



## **PROPOSTE DI EMENDAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI CONSULENTI IN PROPRIETA' INDUSTRIALE AL DISEGNO DI LEGGE DI MODIFICA DEL CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE N. 411**

### **Art. 2 "Protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere"**

La norma inserisce un nuovo articolo, il 34 bis CPI. Dapprima si rileva come la formulazione del nuovo articolo lascia spazio ad un problema di definizione della priorità (il contenuto di un deposito è sempre ben definito, ma il contenuto di una esposizione non è univocamente determinabile). Il corrispondente art. 44 del Regolamento EU (Council Regulation (EC) No 6/2002 del 12.12.2001) rimanda al regolamento attuativo per definire come vada individuato il contenuto dell'esposizione: l'introduzione dell'art. 34bis dovrebbe dunque prevedere qualche corrispondente modifica del regolamento attuativo. Ed inoltre, aggiungendo questa protezione delle esposizioni per i disegni, rimarrebbe una discriminazione tra marchi/modelli da una parte e invenzioni dall'altra, rispetto alla previsione dell'art. 11 della Convenzione di Parigi.

Si propone, quindi, di uniformare la terminologia dei commi 1 e 2 a quella degli articoli relativi alla protezione temporanea e, in particolare, di modificare il comma 3 per uniformare l'art. 34-bis a quanto già previsto dall'art. 11 della Convenzione di Parigi che al comma 2 prevede che "*Tale protezione temporanea non prolungherà i termini dell'articolo 4*", come riportato nel seguito:

*1. Chi ne ha interesse può chiedere la protezione temporanea di disegni o modelli incorporati o applicati in prodotti che figurano in una esposizione, 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 i disegni e modelli.*

*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 e non prolunga i termini di cui all'Articolo 4. 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.*

L'introduzione del nuovo art. 34 bis va letta in combinazione alle altre norme del Codice che richiamano l'istituto della protezione temporanea ed in particolare l'art. 169 CPI e l'art. 28 del Regolamento di attuazione.

Con riferimento all'art. 169 CPI si propone l'introduzione di due nuovi commi:

- i) **nuovo comma 5-quater**, in cui prevedere la possibilità di depositare la priorità di esposizione dopo il deposito, come previsto dall'Art. 9 – comma 1 del Regolamento di esecuzione del Regolamento Comunitario, che così disponga: “Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la protezione temporanea dei disegni o modelli incorporati in o applicati a prodotti che hanno figurato in una esposizione e si rivendichino i diritti di priorità per tale protezione temporanea, il richiedente deve allegare, alla data di deposito della domanda di registrazione, o entro tre mesi da tale data, un certificato del comitato esecutivo o direttivo o della presidenza dell'esposizione, avente il contenuto prescritto nel relativo regolamento”
- ii) **nuovo comma 5-quinquies**, in cui prevedere la possibilità di presentare la dichiarazione di priorità temporanea in un momento successivo alla presentazione della domanda, come previsto dall'Art. 9 – comma 2 del Regolamento di esecuzione del Regolamento Comunitario o comma che così reciti: “Se il richiedente intende rivendicare la priorità temporanea in un momento successivo alla presentazione della domanda, la dichiarazione di priorità, corredata dell'indicazione della denominazione dell'esposizione e della data della prima divulgazione del prodotto nel quale è stato incorporato o al quale è stato applicato il disegno o modello, deve essere presentata entro il termine di un mese dalla data di deposito della domanda”.

Con riferimento all'art. 28 del Regolamento di attuazione, esso fa ancora solo riferimento ai marchi d'impresa. Si propone dunque l'introduzione di un **nuovo art. 28-bis** che così reciti:

1. Il certificato di cui all'articolo 169, comma 5-quater del Codice deve contenere:

a) il cognome il nome e il domicilio dell'espositore;

b) la data in cui il disegno o modello incorporato o applicato nel prodotto è figurato nell'esposizione;

c) una rappresentazione del disegno o modello come esposto.

### **- Art. 3 “Titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di Università ed enti di ricerca”**

La norma modifica l'art. 65 CPI. Per più facile comprensione si riporta il testo della norma come modificato dal Consiglio:

*“1. Quando l’invenzione industriale è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto, di un rapporto di lavoro o d’impiego o di una borsa di studio, anche se a tempo determinato, con una università, 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 a tale università, ente pubblico di ricerca o istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, 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, salvo diversa pattuizione.*

*2. La disposizione di cui al presente articolo 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 a tale università, ente pubblico di ricerca o istituto di ricovero e cura a carattere scientifico l’oggetto dell’invenzione con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardarne i requisiti di brevettabilità.*

*4. L’università, ente pubblico di ricerca o istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, 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 di ulteriori sei mesi, previa comunicazione all’inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla a università, ente pubblico di ricerca o istituto di ricovero e cura a carattere scientifico immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma 3.*

*5. Le università, gli enti pubblici di ricerca e gli I.R.C.C.S., nell’ambito della propria autonomia, disciplinano:*

*a) i rapporti con i 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 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.*

*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, alla prosecuzione del procedimento di brevettazione e al pagamento dei diritti di mantenimento in vita. 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.».*

Le modifiche proposte al comma 1) sono motivate dalla circostanza che spesso le invenzioni in ambito universitario implicano il contributo di borsisti, quali dottorandi di ricerca. Ed inoltre potrebbe non risultare chiaro cosa si intende con “struttura di appartenenza”. La modifica proposta evita possibili interpretazioni difformi.

La modifica proposta al comma 2) fa riferimento 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 dovrebbe applicarsi in generale tutto l'articolo; quindi, anche le modalità indicate nei commi 3-6.

