



RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA
E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)**

(RELATORE AMIDEI)

Comunicata alla Presidenza il 30 marzo 2023

E

TESTO DEGLI ARTICOLI

*formulato in sede redigente, dalla Commissione stessa, nella seduta
del 30 marzo 2023*

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30

**presentato dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
con il Ministro della giustizia
con il Ministro della difesa
con il Ministro dell'università e della ricerca
con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
e con il Ministro della salute**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 2022

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	6
– della 2 ^a Commissione permanente	»	7
– della 4 ^a Commissione permanente	»	8
– della 5 ^a Commissione permanente	»	11
Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo degli articoli formulato dalla Commissione	»	14

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge atto Senato n. 411 si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La Componente 2 della Missione 1 (M1C2) è volta a perseguire la digitalizzazione, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo. In quest'area di intervento si inserisce la misura relativa alla riforma del sistema della proprietà industriale (M1C2-4) del PNRR, con scadenza entro il terzo trimestre 2023. Gli obiettivi della riforma sono: rafforzare il sistema di protezione della proprietà industriale; incentivare l'uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare da parte delle piccole e medie imprese (PMI); facilitare l'accesso ai beni immateriali e la loro condivisione, garantendo nel contempo un equo rendimento degli investimenti; garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale; rafforzare il ruolo dell'Italia nei consessi europei e internazionali sulla proprietà industriale.

La sua implementazione legislativa prevede la modifica del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale - CPI) per disciplinare almeno: la revisione del quadro normativo per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà industriale e semplificare le procedure; il rafforzamento del sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca; il miglioramento dello sviluppo di abilità e competenze; l'agevolazione del trasferimento di conoscenze; il rafforzamento della promozione dei servizi innovativi.

Il disegno di legge reca quindi specifiche norme finalizzate alla realizzazione dei predetti obiettivi. Un identico testo era stato già presentato in Senato nella XVIII legislatura

(atto Senato n. 2631) quale collegato alla manovra di finanza pubblica, a seguito di una consultazione pubblica svolta dall'allora Ministero dello sviluppo economico, ed aveva avviato il suo esame in 10^a Commissione, non concluso per la fine anticipata della legislatura. Nella attuale legislatura, la 9^a Commissione ha svolto un'approfondita discussione, dopo un nutrito ciclo di audizioni con gli operatori di settore.

Venendo all'articolato, per rafforzare la tutela connessa ai diritti della proprietà industriale e il sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca, il disegno di legge prevede di:

a) rafforzare la tutela delle denominazioni di origine protetta e le indicazioni protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, e, in particolare di quelle prive di un Consorzio di tutela riconosciuto, riconoscendo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) la legittimazione a proporre opposizione, dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), alla registrazione di marchi identici o simili a tali denominazioni e indicazioni d'origine prive di Consorzio di tutela (articoli 1 e 15);

b) ribaltare l'approccio del cosiddetto *professor's privilege*, previsto nell'attuale CPI, portando la titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca nelle strutture universitarie alla struttura di appartenenza e, solo nel caso in cui quest'ultima non intenda avvalersene, al ricercatore (articolo 3). A tale ultimo riferimento, in 9^a Commissione sono state apportate importanti modifiche al testo originario del Governo, frutto dei numerosi rilievi avanzati durante le audizioni. In sintesi, sono stati chiariti i

rapporti tra l'inventore e la struttura di appartenenza - in tutte le fasi del procedimento - e precisate le tempistiche per la domanda di brevetto. Una ulteriore modifica ha riguardato la disciplina dei diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca: nel testo originario era fissata una percentuale di remunerazione per l'inventore non inferiore al 50 per cento degli introiti derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione; la Commissione ha scelto invece di demandare la fissazione di tale soglia agli accordi contrattuali tra le parti redatti sulla base di linee guida, adottate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca;

c) chiarire i rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano, stabilendo che qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo (articolo 5);

d) garantire la protezione temporanea a disegni e modelli esposti in fiere (articolo 2) e la possibilità di ottenere il sequestro di prodotti contraffatti esposti nelle stesse (articolo 22), nonché ampliare le ipotesi in cui è possibile agire in via amministrativa per chiedere la nullità di marchi (articoli 26-28);

e) ampliare le tipologie di atti inerenti a titoli di proprietà industriale che debbono essere resi pubblici mediante trascrizione ai fini dell'opponibilità verso i terzi (articolo 26);

f) rafforzare il controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato, con l'estensione delle casistiche da sottoporre a tale controllo (articolo 8);

g) consentire di agire in sede amministrativa per l'annullamento della registra-

zione di marchi lesivi dell'immagine e della reputazione dell'Italia (articolo 26).

