre, per quanto riguarda l'attività di ricerca finanziata, in tutto o in parte, da un soggetto esterno, i diritti derivanti da tali attività di ricerca dovranno essere disciplinati da accordi tra il soggetto finanziatore e l'università, sulla base di linee guida che saranno rese disponibili entro il 22 ottobre 2023, ovvero entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge (art. 3).

Ulteriori novità

Infine, si riportano per completezza alcune delle ulteriori novità introdotte:

- le istituzioni universitarie e l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli IRCCS possono dotarsi (anche in forma associativa) di un Ufficio di trasferimento tecnologico

(UTT) con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale (art. 4);

- è stata aumentata la 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/design o a far credere che il marchio sia registrato (da Euro 51,65-516,46 a Euro 150-1.500), (art. 6);

- oltre a quelli già previsti all'art. 138 c.p.i., gli atti tra vivi che estinguono (in parte o in tutto) diritti su titoli di IP e le sentenze di fallimento di soggetti titolari di diritti IP devono essere trascritti presso l'UIBM ai fini della opponibilità nei confronti di terzi (art. 23);

- l'azione di nullità contro un marchio può essere proposta anche nel caso in cui detto marchio sia caratterizzato da parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia (art. 26);

- l'azione di nullità contro un marchio, inoltre, non può essere riproposta sulla base di diritti che potevano essere fatti valere a sostegno di una domanda proposta in precedenza (art. 26);

- la verifica dei requisiti di validità di un brevetto viene effettuata anche per le domande di brevetto per modello di utilità nel caso di un deposito contestuale ad una domanda di brevetto per invenzione e comunque dopo il ricevimento del rapporto di ricerca sul brevetto per invenzione (art. 24);

- con riferimento alla trascrizione degli atti di trasferimento dei diritti IP, l'iscrizione nel Registro europeo dei brevetti ha efficacia diretta; solo in mancanza di quest'ultima fa fede, ai fini dell'opponibilità a terzi, la trascrizione presso l'ufficio italiano (art. 11).

- i componenti della Commissione dei ricorsi rimangono in carico 4 anni e il termine tra la convocazione delle parti e l'udienza di trattazione presso la Commissione dei ricorsi è stato ridotto a 30 giorni (art. 9 e art. 10);

- per Camere di commercio, uffici ed enti pubblici autorizzati è stato soppresso l'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea all'UIBM (art. 12);

- sono state semplificate le modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico presso l'UIBM (art. 12);

- sono state semplificate le modalità procedurali attraverso le quali si rivendica la priorità del deposito di una domanda poiché è sufficiente indicare un codice univoco identificativo (art. 13);

- è stato fissato un termine univoco in materia di proroga dei termini dei procedimenti presso l'UIBM (art. 16);

- è stato modificato il termine di presentazione dell'istanza di reintegrazione dei diritti di proprietà industriale (art. 17);

- è stato ridotto da 8 a 7 il numero di componenti della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale (art. 18);

- è stato ridotto da 18 a 12 mesi il periodo obbligatorio di tirocinio ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione (art. 18);

- nell'ambito del procedimento di opposizione in Italia, sono state introdotte delle ipotesi in cui l'UIBM non deve rispettare il termine di due mesi per effettuare la prima comunicazione alle parti del procedimento (art. 25);

- la domanda di nullità o decadenza di un marchio è qualificata come "istanza" e vengono specificati alcuni aspetti della procedura (tra cui periodo di cooling off) (art. 27);

- tra le cause di estinzione del procedimento di decadenza o nullità del marchio è introdotta la rinuncia allo stesso (art. 28);

- vengono specificati i criteri per il rimborso di tasse e diritti di cui all'art. 229 c.p.i. (art. 29);

- il pagamento dei diritti di deposito di una domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità è effettuato improrogabilmente entro un mese dalla data di presentazione della domanda stessa (art. 7);

- modificati gli importi delle imposte da bollo (art. 31):

1. deposito marchio Euro 48 (non più 42),

2. deposito brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello Euro 16 (non più 20) per lettere d'incarico, richiesta di copia autentica del verbale di deposito, rilascio di copia autentica del verbale di deposito,

3. istanze di trascrizione e relativi allegati Euro 80 (non più 85),

4. per le istanze di annotazione (e per tutte le domande diverse da quelle su nominate) Euro 16 (non più 15);

termini per l'esercizio del controllo preventivo ministeriale sulle domande che riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del Paese passano da novanta a sessanta giorni, e, allo stesso tempo, si estende la casistica da sottoporre a controllo preventivo (art. 8);

- si semplifica la procedura di concessione di nuova varietà vegetale, con la soppressione della Commissione prevista in precedenza (art. 14);

- per i marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche, il parere richiesto al Ministero dell'agricoltura diviene, sulla base della riforma, vincolante (e deve essere rilasciato in 20 gg); inoltre, il Ministero è chiamato a pronunciarsi con un ulteriore parere vincolante al fine di accertare se la parola, la figura o il segno di cui è chiesta la registrazione come marchio costituisce usurpazione,

imitazione o evocazione di indicazioni geografiche o indicazioni di origine (art. 14);

- vengono incluse tra lo stato della tecnica anche le domande internazionali designanti l'Italia con data di deposito precedente al deposito della domanda di brevetto e data di pubblicazione successiva a tale deposito (art. 19);

- viene specificata la durata dei brevetti (sia per invenzione industriale che per modello di utilità), la cui scadenza esatta avviene (rispettivamente dopo venti e dieci anni) con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda (art. 20);

- vengono abrogate le previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione disciplinati dalla legge n. 349 del 1991 (già abrogata), per i quali si stabiliva una durata maggiore rispetto a quella quinquennale prevista dalla disciplina europea (art. 21).

Restiamo a completa disposizione per ogni eventuali informazioni o dettagli.

Cordiali saluti

Luca Gallo, Gaia Salvatici