



ORDINE DEI CONSULENTI  
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

IL CONSIGLIO

Egregi Onorevoli,

in qualità di Presidente dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, nonché di Vicepresidente del Comitato Unitario e Permanente delle Professioni e Collegi regolamentati, espongo di seguito talune considerazioni critiche sul Disegno di legge per la riforma dell'Ordinamento forense, qui in discussione.

L'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale è un Ordine professionale nazionale istituito con il D.M. 3 aprile 1981, modificato con il D.M. 30 maggio 1995, n. 342 e poi trasposto nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale) agli artt. 201 e seguenti.

Rappresento una categoria di professionisti esperti in brevetti, marchi e design, abilitati a seguito di tirocinio specialistico e di un esame tecnico-giuridico, a cui è attribuito, *ex lege*, il potere di rappresentanza nei procedimenti di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi (MIMIT), alla relativa Commissione dei Ricorsi, all'Ufficio Brevetti Europeo (EPO), all'Ufficio della UE per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) ed alla Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO) nel contesto del Patent Cooperation Treaty (PCT); a cui è riconosciuto il potere di rappresentanza in giudizio dinanzi al Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), avente divisioni centrali a Milano, Parigi e Monaco, e dinanzi al Patent Mediation and Arbitration Centre (PMAC) del medesimo Tribunale – ex art. 48 dell'Accordo sul TUB.

Tale accordo sul TUB prevede altresì la carica di Giudice tecnico e tra gli iscritti all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale si contano 7 Giudici tecnici, nominati il 19 ottobre 2022 ed operativi nelle sedi del suddetto Tribunale.

I Consulenti in Proprietà Industriale sono professionisti a cui è riconosciuto il diritto di essere inseriti nell'Albo unico dei CTU oltre che avere la facoltà di essere nominati CTP nei giudizi di fronte ai Tribunali ordinari.

In aggiunta, nello svolgimento delle loro funzioni professionali, i Consulenti in Proprietà Industriale redigono, nell'ambito delle competenze attribuite loro *ex lege*, una pluralità di atti a contenuto giuridico e tecnico, tra cui:

1. pareri legali in materia di validità, nullità e libertà di attuazione; valutazioni sulla contraffazione di marchi, brevetti e design; pareri e accordi di riservatezza; pareri sull'uso e sulla tutela dei segni distintivi e sulle strategie di valorizzazione dei titoli di proprietà industriale; analisi su ricerche di anteriorità e verifiche preliminari; consulenza strategica in materia di IP per imprese, startup e centri di ricerca; attività di *due diligence* IP nell'ambito di operazioni societarie, M&A e investimenti;

2. atti negoziali e contrattuali, quali scritture private e contratti di licenza o cessione di marchi, brevetti, design e know-how; accordi di coesistenza tra marchi; accordi di riservatezza; contratti di vendita, licenza e sviluppo di software.

Questa premessa appare imprescindibile alla luce del tentativo, avviato con il Disegno di legge in esame, di ampliare il perimetro delle attività esclusive riservate agli avvocati, incidendo così sulle competenze proprie di altre professioni ordinistiche.

In particolare, rilevo che l'art. 2, comma 1, lett. a), nn. 3 e 4, prevede:

- il rafforzamento della riserva relativa all'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dinanzi a tutti gli organi giurisdizionali;
- il riconoscimento di una competenza esclusiva sulla consulenza legale;
- la nullità di ogni pattuizione avente ad oggetto il pagamento di corrispettivi per attività di consulenza e assistenza legale, ove connesse all'attività giurisdizionale, svolte da soggetti non iscritti all'albo;
- l'individuazione, con legge, di ipotesi di nullità o annullabilità di atti giuridicamente rilevanti compiuti senza l'assistenza dell'avvocato.

Si tratta di disposizioni idonee a modificare in modo profondo l'attuale assetto delle competenze tra professionisti appartenenti a diversi Ordini, con effetti restrittivi sulla concorrenza nel mercato dei servizi professionali e con la conseguente attribuzione, per legge, di un vantaggio competitivo a una sola categoria.

In tale contesto, l'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, quale professione regolamentata, non può non manifestare la più viva preoccupazione suscitata dalla previsione di una generica esclusiva in favore degli avvocati relativamente alla consulenza legale, tenuto conto delle attività di natura giuridica che l'ordinamento già riconosce e riserva ai Consulenti in Proprietà Industriale nell'esercizio delle loro funzioni tipiche in un settore altamente specialistico che incide direttamente sullo sviluppo e la tutela dell'innovazione e sulla associata competitività delle aziende italiane.

Tale preoccupazione non risulta efficacemente attenuata dalla clausola contenuta nel comma 4 del medesimo art. 2, secondo cui la riserva agli avvocati opererebbe "ferme restando le competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate". La formulazione, infatti, non considera che molte competenze delle professioni regolamentate trovano fondamento in atti normativi di rango secondario e, più in generale, appare vaga, indeterminata e suscettibile di generare rilevanti pregiudizi per i professionisti non iscritti all'albo forense, oltre che per cittadini e imprese che, da decenni, accedono a un mercato di servizi qualificati, regolati e vigilati, senza trascurare le ripercussioni sulle rispettive casse di previdenza.

La riserva così configurata, ulteriormente aggravata dalla prevista nullità delle pattuizioni concernenti attività di consulenza e assistenza legale connesse all'attività giurisdizionale e svolte da soggetti non iscritti all'albo, non può pertanto essere condivisa in assenza di

una chiara delimitazione, in sede legislativa, della nozione di “connessione all’attività giurisdizionale”.

Lo sviluppo di un moderno mercato dei servizi professionali, orientato alla tutela dell’interesse generale dei cittadini, non può essere assicurato tramite interventi normativi che alterano l’equilibrio dei diritti fondamentali di accesso a servizi qualificati, regolamentati e consolidati nel tempo.

Per queste ragioni, si ritiene opportuno che il Parlamento proceda a un coordinamento organico tra i diversi disegni di legge di riforma delle professioni attualmente all'esame delle Camere, al fine di armonizzare gli ambiti di competenza delle professioni contigue, come espressamente richiesto dal Governo nel DDL di riforma delle professioni AS 1663.

A tal fine, si richiama anche l’art. 2, comma 2, del DDL, che attribuisce ai decreti legislativi delegati il compito di abrogare le disposizioni oggetto di riordino e quelle incompatibili, introducendo le opportune norme di coordinamento. La disposizione conferisce dunque ai decreti delegati la possibilità di modificare o eliminare parti significative della normativa vigente.

Ne discende la necessità di precisare in modo inequivoco, nel testo della legge delega, che tali decreti non potranno esercitare un potere di abrogazione generale su norme che regolano specifiche professioni ordinistiche, ma dovranno limitarsi all’ordinamento forense, senza incidere su discipline di carattere generale o su regolamentazioni proprie di altri Ordini.

In aggiunta, alla luce delle considerazioni esposte e del ruolo di rappresentanza generale riconosciuto ai Consulenti in Proprietà Industriale dinanzi al Tribunale Unificato dei Brevetti, nonché della prevalenza del diritto dell’Unione, si ritiene necessario sottoporre alla Commissione Affari Europei e all’Ufficio legislativo del Ministero competente un quesito formale circa il possibile conflitto tra la normativa euro-unionale e l’art. 2 del DDL in esame.

Ringrazio per l’attenzione e porgo i migliori saluti.

Il Presidente  
Anna Maria Bardone