Con riferimento alla semplificazione delle procedure, si richiama:

a) l'introduzione del cosiddetto principio «*first to file*», che consente la conservazione della data di deposito della domanda di brevetto anche quando il pagamento dei diritti di deposito sia stato effettuato in data successiva al deposito stesso (articolo 7);

b) la possibilità di accedere al sistema di deposito telematico dell'UIBM previo accertamento dell'identità digitale (articolo 12). Al riguardo, la 9^a Commissione ha introdotto precisazioni ulteriori circa i tempi per effettuare la richiesta di trasmissione degli atti e dei documenti originali;

c) la possibilità di utilizzare dinanzi al medesimo Ufficio in sede di rivendicazione della priorità, in alternativa alla copia della domanda, codici identificativi della stessa presso banche dati detenute da altri soggetti (articolo 13);

d) la razionalizzazione e l'armonizzazione degli importi dell'imposta di bollo, che amplierebbe, secondo le valutazioni del Governo, le possibilità di utilizzo del bollo digitale (articolo 31).

Una serie di norme è poi rivolta allo snellimento della fase procedimentale, di esame della richiesta di registrazione, modifica o trasferimento di un titolo; tra esse si segnalano:

a) la soppressione della Commissione consultiva attualmente prevista nella procedura di registrazione di privativa di nuova varietà vegetale con il riconoscimento al solo Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del potere di esprimere parere, vincolante, sulla registrazione (articolo 14);

b) la riduzione, da quaranta a trenta, del numero dei giorni minimi intercorrenti tra l'udienza di trattazione presso la Com-

missione ricorsi e relativa convocazione delle parti (articolo 10);

c) l'opponibilità ai terzi degli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero che modificano i diritti inerenti a una domanda o a un brevetto europeo, direttamente per effetto dell'iscrizione nel Registro europeo dei brevetti (articolo 11);

d) l'estensione da 2 a 4 anni della durata in carica della Commissione ricorsi, in modo da limitare, secondo l'intenzione del Governo, gli oneri amministrativi derivanti dalla procedura di rinnovo (articolo 9);

e) la riduzione da 8 a 7 del numero di membri di cui è composta la commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e la riduzione del periodo obbligatorio di tirocinio (articolo 18). In proposito, il testo originario del Governo prevedeva la presenza solo di due consulenti in proprietà industriale abilitati, mentre la 9^a Commissione ha scelto di riportare tale numero a quattro, come attualmente previsto;

f) una nuova articolazione della fase di avvio del procedimento di opposizione (articolo 25).

Quanto alla revisione del quadro normativo in materia di proprietà industriale al fine di renderlo più chiaro, e dunque meglio applicabile, si evidenziano:

a) l'aumento della sanzione amministrativa - attualmente irrisoria - per chi appone, 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 (articolo 6);

b) l'intervento sulla proroga dei termini dei procedimenti presso l'UIBM, la cui durata massima viene ora più chiaramente indicata in sei mesi dalla scadenza del termine per cui viene chiesta (articolo 16);

c) l'allungamento a un anno dei termini delle istanze di reintegrazione (articolo 17);

d) la precisazione del termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e del brevetto per modello di utilità (articolo 20);

e) gli interventi finalizzati ad abrogare esplicitamente le previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione (articolo 21).

Relativamente allo sviluppo delle abilità e competenze e al trasferimento delle conoscenze, viene introdotta nel codice la disciplina degli uffici di trasferimento tecnologico (UTT), presso le università, gli enti pubblici di ricerca e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), a svolgere funzione di raccordo con le imprese (articolo 4). Tale previsione è anche funzionale al rafforzamento delle imprese e degli enti di ricerca.

In ordine alla promozione di servizi innovativi, ivi inclusa la loro digitalizzazione, il disegno di legge prevede: la soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea da parte di uffici o enti all'UIBM e la semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico presso l'UIBM (articolo 12); la possibilità di utilizzare, in sede di rivendicazione della priorità di un deposito di una domanda per ottenere un titolo di proprietà industriale, codici identificativi presenti in banche dati presso cui l'Ufficio può direttamente verificare il contenuto di documenti senza che questi debbano essere depositati (articolo 13).

Infine, in 9^a Commissione si è intervenuti per sopprimere l'articolo 29 del testo originario, non essendo necessari interventi attuativi per adeguare il Codice alle novelle apportate dal disegno di legge in esame.

Relatore, AMIDEI

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: TOSATO)

sul disegno di legge

21 febbraio 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

con riguardo all'articolo 29, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un termine finale per l'adozione del regolamento recante l'aggiornamento, l'ulteriore digitalizzazione, la semplificazione e l'efficientamento delle procedure dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

sugli emendamenti approvati

21 marzo 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati in data 14 marzo 2023, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sull'ulteriore emendamento approvato

28 marzo 2023

La Commissione, esaminato l'emendamento approvato in data 21 marzo 2023, riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: SALLEMI)

sul disegno di legge

1° marzo 2023

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo.

PARERI DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: ZANETTIN)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

9 marzo 2023

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, che reca modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dando attuazione alla riforma del sistema della proprietà industriale, prevista dalla Missione 1 del PNRR (traguardo M1C2-4), ed esaminati gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che il provvedimento affronta i cinque punti previsti dal PNRR, relativi a: i) la revisione del quadro normativo per rafforzare la protezione dei diritti di proprietà industriale e semplificare le procedure, ii) il rafforzamento del sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca, iii) il miglioramento dello sviluppo di abilità e competenze, iv) l'agevolazione del trasferimento di conoscenze e v) il rafforzamento della promozione dei servizi innovativi;

evidenziato che il disegno di legge riveste carattere di urgenza in quanto l'entrata in vigore della riforma di cui al citato traguardo M1C2-4 è prevista dal PNRR entro il 30 settembre 2023;

rilevato che il 28 novembre 2022 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte per la revisione dell'attuale quadro europeo sui disegni e modelli europei, composto dalla proposta di regolamento COM(2022) 666, di modifica del regolamento (CE) n. 6/2002, istitutivo del sistema europeo di protezione, e dalla proposta di direttiva COM(2022) 667, di rifusione della direttiva 91/71/CE, sul ravvicinamento dei sistemi nazionali di protezione in materia.