Quanto alla modifica proposta al comma 3) sarebbe meglio estendere l'onere a tutti i requisiti di brevettabilità (ad esempio, una predivulgazione potrebbe non distruggere la novità dell'invenzione, ma potrebbe essere in grado di renderla non inventiva).

La modifica al 4 comma è in linea con la relazione di maggio 2022 del DDL (pag. 4): *“Il comma 4 dell'articolo 65 del codice della proprietà industriale stabilisce, poi, che, nel caso in cui la struttura di appartenenza non proceda a depositare la domanda di brevetto o a comunicare l'esistenza di eventuali condizioni ostative per procedere entro il termine di sei mesi dalla comunicazione dell'invenzione, l'inventore potrà procedere a depositare la domanda di brevetto a propria titolarità, previa informativa scritta alla struttura stessa. Ad ogni modo, il termine di sei mesi può essere prorogato di ulteriori sei mesi, previa comunicazione all'interessato, a condizione che siano state avviate le procedure di deposito”.*

La modifica alla lettera a) del comma 5) si propone di non limitare la disciplina dei soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca alla sola applicabilità del presente articolo.

Quanto al 6 comma, i termini “registrazione” e “rinnovo” non sono applicabili ai brevetti. Un esempio della terminologia corretta per i brevetti è quella utilizzata nell'articolo 6, comma 1-bis, che viene qui riproposta.

- **Art. 5 “Conservazione della data di deposito della domanda di brevetto in caso di pagamento non contestuale dei diritti di deposito”**

La norma modifica l’art. 148 CPI. Si propongono le seguenti modifiche:

- i) alla nuova formulazione proposta dell’art. 148, 1 comma, alla lettera b), inserire il termine “*rappresentazione*” al posto dell’attuale “*riproduzione*”. La proposta muove dall’assunto di un’armonia linguistica e di contenuto tra il Codice e il relativo Regolamento di attuazione atteso che l’art.11 di quest’ultimo, nel richiamare proprio l’art. 148 CPI, al comma 1, lettera b) utilizza il termine “*rappresentazione*”.
  
- ii) Alla nuova formulazione dell’art. 4 bis sostituire l’intero secondo paragrafo con la frase “*In ogni caso, l’Ufficio riconosce quale data di deposito quella del ricevimento della domanda*”. La terminologia “*ai fini del riconoscimento della priorità*” è ambigua, perché l’articolo riguarda l’attribuzione della data di deposito, indipendentemente dalla presenza o meno di una rivendicazione di priorità che non rileva nel contesto dell’articolo. La proposta di modifica è in linea con la terminologia del paragrafo 4 e chiarisce che l’Ufficio riconosce quale data di deposito quella del ricevimento della domanda. L’eliminazione dell’incertezza di interpretazione è in linea con lo scopo di “**RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PAESE E PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE**”. Notiamo che il mancato pagamento dei diritti di deposito rimane fra le cause di irricevibilità contrariamente a quanto previsto nel PLT e contrariamente a quanto avviene per le domande di brevetto europeo e per le domande di brevetto internazionali PCT per le quali l’Ufficio può anche agire come receiving office. Si sottolinea che la semplificazione del momento del deposito andrebbe a vantaggio delle aziende italiane, permettendo di fruire di un diritto di priorità indipendentemente dal pagamento dei diritti di deposito.
  
- iii) Al 5° comma, si propone a) di far riferimento alla circostanza che anche le *rivendicazioni e/o i disegni depositati* siano in una lingua diversa da quella italiana, indicando esplicitamente anche le rivendicazioni che, dopo le modifiche introdotte con D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131 sono ritenute un elemento distinto dalla descrizione, ed inoltre b) si propone di inserire una precisazione a chiusura del comma 5 che così reciti “*Nei procedimenti dinanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, tale traduzione può essere resa conforme al testo in lingua diversa dall’italiano.*” Si propone di indicare chiaramente qual è il testo che fa fede nel caso di deposito in lingua diversa dall’italiano lasciando la

possibilità di correggere eventuali errori di traduzione nel corso della procedura di concessione della domanda di fronte all'Ufficio. Questa modifica è in linea con quanto previsto e consentito di fronte all'Ufficio europeo dei brevetti (EPO).

iv) Si propone di inserire due nuovi commi 6 e 7 che così recitino:

6. *“Se mancano parti della descrizione o, in tutto o in parte, i disegni richiamati nella descrizione e la domanda rivendica la priorità di una domanda precedente, l'Ufficio riconosce quale data di deposito quella del ricevimento della domanda se le parti mancanti della descrizione e i disegni mancanti sono depositati entro il termine di cui al paragrafo 2 purché tali parti mancanti della descrizione o i disegni mancanti siano completamente contenuti nella domanda precedente e purché, entro lo stesso termine, il richiedente ne richieda l'incorporazione e presenti una copia della domanda precedente, una traduzione della domanda precedente se in lingua diversa da quella italiana e fornisca un'indicazione del punto in cui tali parti sono completamente contenute nella domanda precedente e, se del caso, nella sua traduzione.*
7. *Se risultano erroneamente depositati parti della descrizione o, in tutto o in parte, i disegni richiamati nella descrizione e la domanda rivendica la priorità di una domanda precedente, l'Ufficio riconosce quale data di deposito quella del ricevimento della domanda se le parti corrette della descrizione o i disegni corretti sono depositati entro il termine di cui al paragrafo 2 purché le parti corrette della descrizione o i disegni corretti siano completamente contenuti nella domanda precedente e purché, entro lo stesso termine, il richiedente ne richieda l'incorporazione e presenti una copia della domanda precedente, una traduzione della domanda precedente se in lingua diversa da quella italiana e fornisca un'indicazione del punto in cui tali parti sono completamente contenute nella domanda precedente e, se del caso, nella sua traduzione.”*

La proposta di modifica è rivolta a prevedere esplicitamente anche per le domande italiane quanto previsto per le domande PCT e dalla Convenzione sul Brevetto Europeo. L'Ufficio in qualità di receiving office per le domande PCT applica già analoga previsione definita “Incorporation by reference” come spiegato nella Circolare 610, punto 1.2. Prevedendo un sistema di deposito più simile alla Convenzione sul Brevetto Europeo in cui le rivendicazioni non sono necessarie ai fini dell'attribuzione della data di deposito, si propone una modifica in analogia con quanto previsto dalle Regole 56 e 56a EPC.

