



Modifiche al codice della proprietà industriale

A.C. 1134

Dossier n° 34 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
19 giugno 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1134
Titolo:	Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	X Attività produttive
Sede:	referente
Stato dell'iter:	in corso di esame in commissione

Contenuto

Il disegno di legge in esame (A.C. 1134), presentato dal Governo il 16 dicembre 2022 al Senato ed approvato in prima lettura il 2 maggio 2023, reca **modifiche al Codice della proprietà industriale, di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.**

La riforma del sistema della proprietà industriale è prevista dalla Missione 1 del **Piano nazionale di ripresa e resilienza**. In particolare, la componente 2 della prima missione (**M1C2**) intende perseguire le finalità di digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo attraverso la riforma del sistema della proprietà industriale (Riforma 1).

Il PNRR indica come traguardo da conseguire l'entrata in vigore di un decreto legislativo di riforma del codice della proprietà industriale e dei pertinenti strumenti attuativi entro il **terzo trimestre dell'anno 2023.**

Qui di seguito una descrizione sintetica del contenuto del testo, che si compone di **32 articoli.**

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, invertendo 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, introdotto nel corso dell'esame al 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, introdotto nel corso dell'same al Senato, aumenta 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 quaranta a trenta 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, 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 CPI, 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 otto a sette il numero dei componenti della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e riduce da diciotto a dodici 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 "estingono" 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:

- se ricorre uno dei casi di sospensione previsti dall'articolo 180, comma 1, lettere da *b*) a *e-ter*) del Codice;
- 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 sessanta giorni 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 la clausola d'invarianza finanziaria.

Relazioni allegata o richieste

Il disegno di legge è corredato della relazione tecnica riferita al testo trasmesso alla Camera dei Deputati dal Senato della Repubblica. Il testo è stato trasmesso al Senato corredato della relazione illustrativa, dell'Analisi tecnico-normativa e dell'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il disegno di legge reca **modifiche al Codice della proprietà industriale, di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.**

Le disposizioni sono riconducibili prevalentemente alla materia di **competenza esclusiva statale** di cui all'**articolo 117**, comma secondo, lettera *r*) della Costituzione (**opere dell'ingegno**).

Rilevano anche le **materie di competenza esclusiva statale** di cui alle lettere *e*) (**tutela della concorrenza**) ed *l*) (**ordinamento civile**).

Rispetto degli altri principi costituzionali

Rileva, in materia di tutela della proprietà industriale, l'articolo 9 della Costituzione, in base al quale la Repubblica promuove la ricerca scientifica e tecnica. Si veda, a tal proposito, la sentenza Corte Cost. 9 marzo 1978, n. 20, che - nel dichiarare in contrasto con l'articolo 9 della Costituzione una norma che vietava la brevettazione dei procedimenti per la fabbricazione di medicinali - definisce l'istituto del brevetto "socialmente utile".

Assume quindi rilievo anche l'articolo 41, ai sensi del quale "l'iniziativa economica privata è libera", ma "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale".

Si osserva, infine, che la materia è disciplinata anche da norme dell'ordinamento europeo (quali la [direttiva \(UE\) 2015/2436](#) sui marchi commerciali, la [direttiva 98/71/CE](#) in materia di protezione giuridica di disegni e modelli, il [regolamento \(CE\) n. 6/2002 del Consiglio](#) che ha istituito un sistema comunitario di protezione dei disegni e dei modelli, la [decisione 2006/954/CE del Consiglio](#) e il [regolamento \(CE\) n. 1891/2006 del Consiglio](#)), nonché oggetto di accordi internazionali quali la Convenzione di Unione di Parigi del 1883, il trattato di cooperazione in materia di brevetti del 1970, la Convenzione di Monaco del 1973 e l'Agreement on the Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPs del 1994.

Cost034	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Attività Produttive	st_attprod@camera.it - 066760-9574	 CD_attProd