

CAMERA DEI DEPUTATI N. 102

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BILLI, BOF, BORDONALI, CANDIANI, CAVANDOLI, FURGIUELE, PRETTO

Introduzione dell'articolo 200-*bis* del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di procedura di opposizione nazionale

Presentata il 13 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, prevede il deposito di una domanda di brevetto nazionale di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM). In seguito, l'Ufficio brevetti europeo (EPO) è incaricato di svolgere una ricerca di anteriorità ai sensi dell'articolo 24 del regolamento di attuazione del citato codice, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, in base alle modalità stabilite da un accordo bilaterale approvato dal consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti l'11 dicembre 2007 e firmato il 18 giugno 2008. Nel corso di tale ricerca, un esaminatore dell'EPO rintraccia eventuali documenti rilevanti dello stato dell'arte, li confronta con l'invenzione oggetto del brevetto ed esprime un'opinione

preliminare. Questa opinione preliminare è inviata all'UIBM che la notifica al richiedente. Il richiedente può, successivamente, emendare la propria domanda di brevetto al fine di arrivare alla concessione.

Per aggiornare la normativa italiana e renderla più vantaggiosa, in particolare per le piccole e medie imprese, che possono essere interessate alla protezione brevettuale solo a livello italiano, la presente proposta di legge introduce una procedura di opposizione nazionale per un brevetto concesso dall'UIBM. In questo modo si completa la disciplina sul deposito di un brevetto per invenzione, in forza della quale sarà possibile presentare ulteriori documenti rilevanti per la valutazione dei requisiti di brevettabilità di una privativa davanti a un organo competente, quale è l'EPO.

Come noto, lo scopo generale delle procedure di opposizione brevettuali è quello di fornire a terze parti la possibilità di opporsi alla concessione (*pre-grant opposition*) oppure di chiedere la revoca (*post-grant opposition*) di una domanda di brevetto o, rispettivamente, di un brevetto concesso, di fronte a un Ufficio brevetti nazionale. In questo modo è possibile portare a conoscenza dell'Ufficio documenti che l'esaminatore non ha trovato durante la fase di ricerca o che può rintracciare difficilmente quali, per esempio, prove di preuso, attività di vendita o pubblicazioni in riviste specializzate.

La possibilità di proporre un'opposizione serve, altresì, a limitare il ricorso a procedure giudiziarie, che in genere risultano lente e costose e, al tempo stesso, aumentare la qualità dei brevetti concessi.

In generale, la procedura di opposizione è considerata un'ottima alternativa al contenzioso giudiziario nazionale per la revoca di un brevetto potenzialmente nullo.

La procedura di opposizione differisce da Paese a Paese: per esempio negli Stati Uniti d'America (USA), l'Ufficio brevetti e marchi americano prevede una *post-grant review* e una *inter-partes review*, secondo le procedure introdotte con l'*America Invents Act* promulgato nel settembre 2011.

In breve, la *post-grant review* statunitense può essere presentata da qualsiasi soggetto terzo entro nove mesi dalla concessione del brevetto, mentre la *inter-partes review* permette ai soggetti terzi di opporsi alla validità di un brevetto nel periodo successivo ai primi nove mesi dalla sua concessione. I motivi di nullità e i tipi di prove adducibili sono differenti per le due procedure: la *post-grant review* può essere presentata sulla base di ogni motivo di nullità sollevabile in corso di causa, per esempio mancanza di novità, di attività inventiva, di chiarezza oppure insufficienza di descrizione, e sulla base di anteriorità brevettuali, pubblicazioni scientifiche, prove di preuso o altre predivilgazioni. Al contrario, i motivi di nullità adducibili in una richiesta di *inter-partes review* sono solamente la mancanza di novità e di attività

inventiva e le uniche prove sono le anteriorità brevettuali e le pubblicazioni.

Anche l'EPO utilizza un sistema di opposizione presentabile da una terza parte entro nove mesi dalla concessione del brevetto. I motivi di nullità per presentare un'opposizione di fronte all'EPO sono la mancanza dei *patentability grounds* (articoli da 52 a 57 e 100 della Convenzione europea dei brevetti – EPC firmata il 5 ottobre 1973 a Monaco di Baviera ed entrata in vigore il 7 ottobre 1977), l'insufficienza di descrizione e l'estensione dell'oggetto del brevetto (articolo 100, lettere *b*) e *c*), dell'EPC), mentre è possibile presentare qualsiasi tipo di documento anteriore (brevetti, pubblicazioni, *prior use*) a titolo di prova.