La modifica proposta dal DDL richiede ovviamente anche l'adeguamento dell'articolo 36 del Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale che così reciterebbe *“La prova del pagamento delle tasse ovvero dei diritti dovuti per la domanda e per la brevettazione o per la registrazione deve essere unita alla domanda presentata entro il termine di due mesi dalla data della comunicazione di cui all'articolo 148, comma 2, del Codice”*.

**- Art. 6 “Rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato”**

La norma modifica l'art. 198 CPI a) al comma 1, al primo e al terzo periodo, e al comma 6, in merito al termine *“novanta”* sostituita con *“sessanta”*. Ciò dovrebbe comportare anche una modifica dello stesso termine nell'art. 53.3 cpi e art 7, 8 e 45 commi 3, 4 e 5 del regolamento attuativo. Quanto poi all'introduzione del nuovo comma 1 bis) si ritiene che il riferimento all'inventore sia improprio, in quanto crea confusione e incertezza atteso che il comma 1 fa riferimento al generico termine *“coloro”*. Con *“coloro”* si intendono ovviamente *“gli aventi diritto al brevetto”*, perché sono gli unici legittimati a *'depositare'*. Pertanto, il riferimento generico all'inventore non appare corretto né giustificato: ad esempio, un inventore residente all'estero che lavori (domiciliato, non residente) presso una filiale italiana ma sia contrattualmente legato alla capogruppo straniera, non dovrebbe determinare il vincolo di cui all'art. 198, perché *'l'avente diritto'* in questo caso è un soggetto straniero. Una formulazione preferibile potrebbe essere la seguente:

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

*a) vi sia un inventore residente in Italia che presti la propria attività direttamente, o indirettamente tramite una filiale italiana, ad imprese multinazionali la cui capogruppo abbia sede legale all'estero;*

*b) vi sia un inventore che abbia ceduto l'invenzione precedentemente al deposito della relativa domanda di brevetto.*

**- Art. 8 “Riduzione dei termini per la convocazione delle parti in udienza dinanzi alla Commissione dei ricorsi”**

La norma modifica l'art. 136 quinquies CPI, nella parte in riduce il termine per la convocazione delle parti in udienza dinanzi alla Commissione dei ricorsi da quaranta a trenta giorni. Il Consiglio si discosta da tale proposta legislativa, tenuto conto che le parti hanno la facoltà di depositare memorie e documenti fino a venti giorni liberi antecedenti alla data d'udienza. Andare a

comprimere il termine entro il quale comunicare la data d'udienza da quaranta a trenta giorni avrebbe un'incidenza negativa sul diritto delle parti di avere un congruo termine (ossia di almeno venti giorni e non di dieci) per depositare ulteriore memoria o documenti.

**- Art. 9 “Efficacia diretta dell’iscrizione nel Registro europeo dei brevetti di atti inerenti una domanda o un brevetto europeo e soppressione della trascrizione presso l’UIBM”**

La norma modifica il 5° comma dell'art. 139, ma si ritiene che potrebbe verificarsi una contraddizione con quanto espresso esplicitamente nel Regolamento sul Brevetto Unitario, in particolare l'art. 7 commi 1 e 4 e art. 9. Sarebbe dunque meglio escludere l'applicazione ai brevetti unitari con la modifica suggerita. Dunque, una possibile riformulazione dell'art. 9 potrebbe essere:

1. All'articolo 139 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al comma 5, dopo le parole "ad una domanda o ad un brevetto europeo" sono inserite le parole "non avente effetto unitario" e dopo le parole "nel registro dei brevetti europei o" sono inserite le seguenti: “, in mancanza, siano stati”.

**- Art. 14 “Proroga dei termini nell’ambito dei procedimenti presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – UIBM”**

La norma modifica il secondo comma dell'art. 191 CPI. Anche su tale punto, il Consiglio si discosta da tale proposta di modifica tenuto conto che la stessa penalizza l'utenza in quanto l'attuale testo dell'articolo riguarda solo il caso in cui l'Ufficio ritardi a comunicare l'accettazione o il rifiuto della proroga.

**- Art. 16 “Snellimento della commissione d’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e riduzione del periodo obbligatorio di tirocinio”**

La norma modifica l'art. 207 CPI. Relativamente alla modifica della composizione della Commissione d'esame si osserva che è stata eliminata la presenza del Presidente della Commissione dei Ricorsi che rappresenta un elemento di equilibrio in seno alla Commissione, soprattutto sotto un profilo di carattere giuridico. Considerata la sua assenza, l'unica figura con competenze giuridiche sarebbe il professore universitario. Quanto invece ai membri designati dal Consiglio, essi sono stati ridotti del 50%, mantenendo comunque la presenza necessaria di un commissario scelto tra i rappresentanti di enti ed imprese ed uno tra coloro che rappresentato la libera professione. Si ritiene che vi sia una eccessiva riduzione dei membri della Commissione; piuttosto si propone di mantenere la previsione di 4 membri effettivi e 4 supplenti designati dal Consiglio, precisando solo che uno di essi deve essere scelto tra i rappresentanti di enti ed imprese ed uno tra coloro che rappresentato la libera professione. Da ultimo si osserva l'opportunità di modifica del comma 2 lettera b) nella parte in cui si prevede

ancora che il tirocinio abbia una durata di 2 anni, adeguandolo all'attuale normativa che prevede una durata di 18 mesi del tirocinio professionale.