Il pacchetto opera una messa a punto del quadro, per modernizzare i sistemi e adeguarli all'era digitale, semplificare le procedure, rendere la registrazione più attraente per i potenziali richiedenti anche sotto il profilo economico, e armonizzare maggiormente i sistemi nazionali, sia tra loro sia nei confronti del sistema europeo.

In particolare, le proposte provvedono ad allineare maggiormente le procedure di registrazione dei disegni e modelli europei, di competenza dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), a quelle relative ai marchi. Inoltre, si semplifica la presentazione di do-

mande multiple e i costi vengono rimodulati per ridurre quelli iniziali e aumentare quelli relativi ai rinnovi, al fine di scoraggiare il rinnovo dei disegni e marchi che non si sono affermati nel mercato. Si prevede anche la liberalizzazione del mercato dei pezzi di ricambio, con la stabilizzazione della « clausola di riparazione » che esonera dalla protezione dei disegni e modelli le componenti utilizzate per la riparazione dei prodotti; valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge, con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di tenere conto del pacchetto di proposte, del 28 novembre 2022, per la revisione dell'attuale quadro europeo sui disegni e modelli europei, composto dalla proposta di regolamento COM(2022) 666, di modifica del regolamento (CE) n. 6/2002, istitutivo del sistema europeo di protezione, e dalla proposta di direttiva COM(2022) 667, di rifusione della direttiva 91/71/CE, sul ravvicinamento dei sistemi nazionali di protezione in materia,

e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'emendamento 4.0.1, che sostituisce l'articolo 59 del codice della proprietà industriale al fine di sostituire l'attuale cedevolezza del brevetto italiano rispetto al corrispondente brevetto europeo, concessi allo stesso inventore, con l'attribuzione della « stessa efficacia e protezione », si ricorda che in base all'articolo 139, comma 3, della Convenzione sul brevetto europeo, gli Stati parte possono decidere se prevedere o meno la simultanea protezione europea e nazionale, ma si sottolinea che i brevetti non hanno la stessa efficacia, in quanto il brevetto europeo unitario comporta l'automatica protezione nei 25 Paesi UE aderenti all'iniziativa, mentre gli altri richiedono apposite procedure di riconoscimento.

In riferimento agli emendamenti 4.0.7, 20.2 e 21.0.1, si ricorda che l'etichettatura e l'indicazione di origine dei prodotti agricoli o alimentari è disciplinata da altre normative europee e nazionali vigenti.

su ulteriore emendamento

15 marzo 2023

La Commissione,

esaminato l'emendamento 29.100, del Relatore, riferito al disegno di legge, di riforma del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in attuazione della riforma di cui al traguardo M1C2-4 del PNRR,

considerato che l'emendamento prevede la soppressione dell'articolo 29 del disegno di legge, che rinvia a un regolamento, da adottare con decreto ministeriale, per le conseguenti modifiche al decreto 13 gennaio 2010, n. 33, recante il regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale;

considerato che il traguardo M1C2-4 del PNRR prevede la riforma del sistema della proprietà industriale, con l'entrata in vigore di un decreto legislativo di riforma del codice della proprietà industriale « e dei pertinenti strumenti attuativi » entro il terzo trimestre 2023;

ritenuto quindi indispensabile provvedere anche alle corrispondenti modifiche del regolamento di attuazione del codice e che l'eventualità di approvare la riforma del regolamento di attuazione dopo la predetta scadenza è comunque da preferire rispetto al mero inadempimento,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che sia comunque assicurato, con le eventuali conseguenti modifiche al regolamento di attuazione di cui al decreto 13 gennaio 2010, n. 33, il completamento della riforma di cui al traguardo M1C2-4 del PNRR, per il quale è indicato il terzo trimestre del 2023.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Nocco)

