



Associazione italiana per la tutela della proprietà intellettuale (INDICAM)

Documento di sintesi
delle proposte presentate dall'Associazione
nel corso dell'audizione del 7 febbraio 2023
dal Prof. Avv. Cesare Galli

In questo momento i punti qualificanti di un DDL che si proponga la revisione del Codice della Proprietà Industriale in conformità agli obiettivi del PNRR e del Piano triennale del MISE per la proprietà industriale sono essenzialmente tre:

1. Proseguire nel percorso di semplificazione e digitalizzazione davanti all'UIBM: e sotto questo profilo il testo proposto è soddisfacente, anche se le ulteriori indicazioni venute dall'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale meriterebbero di essere a loro volta inserite;
2. Il nuovo ruolo conferito alla ricerca universitaria: e su questo secondo punto la scelta di restituire alle Università e agli enti pubblici di ricerca la titolarità dei diritti sulle invenzioni realizzate dai loro ricercatori nell'ambito della loro attività istituzionale è senz'altro da approvare, ma la formulazione della norma contenuta nel DDL rischia di vanificare questo ruolo, e richiede quindi che le vengano apportati dei miglioramenti sul piano tecnico;
3. La relazione tra sistema brevettuale nazionale e brevetto europeo ad effetto unitario, per tenere conto dell'attuazione del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB): e qui il DDL – predisposto un anno fa, quando il TUB era di là da venire, mentre ora è prossimo a partire - va necessariamente integrato.

Sulla norma relativa alla ricerca universitaria (l'art. 3 del DDL, che riforma l'art. 65 CPI), dal testo attuale emergono delle significative criticità che è opportuno rettificare:

- a. La mancata specificazione del fatto che la disposizione deroga solo alle disposizioni previste dai commi 1° e 2° dell'art. 64 CPI (che contiene la disciplina generale delle invenzioni dei dipendenti), ossia quelle sulle

invenzioni realizzate nell'adempimento del contratto di lavoro, non quelle sulle invenzioni libere, di cui al comma 3°.

Senza questa precisazione si rischia infatti una disparità di trattamento tra invenzioni effettuate da ricercatori di istituzioni pubbliche e private, sindacabile in termini di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost.).

b) Per come è formulata, la norma prevede per le invenzioni universitarie un regime della comunione irragionevolmente deviante rispetto a quello generale, che va invece espressamente richiamato, anche qui per evitare violazioni dell'art. 3 Cost.

c) La norma non prevede conseguenze nel caso in cui alla brevettazione proceda un soggetto diverso da quello individuato come avente diritto, che in vece va normata in modo coerente al sistema, e quindi mediante un richiamo alla disciplina generale di quest'ipotesi, contenuta nell'art. 118 CPI.

d) L'autonomia delle Università nella definizione delle premialità e nei rapporti con i propri ricercatori e con i finanziatori è fondamentale per garantire competitività alle istituzioni pubbliche di ricerca: il testo attuale del DDL va quindi modificato nella parte che assegna quote prefissate dei proventi delle invenzioni, mortifica questa autonomia, discrimina nel trattamento ricercatori pubblici e privati, anche qui violando l'art. 3 Cost., e scoraggia i rapporti tra pubblico e privato e quindi l'afflusso alle istituzioni pubbliche di fondi privati in vece indispensabili per sviluppare la ricerca.

1^a PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLATO

(LE MODIFICHE AL TESTO DI CUI IL DDL PROPONE L'ADOZIONE SONO EVIDENZIATE)

Art. 65 C.P.I.

(Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - I.R.C.C.S.)

1. **Fatte salve le deroghe all'articolo 64, commi 1 e 2, previste ai successivi commi, quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto, di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con una università, anche non statale purché legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi 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 (anche appartenenti a strutture diverse), i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salvo diversa pattuizione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.**

~~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.~~

~~23.~~ L'inventore **ha l'obbligo di comunicare tempestivamente** alla struttura di appartenenza l'oggetto dell'invenzione con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa. **Qualora l'inventore non effettui detta comunicazione non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto, ai sensi del successivo comma 3, fermo restando la possibilità di rivendicare 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~~, ~~al comma 23~~, 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 ~~23~~. **Qualora la struttura di appartenenza non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di brevetto ovvero a comunicare all'inventore l'assenza di interesse a procedervi, l'inventore può procedere autonomamente al deposito in proprio nome della domanda di brevetto.**

~~45.~~ **I soggetti indicati al comma 1** ~~Le università, gli enti pubblici di ricerca e gli I.R.C.C.S., 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, ~~e~~ le premialità connesse con l'attività inventiva;

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

~~e) le modalità per la trasmissione della comunicazione 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.~~

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 tenuto conto delle Linee guida, che individuano i principi ed i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, approvate con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell'emanazione delle predette Linee guida.