- **Art. 21 “Ampliamento delle fattispecie oggetto di trascrizione”**

La norma modifica il primo comma dell'art. 138 CPI. Si ritiene di dover rilevare che la modifica riferita alla lettera a) del comma 1 dell'art. 138 CPI, vada sostituita con la menzione della lettera b) e ciò anche in considerazione di quanto indicato nella Relazione di accompagnamento al DDL nella parte in cui si fa riferimento a “*gli atti che estinguono diritti personali o reali di godimento, privilegi speciali*”. Dunque, il riferimento alla lettera a) va sostituito con il riferimento alla lettera b).

- **Art. 22 “Rilevanza del rapporto di ricerca nei casi di conversione della domanda di brevetto”**

La norma modifica l'art. 170 CPI. Il Consiglio ritiene di dover proporre la seguente formulazione del nuovo comma 1, lett b) “*per le invenzioni ed 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 conversione della domanda di brevetto per invenzione a domanda per modello di utilità, 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 ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio*”. La modifica si riferisce alla brevettazione alternativa mentre la relazione del DDL si riferisce ai “casi di brevettazione alternativa, vale a dire nei casi in cui una domanda di brevetto per invenzione industriale, non accolta in tutto o in parte, sia stata convertita in domanda di brevetto per modello di utilità”. Tale ambiguità verrebbe risolta dalla modifica proposta se effettivamente il Rapporto di Ricerca deve essere preso in considerazione solo nei casi di effettiva conversione e non nei casi in cui si proceda attraverso la brevettazione alternativa prevista dall'articolo 84.

- **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”**

La norma modifica l'art. 184-bis CPI. Relativamente alla modifica al comma 3 si ritiene di inserire, in calce all'attuale modifica, anche il riferimento all'art. 19, comma 2, per ottemperare alle disposizioni degli articoli 4.2 e 5.4.c della direttiva UE (malafede).

Circa invece la formulazione del nuovo comma 8 bis si ritiene che vada eliminato ogni riferimento all'azione di decadenza, atteso che la normativa non prevede che tale azione possa avvenire sulla base di diritti anteriori.

- **Art. 25 “Ulteriore definizione delle fasi del procedimento di nullità e decadenza”**

La norma modifica l’art. 184-quater, commi 1, 2 e 3, CPI. Si ritiene opportuno mantenere alcuni riferimenti presenti nell’attuale comma 1, qui oggetto di modifica, per una migliore indicazione e svolgimento del procedimento ed in particolare si propone di inserire:

- i) al nuovo comma 2 il riferimento anche a *“qualsiasi documento presentato dal richiedente”*;
- ii) al comma 3 sostituire il riferimento alla data di *“ricezione della comunicazione”* con l’indicazione del termine di cui al comma 1”;
- iii) inserire un comma 3 bis che così reciti *“Le osservazioni depositate dalle parti sono comunicate all’altra parte dall’Ufficio italiano brevetti e marchi”*.

Si propone al nuovo comma 1 di sostituire la parola *“comune”* con il termine *“congiunta”*, per uniformità con quanto già scritto nel Regolamento di attuazione.

- **ART. 26 “Estinzione del procedimento di nullità o decadenza nel caso di rinuncia al marchio contestato”**

La norma modifica l’art. 184- octies CPI. Si propone una ulteriore modifica alla lettera c) inserendo, al posto di *“la domanda o la registrazione, oggetto dell’istanza di decadenza o nullità”*, la frase *“la domanda o la registrazione sul quale si fonda l’istanza”*, visto che oggetto di una istanza di nullità e decadenza non può essere una domanda di registrazione.

In aggiunta ai commenti e proposte agli articoli del Disegno di legge qui oggetto di esame, il Consiglio ritiene opportuno proporre l’inserimento di ulteriori modifiche al Codice della Proprietà industriale che così si articolano:

Relativamente alla normativa in materia di MARCHI si propone la modifica degli:

- **Art. 8**

1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge o della parte di unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto di cui alla Legge 20 maggio 2016, n. 76 e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in

manca o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.

[...]

3. Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, gli pseudonimi, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le immagini che riproducono trofei, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.

Lo spirito della modifica proposta è quello di allineare la protezione offerta dal Codice con le evoluzioni sociali e legislative che hanno interessato in questi anni il diritto di famiglia. Pertanto, si propone di inserire tra i soggetti che devono prestare il consenso anche “la parte di unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto” insieme al coniuge ed i figli.

Al terzo comma del medesimo articolo si propone di inserire anche gli pseudonimi tra i segni che, se notori, possono essere registrati o usati come marchio. L'aggiunta proposta intende dare tutela specifica, limitatamente al campo dei segni notori, anche agli pseudonimi di elezione che spesso caratterizzano l'attività di personalità del mondo artistico.

#### - **Art. 24 comma 3**

3. Qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o dell'eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio, la decadenza non può essere fatta valere ma i diritti sul marchio non saranno efficaci nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti tramite il deposito o l'uso ~~Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l'uso, la decadenza non può essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o dell'eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio.~~ Tuttavia, se il titolare effettua i preparativi per l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda o eccezione di decadenza, tale inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda o eccezione di decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato uso.