sul disegno di legge

9 marzo 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 4, viene preliminarmente ricordato che le linee d'intervento (Investimenti) previste dalla Missione 4, Componente 2, del PNRR (M4C2 – « Dalla ricerca all'impresa ») si collocano lungo l'intera filiera del processo di ricerca e di innovazione, partendo dalla ricerca fondamentale fino al trasferimento tecnologico. Come specificato nelle « Linee Guida per le iniziative di sistema Missione 4: Istruzione e ricerca Componente 2: Dalla ricerca all'impresa », pubblicate dal Ministero dell'università e della ricerca il 7 ottobre 2021, le iniziative ivi comprese « puntano a: – rafforzare la ricerca e favorire la diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata condotta in sinergia tra università, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati impegnati in attività di Ricerca e Sviluppo (R&S); – sostenere i processi per l'innovazione e il trasferimento tecnologico; – potenziare le infrastrutture di ricerca e innovative, il capitale e le competenze di supporto all'innovazione ». Si incentiva, pertanto, l'adozione di « misure che si differenziano sia per il grado di eterogeneità dei *network* tra università, centri/enti di ricerca e altri soggetti sia per il grado di maturità tecnologica e, in alcuni casi, per il carattere territoriale, cercando la sostenibilità nel tempo degli investimenti ». Viene segnalato, altresì, che la definizione di « Terza Missione » da parte dell'ANVUR per le Università (ma applicabile anche agli enti pubblici di ricerca) ricomprende « l'insieme delle attività di trasferimento scientifico, tecnologico e culturale e di trasformazione produttiva delle conoscenze, attraverso processi di interazione diretta [...] con la società civile e il tessuto imprenditoriale, con l'obiettivo di promuovere la crescita economica e sociale del territorio, affinché la conoscenza diventi strumentale per l'ottenimento di benefici di natura sociale, culturale ed economica. ». La valorizzazione e il trasferimento dei risultati scientifici e tecnologici rappresentano, infatti, un obiettivo fondamentale nel processo di sviluppo economico del Paese e svolgono, a tal fine, un ruolo cruciale le università e i centri di ricerca nello svolgimento delle attività

di supporto, di protezione e di valorizzazione commerciale di risultati della ricerca scientifica e tecnologica. Con particolare riguardo agli enti pubblici di ricerca, si precisa che alcuni di essi, tra cui il CNR, l'INFN, l'INAF, l'INGV, l'OGS, hanno già introdotto convintamente nella propria organizzazione appositi Uffici - con un responsabile e una media da 3 a 5 dipendenti - allo scopo di corrispondere a tali finalità. E ciò a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per il funzionamento ordinario degli enti pubblici di ricerca (FOE), per la copertura dei costi anche del costo del personale dedicato, degli uffici e della strumentazione già in dotazione. Analoghe considerazioni possono essere formulate anche in ordine alle università. Si ribadisce pertanto che l'articolo 4 contempla una mera facoltà per le università, gli enti pubblici di ricerca e gli IRCCS, e non già un obbligo, rimettendo a questi ultimi la valutazione, nell'ambito della propria autonomia, anche finanziaria, di dotarsi dei suddetti uffici di trasferimento tecnologico per svolgere le attività in questione. Si segnala, infine, a titolo meramente collaborativo, che si pongono nel solco del medesimo percorso di valorizzazione le misure adottate dal Ministero dello sviluppo economico per il consolidamento dei processi di rafforzamento degli uffici di trasferimento tecnologico (UTT) già in corso e la realizzazione di nuovi, volte a finanziare, a valere sulle risorse PNRR (7,5 milioni di euro), progetti di potenziamento e *capacity building* degli UTT delle università italiane, degli enti pubblici di ricerca italiani (EPR) e degli IRCCS, al fine di aumentare l'intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese;

in relazione all'articolo 27, si rappresenta che la modifica non ha natura sostanziale, trattandosi di una mera precisazione terminologica. Viene rilevato infatti che per la domanda di marchio l'utenza, in base alla legislazione tributaria vigente, versa non « diritti » ma « tasse di concessione governativa », come previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante la disciplina proprio delle tasse di concessione governativa. Pertanto la disposizione dettata dall'articolo 229 del codice della proprietà industriale (CPI) impropriamente si riferisce ai « diritti » da rimborsare in caso di rigetto della domanda, proprio perché, tecnicamente, l'utente al momento del deposito aveva versato le previste tasse di concessione governativa. Se al momento del deposito sono versate tasse di concessione governativa, al momento del rimborso sono restituite, parimenti, tasse di concessione governativa. Pertanto, la vigente formulazione dell'articolo 229 del CPI, nel parlare di diritti e non di tasse di concessione governativa, adotta una terminologia non tecnicamente corretta che il disegno di legge in esame pertanto corregge. Si evidenzia quindi che la norma ha natura meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Attualmente infatti l'Ufficio in caso di rigetto della domanda di marchio rimborsa le tasse (e non i diritti). Naturalmente è cura dell'Ufficio, in ossequio ai principi di buona amministrazione, autorizzare tale rimborso una volta verificata la definitività del provvedimento;

in relazione all'articolo 29, si fa presente che l'ulteriore digitalizzazione delle procedure dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, prevista dalla predetta disposizione, non comporta, come espressamente indicato nella relazione tecnico finanziaria, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'intento normativo è quello di convogliare sull'esistente sistema telematico UIBM i residuali flussi di atti e procedimenti che ad oggi sono gestiti « extra-sistema », ovvero mediante l'invio di istanze a mezzo PEC delle Divisioni competenti, con evidenti vantaggi in termini di efficienza e tempestività dell'azione amministrativa. A titolo esemplificativo, si fa riferimento alle istanze di rinnovo di marchi internazionali o a quelle di rimborso. Si rappresenta, infine, che è in programma la realizzazione di una potenziata piattaforma digitale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, per la quale ad oggi è stato effettuato lo studio di fattibilità ed è prevista l'imminente adesione ad apposita Convenzione CONSIP e successiva stipula del contratto. Le risorse necessarie, pari a 3 milioni di euro, sono a valere sullo stanziamento dei fondi del PNRR e per la parte residua dal Capitolo 7476;

in relazione all'articolo 30, si conferma quanto affermato in sede di relazione tecnica in riferimento all'analisi dei dati inerenti l'imposta di bollo, in base ai quali il saldo complessivo derivante dalla misura risulta ampiamente positivo, dando luogo ad un aumento del gettito,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

22 marzo 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

CAPO I

RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PAESE E PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Art. 1.

(Divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta)

1. All'articolo 14, comma 1, lettera *b*), del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: «tipologia di marchio» sono aggiunte le seguenti: «, nonché i 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».

Art. 2.

(Protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere)

1. Dopo l'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:

« Art. 34-bis. - *(Protezione temporanea dei disegni e modelli)* - 1. Chi ne ha interesse può chiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in un'e-

DISEGNO DI LEGGETESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA
COMMISSIONE

—

CAPO I

RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PAESE E PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Art. 1.

(Divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta)

Identico.

Art. 2.

(Protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

sposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento. La protezione è disposta con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2. La protezione di cui al comma 1 attribuisce la priorità della domanda di registrazione, a condizione che detta domanda sia depositata entro sei mesi dalla data di esposizione dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati.

3. La priorità di cui al comma 2 risale alla data di esposizione dichiarata nella richiesta di protezione temporanea e verificata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. Quando più disegni o modelli identici ottengono la protezione di cui al comma 1 nella medesima data, la priorità è attribuita al disegno o modello per il quale è stata depositata per prima la domanda di registrazione ».

Art. 3.

(Titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca)

1. L'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Art. 65. - (*Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS*) - 1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'università, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 3.

(Titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca)

1. *Identico:*

« Art. 65. - (*Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS*) - 1. **In deroga all'articolo 64**, quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'università, **anche non statale legalmente riconosciuta**, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i mede-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle università non statali legalmente riconosciute e agli organismi che svolgono attività di ricerca e di promozione delle conoscenze tecnico-scientifiche senza scopo di lucro.

3. L'inventore comunica tempestivamente alla struttura di appartenenza l'oggetto dell'invenzione con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa.

4. La struttura di appartenenza, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato, previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma 3.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

simi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione **e fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.**

Soppresso

2. L'inventore **deve comunicare** l'oggetto dell'invenzione alla struttura di appartenenza con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa. **Qualora non effettui detta comunicazione, l'inventore non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto, ai sensi del comma 3, fermi restando la possibilità di rivendica ai sensi dell'articolo 118 e quanto previsto dagli obblighi contrattuali.**

3. La struttura di appartenenza, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato **per un massimo di tre mesi**, previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma 2. **Qualora la struttura di appartenenza non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di brevetto, l'inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

5. Le università, gli enti pubblici di ricerca e gli IRCCS, nell'ambito della propria autonomia, disciplinano:

a) le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea;

b) i rapporti con gli inventori, le premialità connesse con l'attività inventiva, **i rapporti con i finanziatori della ricerca che abbia prodotto invenzioni brevettabili;**

c) le modalità per la trasmissione delle comunicazioni di cui ai commi 3 e 4, nonché le conseguenze derivanti dall'omissione delle comunicazioni e dal mancato adempimento delle prescritte formalità;

d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.

6. In ogni caso, l'inventore ha diritto a una remunerazione non inferiore al 50 per cento degli introiti derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione dedotti i costi sostenuti dalla struttura di appartenenza in relazione al deposito della domanda di brevetto, di registrazione e di rinnovo. Fino all'adozione delle discipline di cui al comma 5, lettera b), alle università, agli enti pubblici di ricerca o agli IRCCS spetta una remunerazione non superiore al 30 per cento degli introiti ricavati dallo sfruttamento dell'invenzione ».

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

domanda di brevetto. L'inventore può altresì procedere autonomamente al deposito qualora la struttura di appartenenza abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi.

4. I soggetti indicati al comma 1, nell'ambito della propria autonomia, disciplinano:

a) *identica;*

b) i rapporti con gli inventori e le premialità connesse con l'attività inventiva;

c) i rapporti con i finanziatori della ricerca che produca invenzioni brevettabili, regolati mediante accordi contrattuali redatti tenendo conto di quanto previsto al comma 5;

d) *identica.*

5. I diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca svolta dai soggetti di cui al comma 1, finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti sulla base delle linee guida, che individuano i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, adottate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 4.

(Uffici di trasferimento tecnologico)

1. Dopo l'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:

« Art. 65-bis. - *(Uffici di trasferimento tecnologico)* - 1. Le istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli IRCCS possono dotarsi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in forma associativa nell'ambito della propria autonomia, di un ufficio di trasferimento tecnologico con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese. Il personale addetto all'ufficio di cui al presente comma è in possesso di qualificazione professionale adeguata allo svolgimento delle attività di promozione della proprietà industriale del medesimo ufficio ».

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

gore della presente disposizione. Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell'emanazione delle predette linee guida ».

Art. 4.