~~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 I.R.C.C.S. spetta una remunerazione non superiore al 30 per cento degli introiti ricavati dallo sfruttamento dell'invenzione.~~

Il TUB e il brevetto europeo ad effetti unitari saranno attivi dal 1° giugno 2023 e abatteranno i costi della brevettazione in Europa, così come quelli del contenzioso brevettuale relativo a più Paesi, il che è fondamentale per il tessuto economico italiano, fortemente composto da PMI, per le quali il contenimento di questi costi sarà un grande incentivo a brevettare di più, con positive ricadute su tutto il sistema.

Tuttavia è necessario permettere alle imprese di avvalersi del brevetto unitario e del TUB in via aggiuntiva ed eventuale al brevetto nazionale e alle azioni giudiziarie nazionali a tutela di quest'ultimo, preferibili ogni volta che il conflitto è circoscritto a un solo Stato.

A tal fine è urgente e indifferibile modificare la disciplina attuale del CPI che invece prevede la *prevalenza obbligatoria* del brevetto europeo, unitario o meno, sul brevetto nazionale chiesto sulla medesima invenzione. Tale norma esisteva anche in Francia e Germania, ma entrambi i Paesi l'hanno ora abolita, permettendo sui loro territori la coesistenza tra brevetto europeo e nazionale.

L'Italia dovrebbe adottare dunque il medesimo principio, modificando anche la disposizione che oggi non prevede in modo esplicito che, in caso di annullamento di un brevetto europeo convertibile in brevetto nazionale, le cause già iniziate non devono essere ricominciate da capo, con inutile aggravio di durata e di costi, e parimenti quella che non prevede che, in caso di limitazione di un brevetto, si possano presentare in un unico giudizio set alternativi di rivendicazioni subordinate, come invece avviene a livello europeo, conformemente al principio fondamentale di conservazione degli atti.

Tali integrazioni permetterebbero di accogliere il TUB come un'opportunità e non come una minaccia per le nostre imprese e in particolare per le PMI, migliorandone la competitività ed accrescendo l'efficienza della giustizia in questo campo, senza nessun onere per la spesa pubblica.

2^a PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLATO

(MEDIANTE L'AGGIUNTA AL DDL DI UNA NORMA CHE APPORTI ALLE DISPOSIZIONI DEL CPI SUI RAPPORTI TRA BREVETTO NAZIONALE ED EUROPEO LE MODIFICHE EVIDENZIATE)

Art. 58 (Trasformazione della domanda di brevetto europeo)

1. La domanda di brevetto europeo, nella quale sia stata designata l'Italia, può essere trasformata in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale:
 - a) nei casi previsti dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260;
 - b) in caso di inosservanza del termine di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo, quando la domanda sia stata originariamente depositata in lingua italiana.
2. È consentita la trasformazione in domanda nazionale per modello di utilità di una domanda di brevetto europeo respinta, ritirata o considerata ritirata o del brevetto europeo anche con effetto unitario revocato il cui oggetto abbia i requisiti di brevettabilità, previsti dalla legislazione italiana per i modelli di utilità.
3. A coloro che richiedano la trasformazione di cui al comma 1 è consentito chiedere contemporaneamente l'eventuale trasformazione in domanda di modello di utilità ai sensi dell'articolo 84.

4. Se una regolare richiesta di trasformazione ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è stata trasmessa all'Ufficio italiano brevetti e marchi, la domanda di brevetto è considerata come depositata in Italia alla stessa data di deposito della domanda di brevetto europeo; gli atti annessi a detta domanda che sono stati presentati all'Ufficio europeo dei brevetti sono considerati come depositati in Italia alla stessa data. **In tal caso, se è pendente davanti all'autorità giudiziaria italiana un'azione a tutela del brevetto europeo, colui che ha chiesto detta tutela può chiederne la conversione in una corrispondente azione a tutela del brevetto nazionale per invenzione o per modello di utilità.**¹

Art. 59 (Preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni)