Si propone di modificare il primo periodo del comma 3 al fine di fugare ogni dubbio interpretativo sul regime dei c.d. diritti intervenienti. A tal proposito anche le disposizioni della recente Direttiva UE (art. 46), per l'azione di nullità basata su marchi anteriori, prevedono l'onere di provare l'uso degli stessi, se registrati da oltre 5 anni, anche nel quinquennio precedente la data di deposito del marchio contestato, così sancendo la salvaguardia dei diritti intervenienti (v. art. 184-quinquies, comma 2 CPI).

#### **Art. 136 comma 2**

2. La notifica del ricorso può essere fatta secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, oppure tramite posta elettronica certificata da soggetti ammessi a rappresentare avanti l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Come noto, ai sensi dell'art. 137 c.p.c. le notificazioni sono eseguite dall'ufficiale giudiziario secondo le modalità ivi descritte. Tuttavia, ai sensi della legge n. 53/94, è prevista la facoltà per gli avvocati di provvedere alla notificazione tramite posta elettronica certificata, con risparmio di costi e tempi.

Occorre però rilevare che, ai sensi dell'art. 201 del CPI, il potere di rappresentare un soggetto di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi è attribuita sia agli avvocati che ai consulenti in proprietà industriale.

La lettura congiunta di tali due assunti determina una disparità di trattamento innanzi alla commissione dei ricorsi, sulle modalità di notifica del ricorso essendo preclusa la possibilità per i consulenti in proprietà industriale di eseguire la notifica del ricorso tramite posta elettronica certificata.

Alla luce di ciò, tenuto conto che una delle Missioni del PNRR prevede l'adozione di azioni volte alla "modernizzazione della PA e innovazione organizzativa della Giustizia", si propone di modificare il comma 2 dell'art. 136 CPI inserendo la possibilità di notifica del ricorso anche tramite posta elettronica certificata.

### **Art. 136-bis comma 3**

3. Nel caso di notifica effettuata secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, all'originale del ricorso devono essere unite tante copie quanti sono i componenti della Commissione e le controparti, salva tuttavia la facoltà del Presidente della Commissione di richiedere agli interessati un numero maggiore di copie.

### **Art. 170 comma 2 ter.**

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi esamina con precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo in base al quale è stata proposta:

a) un'opposizione ad una domanda di registrazione di marchio italiano o dell'Unione europea;

~~b) un'azione di revoca di una registrazione dell'Unione europea;~~

c) un'istanza di dichiarazione di ~~decadenza o~~ nullità di una registrazione ad una domanda di marchio italiano o dell'Unione europea;

~~d) un'azione di decadenza di una registrazione dell'Unione europea.~~

Le modifiche proposte al comma 2.ter intendono porre ordine in un'elencazione poco chiara e che prevedeva fattispecie inesistenti o ridondanti, e tralasciava invece fattispecie del tutto analoghe a quelle intese.

### **Art. 178 comma 4 (nuova introduzione)**

La documentazione fornita dall'opponente ai sensi di questo comma è immediatamente trasmessa dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi al

richiedente, che può formulare le proprie osservazioni entro sessanta giorni dalla data di comunicazione della stessa da parte dell'Ufficio.

### **Art. 184-sexies comma 3**

La nullità della registrazione di un marchio di impresa, per tutti o per una parte di prodotti o servizi, produce effetti fin dalla data di deposito della registrazione, ivi compresa eventuale rivendicazione di priorità.

Relativamente alla normativa in materia di BREVETTI si propone la modifica degli:

### **Art. 45, commi 2 e 3**

2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:

- a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
- c) le presentazioni di informazioni;
- d) le creazioni estetiche.

3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi, e presentazioni di informazioni e creazioni estetiche considerati in quanto tali. La proposta di modifica del comma 2 e del comma 3 dell'articolo 45 CPI prevede l'introduzione delle "creazioni estetiche" fra le fattispecie ritenute "non invenzioni" e quindi escluse dalla brevettazione se considerate "in quanto tali".

La modifica introdotta è in linea con l'articolo 52, comma 2 e comma 3, della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE).

### **- Art. 53**

1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la concessione del brevetto.
2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico.
3. Decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di priorità, ovvero ~~dopo a far data dalla dichiarazione del Richiedente di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico e comunque non prima di novanta giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico~~, l'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati.
4. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente,

gli effetti del brevetto per invenzione industriale decorrono dalla data di tale notifica.

La proposta di modifica del comma 3 dell'articolo 53 CPI prevede la possibilità di richiedere che la domanda di brevetto sia accessibile al pubblico a far data dalla dichiarazione del Richiedente (e comunque non prima di 90 giorni dalla data di deposito della domanda) indipendentemente che tale dichiarazione sia stata fatta nella domanda o successivamente. Attualmente per contrastare contraffazioni diffuse sul territorio italiano durante il periodo di segretezza delle domande di brevetto bisogna notificare tali domande ad ogni singolo contraffattore ammesso di conoscerlo. Questa norma agevolerebbe un azionamento più diretto e rapido del titolo e favorirebbe il risarcimento del danno. Si ritiene che possa essere utile per il "RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PAESE E PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE". La certezza dei terzi è garantita dalla pubblicazione sulla banca dati dell'Ufficio come avviene normalmente.