(Uffici di trasferimento tecnologico)

Identico.

Art. 5.

(Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano)

1. L'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Art. 59 - *(Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano)* - 1. Qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi, allo

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 5.

(Conservazione della data di deposito della domanda di brevetto in caso di pagamento non contestuale dei diritti di deposito)

1. All'articolo 148 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione di cui all'articolo 147, comma 1, non sono ricevibili:

a) se il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile;

b) se la domanda, nel caso dei marchi di primo deposito, non contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi;

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi anche in caso di successivo annullamento o decadenza del brevetto europeo ».

Art. 6.

(Aumento della sanzione amministrativa)

1. All'articolo 127, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: « da 51,65 euro a 516,46 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 150 euro a 1.500 euro ».

Art. 7.

(Conservazione della data di deposito della domanda di brevetto in caso di pagamento non contestuale dei diritti di deposito)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

c) in assenza di pagamento, per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, dei diritti di deposito entro il termine di cui al comma 4-*bis* »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* L'irricevibilità, salvo quanto stabilito nel comma 3, è dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi »;

c) al comma 2, lettera *e)*, le parole: « entro il termine di cui all'articolo 226 » sono soppresse;

d) al comma 4, dopo le parole: « l'Ufficio » sono inserite le seguenti: « , salvo quanto stabilito dal comma 4-*bis* per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, »;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis.* Per la domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, il pagamento dei diritti di deposito è effettuato improrogabilmente entro un mese dalla data di presentazione della domanda stessa. In tal caso, ai fini del riconoscimento della priorità, è ritenuta valida la data di presentazione ».

Art. 6.

(Rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato)

1. All'articolo 198 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo e terzo periodo, e al comma 6, la parola: « novanta » è sostituita dalla seguente: « sessanta »;

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 8.

(Rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *I-bis*. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando:

a) l'inventore presti la propria attività lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo abbia sede legale all'estero;

b) l'inventore abbia ceduto l'invenzione oggetto del brevetto precedentemente al deposito della domanda di brevetto ».

CAPO II

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

Art. 7.

(Estensione della durata in carica della Commissione dei ricorsi)

1. All'articolo 135, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».

Art. 8.

(Riduzione dei termini per la convocazione delle parti in udienza dinanzi alla Commissione dei ricorsi)

1. All'articolo 136-*quinquies*, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: « quaranta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

CAPO II

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

Art. 9.

(Estensione della durata in carica della Commissione dei ricorsi)

Identico.

Art. 10.

(Riduzione dei termini per la convocazione delle parti in udienza dinanzi alla Commissione dei ricorsi)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 9.

(Efficacia diretta dell'iscrizione nel Registro europeo dei brevetti di atti inerenti a una domanda o a un brevetto europeo e soppressione della trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi)

1. All'articolo 139, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: « nel registro dei brevetti europei o trascritti » sono sostituite dalle seguenti: « nel Registro europeo dei brevetti o, in mancanza, siano stati trascritti ».

Art. 10.

(Soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea e semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi)

1. All'articolo 147 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: « ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione » sono sostituite dalle seguenti: « , conservano gli atti e i documenti originali ricevuti e li trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi soltanto su apposita richiesta dello stesso, ad eccezione delle sole domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, per le quali la trasmissione d'ufficio è sempre effettuata nelle forme indicate nel decreto di cui al secondo periodo »;

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 11.

(Efficacia diretta dell'iscrizione nel Registro europeo dei brevetti di atti inerenti a una domanda o a un brevetto europeo e soppressione della trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi)

Identico.

Art. 12.

(Soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea e semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi)

1. *Identico:*

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: « ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione » sono sostituite dalle seguenti: « , conservano gli atti e i documenti originali ricevuti e li trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi soltanto su apposita richiesta dello stesso, ad eccezione delle sole domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, per le quali la trasmissione d'ufficio è sempre effettuata nelle forme indicate nel decreto di cui al secondo periodo. **La richiesta di trasmissione degli atti e dei documenti originali può essere effettuata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, per le domande di**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. L'accesso al sistema di deposito telematico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e il suo utilizzo sono consentiti a condizione che sia accertata l'identità digitale dell'utente e tale requisito consente di non apporre la firma digitale nei documenti oggetto di deposito ».

Art. 11.

(*Estensione dell'utilizzo dei servizi digitali disponibili presso organismi esteri*)

1. All'articolo 169, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: « il deposito è avvenuto » sono aggiunte le seguenti: « , oppure indicare, in alternativa, un codice univoco, identificativo della stessa domanda, fornito dall'ente che detiene il fascicolo, che consenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi di acquisire il fascicolo stesso ».

Art. 12.

(*Semplificazione della procedura di concessione di nuova varietà vegetale*)

1. All'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) per le varietà vegetali, i requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II nonché l'osservanza delle disposizioni di

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

disegno e modello industriale, entro tre anni dal deposito delle stesse e, per tutti gli altri atti, entro un anno dal deposito »;

b) *identica*.

Art. 13.

(*Estensione dell'utilizzo dei servizi digitali disponibili presso organismi esteri*)

Identico.

Art. 14.