1. Qualora, per la medesima invenzione un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario siano stati concessi allo stesso inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità, **sia il brevetto italiano, sia il brevetto europeo valido in Italia o il brevetto europeo con effetto unitario sono efficaci e proteggibili**². ~~nella misura in cui esso tutela la stessa invenzione del brevetto europeo o del brevetto europeo con effetto unitario, cessa di produrre i suoi effetti alla data in cui:~~

~~a) il termine per promuovere l'opposizione al brevetto europeo o al brevetto europeo con effetto unitario è scaduto senza che sia stata fatta opposizione;~~

~~b) la procedura di opposizione si è definitivamente conclusa con il mantenimento in vigore del brevetto europeo o del brevetto europeo con effetto unitario;~~

~~c) il brevetto italiano è stato rilasciato, se tale data è posteriore a quella di cui alle lettere a) o b).~~

~~2. Le disposizioni del comma 1 rimangono valide anche se, successivamente, il brevetto europeo, o il brevetto europeo con effetto unitario, venga annullato o decada.~~

~~3. Alla scadenza dei termini di cui al comma 1, colui che ha promosso un'azione a tutela del brevetto italiano può chiederne la conversione nella corrispondente azione a tutela del brevetto europeo o del brevetto europeo con effetto unitario, fatti salvi i diritti che scaturiscono dal brevetto italiano per il periodo anteriore.~~

Art. 245-bis (Regime transitorio).

1. Le cause riguardanti il brevetto europeo rilasciato per l'Italia, pendenti fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, e quelle promosse dopo l'entrata in vigore dell'Accordo davanti all'autorità giudiziaria italiana per effetto del regime transitorio di cui all'articolo 83, paragrafo 3, dell'Accordo medesimo, sono decise in conformità alla legislazione italiana in materia.

2. Il testo attuale dell'articolo 59 trova applicazione soltanto ai brevetti la cui domanda di primo deposito sia stata presentata successivamente all'entrata in vigore di tale testo. Per tali brevetti nel corso del regime transitorio di cui all'articolo 83, paragrafo 3, dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214 non è consentito di far valere separatamente davanti all'autorità giudiziaria italiana il brevetto italiano e il corrispondente brevetto europeo valido in Italia.³

¹ La norma viene a codificare l'interpretazione della norma vigente più conforme al principio di economia processuale e più vantaggiosa, in termini di costi e durata del processo, senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

² La norma sancisce il principio introdotto nelle legislazioni brevettuali di Francia e Germania, onde non svantaggiare il nostro Paese (e il nostro sistema imprenditoriale) rispetto a tali Stati.

³ La norma transitoria si rende necessaria per tenere conto del regime transitorio del TUB.

Art. 79 (Limitazione).

1. Il brevetto può essere limitato su istanza del titolare, alla quale devono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati.
2. Ove l'Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l'istanza, il richiedente dovrà conformarsi alle disposizioni regolamentari relative alla ripubblicazione del brevetto e al pagamento dei relativi diritti, ove previsti.
3. In un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione **o più riformulazioni in via subordinata** delle rivendicazioni che rimangano entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estendano la protezione conferita dal brevetto concesso.⁴
- 3-bis. Ove intervenga sia una limitazione del brevetto europeo a seguito di una procedura di limitazione di cui alla Convenzione sul brevetto europeo, sia una limitazione dello stesso brevetto europeo con effetto in Italia a seguito di una procedura nazionale, l'ambito di protezione conferito dal brevetto è determinato tenuto conto di ciascuna delle limitazioni intervenute.
4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica sul Bollettino la notizia della limitazione del brevetto.

Anche l'istituto della licenza obbligatoria per emergenza sanitaria nazionale, introdotto nella passata legislatura nel nostro ordinamento sotto la pressione dell'emergenza Covid, dovrebbe essere ripensato, per renderlo effettivamente idoneo a contrastare le emergenze di ogni genere consentite.

A tal fine risulta opportuno prevedere anzitutto che la licenza obbligatoria di brevetto sia disponibile in generale per *tutte* le situazioni di emergenza pubblica, e non solo per quelle di carattere sanitario, come in effetti il TRIPs Agreement consente e l'ordinamento tedesco già prevede.