È da notare che la procedura di opposizione davanti all'EPO è considerata una forte procedura e un'ottima alternativa al contenzioso giudiziario nazionale per la revoca di un brevetto europeo potenzialmente nullo.

In altri Paesi con legislazioni brevettuali particolarmente evolute sono previste simili procedure di opposizione *post-grant* oppure anche *pre-grant*, ad esempio un'opposizione *pre-grant* è prevista in Australia, Costa Rica, India, Portogallo e Spagna; un'opposizione *post-grant* è, invece, prevista in Brasile, Danimarca, Germania, Finlandia, India, Norvegia e Svezia.

Le differenze nelle procedure di opposizione rendono comunque difficile una comparazione diretta delle varie tipologie.

Procedure di opposizione nazionale sono state attivate da poco in Francia e in Polonia, mentre in Svizzera si sta provvedendo alla loro introduzione, a riprova dell'interesse che questo tipo di procedure suscita nei Paesi più avanzati.

La presente proposta di legge, pertanto, prevede l'introduzione di una procedura di opposizione per i brevetti concessi in Italia che coinvolga l'EPO come autorità competente.

È da notare che i mandatarî italiani in brevetti sono in larga parte anche mandatarî europei e che, quindi, conoscono molto bene e hanno esperienza diretta nella procedura di opposizione all'EPO.

Gli scopi principali di tale nuova procedura nazionale sono:

a) garantire tempi brevi e certi, in modo da avere una decisione finale entro un termine prestabilito, così come oggi avviene negli USA;

b) assicurare decisioni prese da professionisti tecnicamente qualificati, quali gli esaminatori dell'EPO.

La nuova procedura proposta prevede una prima fase formale durante la quale le parti depositano le necessarie repliche davanti all'UIBM e una successiva fase sostanziale durante la quale l'EPO esamina il fascicolo dell'opposizione, chiede eventuali chiarimenti ed emette una decisione.

In particolare, sono proposti i seguenti passaggi:

1) deposito di un'opposizione per un brevetto davanti all'UIBM da parte di un soggetto terzo (*opponent*) a partire dalla concessione del brevetto;

2) replica da parte del proprietario del brevetto;

3) replica dell'*opponent*;

4) seconda replica del proprietario;

5) invio da parte dell'UIBM del fascicolo completo dell'opposizione all'EPO;

6) esame del fascicolo di opposizione da parte dell'EPO;

7) eventuali richieste di chiarimenti da parte dell'EPO, anche nel corso di una procedura orale, come già prassi consolidata nelle opposizioni all'EPO;

8) repliche del proprietario e dell'*opponent* alla richiesta di chiarimenti dell'EPO, anche nel corso della suddetta procedura orale;

9) decisione finale dell'EPO e suo invio all'UIBM.

Un appello contro la decisione finale dell'EPO può essere proposto di fronte all'UIBM con una procedura analoga a quella descritta, con la Commissione di ricorso dell'EPO competente a conoscere il caso.

Tale opposizione nazionale risulta di tipo *post-grant*, cioè può essere depositata dopo la concessione contro un brevetto in corso di validità.

Rimane, comunque, la possibilità di adire il giudice ordinario in alternativa all'opposizione nazionale.

La prima replica del proprietario deve essere presentata entro sei mesi dal deposito dell'opposizione, mentre tutte le ulteriori repliche devono essere presentate entro quattro mesi. Si propone che l'EPO fornisca un parere vincolante entro sei mesi dalla ricezione del fascicolo di opposizione inviato dall'UIBM, che notifica poi la decisione alle parti.

La durata complessiva della procedura di opposizione nazionale risulta, pertanto, di venti mesi.

I *grounds* per presentare un'opposizione a un brevetto italiano sono la novità, l'altezza inventiva, l'industrialità, la sufficienza di descrizione, l'estensione del brevetto (articolo 76, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005), in modo analogo a quanto previsto dalla procedura di opposizione all'EPO (articolo 100 dell'EPC).

Per altri motivi di nullità è necessario rivolgersi direttamente al giudice ordinario.

Si propone come lingua della procedura l'italiano per la prima fase formale davanti all'UIBM e l'inglese come lingua per la fase sostanziale davanti all'EPO.