(*Semplificazione della procedura di concessione di nuova varietà vegetale*)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

cui all'articolo 114. L'esame di tali requisiti è compiuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il quale formula parere vincolante; al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio e ogni altra documentazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che esprime il proprio parere vincolante entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con le medesime modalità, esprime 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, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *b)* »;

c) il comma *3-bis* è sostituito dal seguente:

« *3-bis*. Il parere vincolante sui requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II nonché sull'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 è espresso dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che lo invia all'Ufficio italiano brevetti e marchi ai fini della concessione o del rigetto della privativa. Il parere è corredato dall'indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

delle ispezioni eseguite nonché dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi e osservazioni del richiedente »;

d) i commi da *3-ter* a *3-octies* sono abrogati;

e) al comma *3-nonies*, le parole: « , comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione di cui al comma *3-bis* » sono soppresse.

Art. 13.

(Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche mediante opposizione)

1. All'articolo 177, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *d-bis*) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica nonché, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose ».

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 15.

(Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche mediante opposizione)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 14.

(Disposizioni in materia di proroga dei termini nell'ambito dei procedimenti presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi)

1. All'articolo 191 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salva diversa previsione del regolamento di attuazione del presente codice, su richiesta motivata, la proroga può essere concessa fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui si chiede la proroga».

Art. 15.

(Termine di presentazione dell'istanza di reintegrazione)

1. All'articolo 193, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Entro un anno dalla data di scadenza del termine non osservato di cui al comma 1 deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata, nel medesimo termine a pena di irricevibilità, l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con allegata la documentazione idonea»;

b) il secondo periodo è soppresso.

Art. 16.

(Snellimento della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 16.

(Disposizioni in materia di proroga dei termini nell'ambito dei procedimenti presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi)

Identico.

Art. 17.

(Termine di presentazione dell'istanza di reintegrazione)

Identico.

Art. 18.

(Snellimento della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

di consulente in proprietà industriale e riduzione del periodo obbligatorio di tirocinio)

1. All'articolo 207 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'abilitazione è concessa previo superamento di un esame sostenuto dinanzi a una commissione nominata, per ciascuna delle sezioni indicate dall'articolo 202, comma 2, per la durata di tre anni, con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, e composta per ciascuna sessione:

a) dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un suo delegato con funzione di presidente;

b) da due professori universitari, rispettivamente, di materie giuridiche e tecniche, e rispettivi supplenti designati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

c) da due consulenti in proprietà industriale abilitati, e rispettivi supplenti, designati dal Consiglio di cui all'articolo 215, di cui uno scelto fra i dipendenti di enti o imprese e **uno che esercita la professione in modo autonomo** »;

b) al comma 4, le parole: « diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi »;

c) al comma 5, le parole: « scritte ed orali, » sono soppresse.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

di consulente in proprietà industriale e riduzione del periodo obbligatorio di tirocinio)

1. *Identico:*

a) *identica:*

« 1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) da **quattro** consulenti in proprietà industriale abilitati, e rispettivi supplenti, designati dal Consiglio di cui all'articolo 215, di cui **almeno** uno scelto fra i dipendenti di enti o imprese »;

b) *identica;*

c) *identica.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

CAPO III

NORME DI COORDINAMENTO
ED ADEGUAMENTO

Art. 17.

(Adeguamento delle previsioni in materia di novità del brevetto al procedimento di esame nazionale delle domande internazionali di brevetto)

1. All'articolo 46, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: « designanti l'Italia » sono inserite le seguenti: « o di domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia ».

Art. 18.

(Individuazione del termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità)

1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

« Art. 60. - (*Durata*) - 1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda.

2. Il brevetto non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata »;

b) all'articolo 85, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

CAPO III

NORME DI COORDINAMENTO
ED ADEGUAMENTO

Art. 19.

(Adeguamento delle previsioni in materia di novità del brevetto al procedimento di esame nazionale delle domande internazionali di brevetto)

Identico.

Art. 20.

(Individuazione del termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di presentazione della domanda ».

Art. 19.

(Abrogazione di previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione previsti dalla legge 19 ottobre 1991, n. 349)

1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, comma 1, le parole: « Fatto salvo quanto stabilito per i certificati complementari di cui all'articolo 81, commi da 1 a 4, i certificati », sono sostituite dalle seguenti: « I certificati »;

b) l'articolo 81 è abrogato.

Art. 20.

(Eliminazione dei limiti alla possibilità di sequestro di prodotti contraffatti esposti in fiere)

1. All'articolo 129 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 3 è abrogato.

Art. 21.

(Ampliamento delle fattispecie oggetto di trascrizione)

1. All'articolo 138, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: « trasferiscono » sono inserite le seguenti: « o estinguono »;

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 21.

(Abrogazione di previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione previsti dalla legge 19 ottobre 1991, n. 349)

Identico.

Art. 22.

(Eliminazione dei limiti alla possibilità di sequestro di prodotti contraffatti esposti in fiere)

Identico.

Art. 23.

(Ampliamento delle fattispecie oggetto di trascrizione)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

b) dopo la lettera *n)* è aggiunta la seguente:

« *n-bis*) le sentenze di fallimento di soggetti titolari di diritti sui titoli di proprietà industriale ».