Adirittura indispensabile risulta poi prevedere che, per ottenere tale licenza "emergenziale", non si debba prima passare per la richiesta di una licenza contrattuale, introducendo un grave rallentamento ingiustificato e infatti non richiesto dal TRIPs Agreement (che in caso di emergenza prevede espressamente che gli Stati membri possano abbreviare i tempi della concessione evitando questo oneroso passaggio) e non previsto dalla legislazione già oggi in vigore in Germania.

⁴ La norma adegua il nostro sistema a quanto previsto a livello europeo, anche in questo caso per non penalizzare le cause sui brevetti italiani e, nel corso del regime transitorio del TUB, le cause sui brevetti europei promosse avanti l'autorità giudiziaria italiana.

3^a PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLATO

(MEDIANTE L'AGGIUNTA AL DDL DI UNA NORMA CHE APPORTI ALLE DISPOSIZIONI DEL CPI SULLA LICENZA OBBLIGATORIA PER EMERGENZA SANITARIA NAZIONALE LE MODIFICHE EVIDENZIATE)

*(Licenza obbligatoria per mancata attuazione
e in casi di emergenza nazionale o estrema urgenza)*

1. L'articolo 70-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 è sostituito dal seguente:

“Art. 70 -bis (Licenza obbligatoria in caso di emergenza nazionale). —

1. Nel caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale **o di altre circostanze di estrema urgenza**, per fare fronte a comprovate difficoltà nell'approvvigionamento di specifici **prodotti** ritenuti essenziali, possono essere concesse, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei, licenze obbligatorie per l'uso, non esclusivo, non alienabile e diretto **esclusivamente** all'approvvigionamento del mercato interno, dei brevetti rilevanti ai fini produttivi, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale **o delle circostanze di urgenza** o fino a un massimo di dodici mesi dalla cessazione **degli stessi**.

2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 è concessa con decreto **del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con gli altri Ministri competenti** e, in caso di prodotti sanitari, previo parere dell'Agenzia italiana del farmaco ovvero dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali in merito all'essenzialità e alla disponibilità dei farmaci ovvero dei dispositivi medici rispetto all'emergenza **o alle altre circostanze di urgenza** in corso, e sentito **in ogni caso** il titolare dei diritti di proprietà intellettuale.”;

2. All'articolo 72 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30:

1) al comma 1, le parole: “articoli 70, 70-bis e 71” sono sostituite dalle seguenti: **“articoli 70 e 71”** e alla fine del testo sono aggiunte le seguenti parole: **“Alle licenze obbligatorie di cui agli articoli 70, 70-bis e 71 si applicano inoltre le disposizioni dei commi seguenti, in quanto non derogate da quanto disposto nei predetti articoli.”**;

2) al comma 8 le parole “ai commi 2 e 3” sono sostituite dalle parole **“al comma 2”**».

Infine, il Codice della Proprietà Industriale necessita di un ampio lavoro di delegificazione: al momento del suo varo, nel 2005, infatti, vi erano confluite non solo le norme delle previgenti legge marchi, legge brevetti e legge modelli, ma anche le relative disposizioni attuative, prima disciplinate da norme regolamentari adottate con decreto ministeriale.

Questa soluzione, allora imposta dalla delega, si è dimostrata contraria all'efficienza, perché richiede di intervenire con legge ordinaria anche solo per modificare disposizioni di ordine procedurale che disciplinano l'attività dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, rendendole molto meno flessibili di quanto dovrebbero esserlo per adeguarsi tempestivamente alle mutate esigenze pratiche.

Risulta quindi auspicabile la concessione – anche non immediata, ma comunque prima della fine della legislatura – di una delega al Governo per attuare detto processo di delegificazione.

4^a PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLATO

(MEDIANTE L'AGGIUNTA AL DDL DI UNA NORMA CHE CONCEDA AL GOVERNO LA DELEGA PER LA DELEGIFICAZIONE DELLE NORME PROCEDURALI DEL CONDICE, TRASFORMANDOLE IN NORME REGOLAMENTARI, QUALI IN EFFETTI ERANO PRIMA DEL 2005)

(Modifiche al regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale e delega al Governo per la delegificazione delle norme del Codice della Proprietà Industriale relative alle procedure dell'Ufficio italiano brevetti e marchi)

1. Con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, 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 decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, **inserendo all'interno di esso l'intera disciplina delle procedure dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, nella parte non coperta da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione.**
- 2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2022, uno o più decreti legislativi volti a disporre l'abrogazione delle norme vigenti del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma precedente.**