**- Art. 55 comma 1 bis**

- 1-bis. La protezione conferita dalla domanda ai sensi del comma 1 decorre dalla data in cui il titolare della medesima abbia reso accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana della domanda ovvero l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. La designazione dell'Italia nella domanda internazionale è considerata priva di effetti sin dall'origine, ~~salvo per quanto disposto dall'articolo 46, comma 3,~~ quando la domanda stessa sia stata ritirata o considerata ritirata o quando la designazione dell'Italia sia stata ritirata o respinta, o quando la domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi non sia stata depositata entro il termine stabilito dal comma 1.

**- Art. 47**

1. Per l'applicazione dell'articolo 46, una divulgazione dell'invenzione non è presa in considerazione se si è verificata ~~nei~~ non prima dei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.

2. Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni non prima dei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto.

3. Per le invenzioni per le quali si è rivendicata la priorità ai sensi delle convenzioni internazionali, lo stato della tecnica rilevante ai sensi degli

articoli 46 e 48 deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità.

3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità

La modifica introdotta è in linea con l'articolo 55, comma 1, CBE e consente di comprendere anche il caso in cui un'eventuale domanda di brevetto italiano venga depositata dal "non avente diritto" poco prima della data di deposito di domanda di brevetto italiano "dell'avente diritto". In tale fattispecie, la pubblicazione della domanda del "non avente diritto" può essere successiva alla data di deposito della domanda "dell'avente diritto" ed avrebbe un effetto di "national prior right" secondo l'articolo 46, comma 3, CPI (ovvero potenzialmente distruttiva della novità) per la domanda "dell'avente diritto". La proposta di modifica, in linea con la CBE, mira ad evitare tale effetto salvaguardando i diritti di brevetto "dell'avente diritto".

Si evidenzia il fatto che al momento la data rilevante per il calcolo dei sei mesi è quella di deposito e che si potrebbe ampliare alla data di priorità per salvaguardare i depositi in priorità, in particolare quelli con priorità interna.

#### - Art. 4

1. Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il diritto di priorità, una domanda diretta ad ottenere un titolo di proprietà industriale o il suo avente causa, fruisce di un diritto di priorità a decorrere dalla prima domanda per effettuare il deposito di una domanda di brevetto d'invenzione, di modello di utilità, di privativa di nuova varietà vegetale, di registrazione di disegno o modello e di registrazione di marchio, secondo le disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi.

2. Il termine di priorità è di dodici mesi per i brevetti d'invenzione ed i modelli di utilità e le varietà vegetali, di sei mesi per i disegni o modelli ed i marchi.

3. È riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, cioè idoneo a stabilire la data alla quale la prima domanda è stata depositata, a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato, o di accordi bilaterali o plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.

~~4. È consentito depositare una domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità o di registrazione di disegno o modello in virtù di un diritto di priorità basato su uno di tali titoli di proprietà industriale, entro il termine di priorità della prima domanda.~~

~~5. Quando una domanda di registrazione di disegno o modello sia stata depositata in virtù di un diritto di priorità basato sul deposito di un modello di utilità, il termine di priorità sarà di sei mesi.~~

- **Art. 160**

1. La domanda deve contenere:

- a) l'identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia;
- b) l'indicazione dell'invenzione o del modello, in forma di titolo, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo.

2. Una medesima domanda non può contenere la richiesta di più brevetti, né di un solo brevetto per più invenzioni o modelli.

3. Alla domanda devono essere uniti:

a) la descrizione e le rivendicazioni di cui all'articolo 51 oppure, in sostituzione della descrizione ed eventualmente delle rivendicazioni, il riferimento ad una domanda anteriore di cui sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente;

b) i disegni dell'invenzione, ove sia possibile, oppure, in sostituzione dei disegni, il riferimento ad una domanda anteriore di cui sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente;

c) la designazione dell'inventore;

d) quando vi sia mandatario, anche l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;

e) in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi.

4. La descrizione dell'invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve essere seguita da una o più rivendicazioni. Nel caso di riferimento ad una domanda anteriore, il riferimento deve indicare che sostituisce la descrizione e gli eventuali disegni e può indicare che sostituisce le rivendicazioni. Queste ultime devono essere presentate, ove non siano state accluse alla descrizione al momento del deposito oppure ove il riferimento alla domanda anteriore non indichi le rivendicazioni, entro il termine di due mesi dalla data della domanda. In tale caso resta ferma la data di deposito già riconosciuta.

Detta proposta si coniuga anche con la proposta di revisione del 4 comma dell'art. 4 del Reg. di attuazione che così detterebbe:

4. Se la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore depositata presso un ufficio estero e non soggetta a pubblicazione, deve essere presentata copia autentica della domanda estera. Detta copia autentica e la traduzione devono essere depositati entro il termine di cui al comma 2. Detto termine non è prorogabile e il mancato deposito della copia autentica della domanda estera entro detto termine determina l'irricevibilità della domanda.

La proposta di modifica esplicita in modo diretto la possibilità, già prevista indirettamente nel Codice all'articolo 148, di depositare una domanda di brevetto facendo riferimento ad una domanda anteriore per quanto riguarda la descrizione e gli eventuali disegni ed eventualmente per quanto riguarda le rivendicazioni.

Si segnala che la possibilità di “deposito per riferimento” deve trovare anche un’opportuna collocazione nel form di deposito, attualmente non prevista, prevedendo:

- per la descrizione e gli eventuali disegni, la possibilità di selezionare uno fra “allegato” oppure “sostituito dalla descrizione/disegni della domanda N. ..., depositata il ..., presso l’Ufficio .....”

- per le rivendicazioni, la possibilità di selezionare uno fra “allegato”, “riserva” oppure “sostituito dalla descrizione/disegni della domanda N. ..., depositata il ..., presso l’Ufficio .....”

analogamente a quanto previsto per il deposito di una domanda di brevetto europeo.