Art. 22.

(Rilevanza del rapporto di ricerca nei casi di conversione della domanda di brevetto)

1. All'articolo 170, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* per le invenzioni e i modelli di utilità, che l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50, 51 e 82, inclusi i requisiti di validità di cui agli articoli 46, 48 e 49 la cui sussistenza, per le invenzioni in ogni caso e per i modelli di utilità nei soli casi di brevettazione alternativa, è verificata all'esito della ricerca di anteriorità. 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 ».

Art. 23.

(Articolazione della fase di avvio del procedimento di opposizione)

1. All'articolo 178 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *I.* Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 176, comma 1, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, l'Ufficio italiano

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 24.

(Rilevanza del rapporto di ricerca nei casi di conversione della domanda di brevetto)

Identico.

Art. 25.

(Articolazione della fase di avvio del procedimento di opposizione)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

brevetti e marchi, salvo che ricorra uno dei casi di sospensione previsti dall'articolo 180, comma 1, lettere da *b*) a *e-ter*), o che sia 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, comunica detta opposizione alle parti con l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del presente codice ».

Art. 24.

(Esperibilità del procedimento di nullità dei marchi a tutela dell'immagine e della reputazione dell'Italia e divieto di parcellizzazione delle domande di nullità e decadenza)

1. All'articolo 184-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera *a*), le parole: « 10, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « 10, commi 1 e 1-*bis* »;

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« *8-bis*. Il titolare di uno o più diritti anteriori che abbia preliminarmente domandato la nullità o la decadenza del marchio non può presentare, a pena di inammissibilità, un'altra domanda di nullità o di decadenza fondata su un altro dei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda ».

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 26.

(Esperibilità del procedimento di nullità dei marchi a tutela dell'immagine e della reputazione dell'Italia e divieto di parcellizzazione delle domande di nullità e decadenza)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 25.

(*Ulteriore definizione delle fasi del procedimento di nullità e decadenza*)

1. All'articolo 184-*quater* del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'istanza di decadenza o di nullità, comunica detta istanza alle parti con l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili, su istanza comune delle parti, fino al termine massimo di un anno.

2. Alla comunicazione prevista dal comma 1 è allegata copia dell'istanza di decadenza o di nullità.

3. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il titolare del marchio di cui è chiesta la decadenza o la nullità può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione ».

Art. 26.

(*Estinzione del procedimento di nullità o decadenza nel caso di rinuncia al marchio contestato*)

1. All'articolo 184-*octies*, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo la parola: « ritirata » è inserita la seguente: « , rinunciata ».

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 27.

(*Ulteriore definizione delle fasi del procedimento di nullità e decadenza*)

Identico.

Art. 28.

(*Estinzione del procedimento di nullità o decadenza nel caso di rinuncia al marchio contestato*)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 27.

(Definizione dei criteri per il rimborso di tasse e diritti)

1. L'articolo 229 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Art. 229. - *(Tasse e diritti rimborsabili)* - 1. In caso di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le tasse di concessione governativa, ad eccezione delle tasse per la domanda di primo deposito e, ove presentata, delle tasse dovute per la lettera d'incarico. Il diritto previsto per il deposito dell'opposizione è rimborsato solo in caso di estinzione della stessa ai sensi dell'articolo 181, comma 1, lettera b).

2. I rimborsi sono autorizzati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

3. L'autorizzazione è disposta d'ufficio quando le tasse da rimborsare si riferiscono a una domanda di registrazione di marchio respinta. In ogni altro caso, il rimborso è disposto su richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta inviata all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine di decadenza di tre anni dalla data della rinuncia alla domanda di marchio o dell'estinzione dell'opposizione.

4. I rimborsi sono annotati nella banca dati dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ».

Art. 28.

(Regolarizzazione dei pagamenti tardivi dei diritti di mantenimento in vita dei titoli)

1. All'articolo 230, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il primo periodo è inserito

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 29.

(Definizione dei criteri per il rimborso di tasse e diritti)

Identico.

Art. 30.

(Regolarizzazione dei pagamenti tardivi dei diritti di mantenimento in vita dei titoli)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

il seguente: « La regolarizzazione è subordinata al pagamento del diritto di mora, previsto dall'articolo 227, comma 4, per ogni annualità incompleta o irregolare ».

Art. 29.

(Modifiche al regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale)

1. Con regolamento adottato dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede all'aggiornamento e all'ulteriore digitalizzazione, semplificazione ed efficientamento delle procedure dell'Ufficio italiano brevetti e marchi disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33.

Art. 30.

(Adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per consentire il pagamento in modo digitale)

1. All'articolo 1, comma 1-*quater*, della tariffa, parte I, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a*), le parole: « euro 42,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 48,00 »;

b) alla lettera *a-bis*), le parole: « euro 20,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 16,00 »;

c) alla lettera *b*), le parole: « euro 85,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 80,00 »;

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Soppresso

Art. 31.

(Adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per consentire il pagamento in modo digitale)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

d) alle lettere *c)* e *d)*, le parole: « euro 15,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 16,00 ».

Art. 31.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 32.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Identico.

€ 4,00