La procedura di opposizione nazionale proposta si inserisce egregiamente a corollario del quadro nazionale normativo, integrando l'accordo già in atto con l'EPO sul rapporto di ricerca e completando efficacemente le normative a divenire sul brevetto europeo, sul tribunale unitario e sulla mediazione (articolo 35 dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 175/1 del 20 giugno 2013), con lo scopo principale di migliorare la qualità del sistema brevettuale italiano, riducendone i costi, velocizzandone i tempi e migliorando la qualità dei brevetti concessi nell'interesse dei titolari, del pubblico e dei professionisti della materia.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al capo V del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« Art. 200-bis. — (*Procedura di opposizione nazionale*) — 1. Contro un brevetto in corso di validità, può essere presentata richiesta di opposizione nazionale all'UIBM.

2. L'Ufficio europeo dei brevetti è l'autorità competente a effettuare la procedura di opposizione relativamente alle domande di brevetto o di brevetti per invenzione industriale depositate presso l'UIBM. Le modalità di svolgimento sono stabilite da un'apposita convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico, l'UIBM e l'Ufficio europeo dei brevetti in conformità a quanto stabilito dai commi 3 e seguenti.

3. Il pagamento delle tasse per il deposito nazionale di un'opposizione deve essere effettuato entro nove mesi dalla concessione del brevetto nazionale; l'importo della tassa di opposizione è fissato dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto; l'opposizione non si considera depositata senza il pagamento delle tasse.

4. Un'opposizione può essere depositata solo sulla base di almeno uno dei seguenti motivi:

a) l'oggetto del brevetto è reputato essere non nuovo;

b) l'oggetto del brevetto è reputato essere non inventivo;

c) l'oggetto del brevetto è reputato essere non industrialmente applicabile;

d) l'oggetto del brevetto è reputato essere non sufficientemente descritto;

e) l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda depositata.

5. Se l'UIBM reputa l'opposizione depositata e ammissibile, viene aperto un fasci-

colo che è inviato senza indugio al proprietario del brevetto, attivando una fase formale di opposizione, che prevede:

a) una replica da parte del proprietario del brevetto;

b) una replica da parte del soggetto che ha presentato opposizione;

c) un'ulteriore replica da parte del proprietario del brevetto;

d) l'invio da parte dell'UIBM del fascicolo completo dell'opposizione all'Ufficio europeo dei brevetti.

6. L'Ufficio europeo dei brevetti, alla ricezione del fascicolo di opposizione, inizia una fase sostanziale di esame che prevede:

a) l'esame del fascicolo di opposizione da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti con parere provvisorio e con possibilità di commenti o richieste di chiarimenti;

b) eventuali repliche del proprietario e del soggetto che ha presentato opposizione alla richiesta di chiarimenti dell'Ufficio europeo dei brevetti;

c) il parere finale dell'Ufficio europeo dei brevetti sulla base delle informazioni ricevute.

7. I termini per la prima replica del proprietario del brevetto sono di sei mesi dal deposito dell'opposizione; i termini per le ulteriori repliche sono di quattro mesi. I termini per la decisione finale dell'Ufficio europeo dei brevetti non devono essere superiori a sei mesi dalla ricezione del fascicolo di opposizione.

8. Se la divisione di opposizione dell'Ufficio europeo dei brevetti è del parere che i motivi di opposizione pregiudichino il mantenimento del brevetto nazionale, la divisione invia il parere di revoca all'UIBM.

9. Se la divisione di opposizione dell'Ufficio europeo dei brevetti è del parere che i motivi di opposizione non pregiudichino il mantenimento del brevetto nazionale senza modifiche, respinge l'opposizione e invia l'opinione all'UIBM.

10. Se la divisione di opposizione dell'Ufficio europeo dei brevetti è del parere che i motivi di opposizione non pregiudichino il mantenimento del brevetto nazionale, tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare nel corso del procedimento di opposizione, invia l'opinione di mantenimento in forma modificata all'UIBM. Entro tre mesi dalla ricezione del parere in forma modificata:

a) il titolare del brevetto accetta il testo come modificato nel corso della procedura di opposizione;

b) provvede al pagamento della stampa di un nuovo fascicolo del brevetto; in caso di mancato pagamento nei termini previsti dalla convenzione di cui al comma 2, il brevetto è revocato.

11. L'UIBM notifica la decisione alle parti; la decisione è appellabile di fronte all'UIBM entro tre mesi e la Commissione di ricorso dell'Ufficio europeo dei brevetti deve essere informata dell'appello.

12. La procedura di fronte all'Ufficio europeo dei brevetti si svolge in lingua inglese ».

PAGINA BIANCA



19PDL0003110