La proposta di modifica del comma 4 dell’articolo 4 del Regolamento chiarisce che il mancato deposito della copia autentica della domanda anteriore, se necessario, determina l’irricevibilità della domanda essendo analogo al mancato deposito della descrizione.

#### - **Art. 84**

1. E' consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale, ai sensi del presente codice, di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.

2. Se la domanda ha per oggetto un modello anziché un'invenzione o viceversa, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa, la quale tuttavia ha effetto dalla data di presentazione originaria.

3. Se la domanda di brevetto per modello di utilità contiene anche un'invenzione o viceversa, è applicabile l'articolo 161.

3-bis. Fino alla concessione del brevetto od al rigetto della domanda, il richiedente ha facoltà di convertire la domanda di brevetto per modello di utilità in una domanda di brevetto per invenzione o viceversa.

Al momento il Codice prevede che si possa ottenere la conversione solo a seguito di invito da parte dell’Ufficio. La modifica è rivolta a consentirne la richiesta da parte del richiedente.

#### - **Art. 59**

Qualora, per la medesima invenzione un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in Italia (senza effetto unitario) ~~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, il brevetto italiano, 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.

4. *Qualora, per la medesima invenzione un brevetto italiano ed 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, essi possono essere fatti valere in giudizio in relazione agli stessi fatti di contraffazione e fra gli stessi soggetti o soggetti economicamente collegati, solo in via alternativa; se un'azione davanti al Tribunale Unificato dei Brevetti non è stata ancora proposta, una rinuncia preventiva a far valere il brevetto europeo con effetto unitario per gli stessi fatti di contraffazione e fra gli stessi soggetti o soggetti economicamente collegati è condizione di procedibilità di una domanda giudiziale fondata sul brevetto italiano.*

5. *Un brevetto italiano o un brevetto europeo con effetto unitario che siano stati concessi allo stesso inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità, nella misura in cui riguardino la stessa invenzione non possono essere ceduti separatamente e devono essere concessi in licenza cumulativamente.*

Questa modifica al Codice ha lo scopo di uniformare la fattispecie del 'cumulo delle protezioni' alla norma in vigore in Germania e Francia, dove già è previsto che il Brevetto Unitario sia cumulabile con un brevetto nazionale.

Relativamente alla normativa in materia di DESIGN si propone la modifica degli:

- **Art. 31 comma 2**

2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici, e i caratteri tipografici, e le rappresentazioni grafiche generate mediante un programma per elaboratore, esclusi i programmi per elaboratore.

Premesso che la classificazione di Locarno nella classe 14, sottoclasse 04, prevede la classificazione degli elementi di rappresentazione visualizzati tramite schermo, come icone, banner per il web, interfacce grafiche utente

(in inglese GUI), o oggetti tridimensionali digitali, si propone di aggiungere alla lista non esaustiva dei prodotti che possono incorporare un disegno o modello anche le rappresentazioni grafiche generate da programmi per elaboratore.

**- Art. 34 comma 5 (nuova introduzione)**

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

2. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.

4. Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa.

5. Il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione ad elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità.

La proposta prende le mosse dalla considerazione che attualmente l'istituto della priorità interna nella legislazione italiana è previsto solamente per i brevetti per invenzione e per i modelli di utilità (si veda l'art. 47, comma 3-bis, CPI), con la presente modifica si propone di prevedere l'istituto della priorità interna anche per le domande di disegni o modelli.

**- Art. 38 comma 5-bis (nuova introduzione)**

1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione.

2. Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o modello ed ai suoi aventi causa.

3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione.

4. Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda con la relativa documentazione è resa accessibile al pubblico.

5. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda di registrazione con le riproduzioni grafiche o i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purché il richiedente abbia escluso nella domanda l'accessibilità per un periodo che non può essere superiore a trenta mesi dalla data di deposito o da quella di priorità.

*5-bis. L'esclusione dell'accessibilità può essere interrotta in qualsiasi momento su istanza del richiedente.*

6. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la riproduzione del disegno o modello e l'eventuale descrizione è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti della registrazione decorrono dalla data di tale notifica.

Si propone di aggiungere il comma 5bis all'articolo 38 CPI atteso che l'Ufficio italiano brevetti e marchi, nella sua interpretazione dell'attuale articolo 38, ha sin qui considerato irreversibile la richiesta di ritardata accessibilità, così come specificata nella domanda di registrazione, e ha ritenuto di non legittimare un ritiro di tale richiesta se effettuato in un momento successivo.

Tale prassi penalizza l'efficacia dello strumento di tutela, tenuto conto che l'esigenza di segretezza scaturisce da valutazioni e circostanze tecnico-commerciali che sono sovente in rapida evoluzione dopo la data di deposito della domanda di registrazione. Quando il prodotto o i prodotti oggetto della registrazione vengono presentati e immessi sul mercato, e possono così divenire bersaglio di contraffazione, il richiedente deve poter disporre con prontezza e flessibilità dei benefici della pubblicazione, senza l'immotivato onere di notificare la registrazione ai singoli presunti contraffattori.

Appare anche opportuno la modifica dell'articolo 38 CPI al fine di uniformare la legislazione nazionale a quella comunitaria, che all'articolo 50(4) RDC prevede che la pubblica consultazione del fascicolo della domanda sia consentita, su istanza del titolare, da una data anteriore rispetto a quella della scadenza del periodo di differimento richiesto inizialmente.

In materia di NOMI A DOMINIO si propongono le seguenti modifiche agli artt:

**- Art. 118, 6 comma**

6. Salvo l'applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a dominio concessa in violazione dell'articolo 22 o richiesta in mala fede, può

essere, su domanda dell'avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte dell'autorità di registrazione.

Proponiamo di emendare l'articolo per eliminare il termine "aziendale". Infatti il nome di dominio potrebbe essere ad esempio un patronimico non attinente al mondo aziendale con dunque un aggiornamento della legislazione di settore.

#### **- Art. 133 comma 1**

1. L'Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all'inibitoria dell'uso nell'attività economica del nome a dominio illegittimamente registrato, anche ~~il suo trasferimento provvisorio la sua sospensione~~, subordinandola, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento.

Il motivo della richiesta di modifica è che il trasferimento "provvisorio" non è tecnicamente possibile. Inoltre, questa modifica è già in linea con la prassi dei tribunali italiani che in via cautelare, dispongono la sospensione del dominio. In aggiunta, considerando le dinamiche dell'internet, il trasferimento di un nome a dominio in sede cautelare avrebbe un effetto sostanzialmente "anticipatorio" del provvedimento di merito.

Da ultimo, lo studio condotto dall'Ordine ha riguardato la necessità di procedere ad un aggiornamento del CAPO VI del Codice.

Nello specifico si propongono modifiche che sono frutto dell'evolversi delle funzioni del Consiglio dell'Ordine e per l'aggiornamento con la disciplina in materia di procedimenti disciplinari, adesso di competenza del Consiglio di Disciplina.

Si propongono pertanto le seguenti modifiche:

#### **- Art. 217**

1 Il Consiglio dell'ordine:

a) provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone immediata comunicazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi;

b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente in proprietà industriale e propone all'assemblea le iniziative all'uopo necessarie;

c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono fra gli iscritti all'albo in dipendenza dell'esercizio della professione; ~~d) propone modifiche ed aggiornamenti della tariffa professionale;~~

~~e) su richiesta del cliente o dello stesso consulente abilitato, esprime parere sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti in proprietà industriale per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione;~~

~~f) adotta i provvedimenti disciplinari;~~

- g) designa i quattro consulenti in proprietà industriale abilitati che concorrono a formare la commissione di esame di cui all'articolo 207;
- h) adotta le iniziative più opportune per conseguire il miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale;
- i) stabilisce la propria sede e predispone i mezzi necessari al suo funzionamento;
- i bis) adotta codici e regolamenti volti a garantire il corretto funzionamento del Consiglio e degli altri eventuali organi;*
- l) riscuote ed amministra il contributo annuo degli iscritti;
- m) predispone il conto preventivo e redige il conto consuntivo della gestione *annuale*;
- n) riceve le domande di ammissione all'esame di abilitazione di cui all'articolo 207 e ne verifica la rispondenza alle condizioni per l'ammissione;
- o) mantiene i rapporti e collabora con gli organismi e le istituzioni *italiane ed estere* che operano nel settore della proprietà industriale o che svolgono attività aventi attinenza con essa, formulando ove opportune proposte o pareri *in materia di risoluzione alternativa delle controversie nel settore della proprietà industriale*;
- p) svolge gli altri compiti definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico che abbiano carattere di strumentalità necessaria rispetto a quelli previsti dal presente codice;
- p-bis) provvede alle iscrizioni nel *registro albo* dei tirocinanti e ai relativi aggiornamenti.

## **- Art. 220**

1. Quando perviene notizia di fatti che possono condurre all'applicazione di una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 211, il presidente informa *il Consiglio di disciplina i cui componenti sono designati secondo il disposto dell'art. 8 d.p.r. 7 agosto 2012, n. 137. nomina tra i membri del Consiglio un relatore.*
2. Il Consiglio *di disciplina*, previa contestazione dei fatti che preceda almeno di 10 giorni l'audizione dell'interessato, esaminate le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.  
*2-bis. Il Consiglio di disciplina delibera con la presenza di almeno tre quarti dei componenti.*
3. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva si procede in sua assenza a meno che non sia dimostrato un legittimo impedimento.
4. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi e l'enunciazione sintetica della decisione.
5. I membri del Consiglio *di disciplina* devono astenersi quando ricorrano i motivi indicati dall'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile in quanto applicabili, e possono essere ricusati per gli stessi motivi con

istanza depositata presso la segreteria del Consiglio *di disciplina* prima della discussione.

6. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza i membri possono richiedere al presidente del Consiglio *di disciplina dell'ordine* l'autorizzazione ad astenersi.

7. Sulla ricusazione decide la commissione dei ricorsi.

**- Art. 221 “Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio di disciplina e dell'Ordine”**

1. Contro tutti i provvedimenti del Consiglio *di disciplina e dell'ordine* è esperibile ricorso davanti *al giudice ordinario* ~~la commissione dei ricorsi~~ entro il termine di prescrizione di un anno dalla comunicazione del provvedimento all'interessato.

*1.bis* Contro tutti i provvedimenti del Consiglio *dell'ordine* è esperibile ricorso davanti alla Commissione dei ricorsi entro il termine di prescrizione di un anno dalla comunicazione del provvedimento all'interessato.

2. Il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi assicura la regolarità dell'operato e la funzionalità del Consiglio dell'ordine e può ricorrere, per ogni irregolarità constatata, alla commissione dei ricorsi entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Le modifiche proposte agli ultimi tre articoli hanno la finalità di aggiornare la normativa all'evoluzioni normative riguardanti le attribuzioni del Consiglio e la costituzione ed attribuzione dei poteri al Consiglio di Disciplina, secondo quanto previsto dal d.p.r. 7 agosto 2012, n. 137 e la giurisprudenza formatasi in merito.