

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(Allegato 2 della direttiva del P.C.M. in data 16 febbraio 2018 – G.U. 10 aprile 2018, n. 83)

Provvedimento: disegno di legge di revisione del D. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della proprietà industriale.

Amministrazione competente: Ministero dello sviluppo economico.

Referente AIR: Ufficio legislativo - Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi Divisione II – “Affari giuridici e normativi. Procedimento di opposizione”.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il disegno di legge di cui si tratta si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 2021, e al tempo stesso si pone in coerenza con il “Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE”, adottato dalla Commissione europea lo scorso 25 novembre.

Il Ministero dello sviluppo economico, all'interno di tale cornice, ha proceduto pertanto all'elaborazione delle Linee d'intervento strategiche sulla proprietà industriale, che dopo essere state sottoposte a consultazione pubblica, sono state formalmente adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2021.

L'attuale cornice normativa in materia di proprietà industriale infatti necessita un intervento di revisione volto ad assicurare un rafforzamento dell'intero sistema della proprietà industriale, operando su quelle aree in grado di incidere sulla competitività delle imprese nazionali, anche tenendo conto delle criticità emerse nel corso della pandemia da Covid-19.

Al tempo stesso, anche all'esito della predetta consultazione, è emerso che l'attuale sistema, come delineato dalle norme vigenti, risulta essere ancora poco accessibile, connotato da procedure articolate e complesse, non pienamente adeguate all'era digitale e richiedenti pertanto appositi interventi atti a garantirne semplificazione e digitalizzazione.

La significatività dell'intervento in esame è confermato anche dai dati rilevabili nel contesto di riferimento, relativi alle domande di deposito e alle concessioni di brevetti, marchi e invenzione, anche in relazione alla tipologia di soggetto che ha provveduto al deposito. Si seguito si riportano, a

titolo illustrativo, le tabelle riepilogative di tali dati, elaborate dalla competente Direzione Generale del Ministero dello sviluppo economico presso cui opera l'Ufficio italiano brevetti e marchi:

2019

Tipologia Deposito	Depositi effettuati da Persona Fisiche	Depositi effettuati da Persona Giuridiche	Depositi effettuati da Persone Fisiche e Giuridiche	Totale Depositi
Invenzione	2.097	7.794	236	10.127
Modelli Utilità	846	1.023	47	1.916
Marchi di impresa (Primo Deposito)	15.876	23.203	455	39.534
Marchi di impresa (Rinnovo)	2.002	17.202	89	19.293
Disegni	493	622	24	1.139

2020

Tipologia Deposito	Depositi effettuati da Persona Fisiche	Depositi effettuati da Persona Giuridiche	Depositi effettuati da Persone Fisiche e Giuridiche	Totale Depositi
Invenzione	2.408	8.382	218	11.008
Modelli Utilità	1.166	1.170	62	2.398
Marchi di impresa (Primo Deposito)	16.313	23.178	586	40.077
Marchi di impresa (Rinnovo)	2.296	18.515	90	20.901
Disegni	501	720	51	1.272

CONCESSIONI

Tipologia Deposito	2019	2020
Invenzione	8.606	9.156
Modelli Utilità	1.600	2.102
Marchi di impresa (Primo Deposito)	36.064	38.578
Marchi di impresa (Rinnovo)	17.930	24.843
Disegni	1.283	1.233

Inoltre, in analogia con quanto previsto nella maggioranza dei Paesi europei, si è posta la necessità di provvedere al ribaltamento dell'approccio previsto nell'attuale versione dell'art. 65 del codice della proprietà industriale (c.d. Professor privilege), portando la titolarità delle invenzioni realizzate

dal personale di ricerca nelle strutture universitarie in prima battuta alla struttura di appartenenza e solo in caso di inerzia di quest'ultima al ricercatore. L'obiettivo perseguito è quello di favorire i processi di trasferimento tecnologico dal mondo delle Università a quello delle imprese, provvedendo in tal modo ad un'effettiva valorizzazione della proprietà industriale, evitando che le invenzioni restino confinate nella sede universitaria e consentendo invece il loro concreto utilizzo.

Nella stessa ottica, per sostenere e potenziare le interazioni tra sistema della ricerca e il sistema industriale un ruolo centrale è svolto dagli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT), che sono le strutture preposte, all'interno delle Università, degli enti pubblici di ricerca e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), a svolgere tale importante funzione di raccordo.

Al fine di rafforzare, da un punto di vista strutturale, le competenze disponibili all'interno degli UTT, di aumentare la capacità di incontro e servizio verso le imprese e di agevolare lo sviluppo di conoscenza scientifico-tecnologica in specifici settori produttivi e contesti locali, si prevedono appositi percorsi di qualificazione professionale e la creazione delle condizioni necessarie per un inserimento stabile negli UTT di questo personale specializzato.

Si introduce in quest'ottica la possibilità per le Università, gli enti pubblici di ricerca e gli IRCCS di istituire, nell'ambito della propria autonomia, un ufficio di trasferimento tecnologico al quale dovrà essere destinata stabilmente almeno un'unità di personale a tempo pieno.

Sono state rilevate, infine, esigenze di coordinamento e di aggiornamento della cornice legislativa di riferimento.

Destinatari del provvedimento in esame sono:

- Imprese;
- cittadini;
- Università ed enti di ricerca;
- Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

L'intervento normativo vuole infatti anche rafforzare la tutela di quelle denominazioni di origine protette e indicazioni protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, prive di un Consorzio di tutela riconosciuto. Considerato, dunque, che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha il compito di verificare il corretto utilizzo delle stesse denominazioni di origine protette e delle indicazioni protette, si riconosce alla predetta Amministrazione, la legittimazione a proporre opposizione, dinanzi all'UIBM, alla registrazione di marchi identici o simili a tali DO e IG.

Ad oggi, infatti, secondo i dati rappresentati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nel parere fornito lo scorso 4 febbraio, sono stati riconosciuti ai sensi di legge soltanto 285 Consorzi di tutela rispetto alle 875 Indicazioni Geografiche italiane (DOP, IGP e IG), registrate ai

sensi della legislazione dell'UE; per queste ultime, prive di consorzio, non ci sarebbero pertanto soggetti legittimati all'opposizione, e la modifica proposta intende proprio colmare questo vuoto di tutela, ampliando la sfera dei soggetti legittimati a presentare opposizione, così impedendo la registrazione di marchi identici o simili a tali DO e IG.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Gli obiettivi sottesi all'intervento normativo sono principalmente i seguenti:

- 1) rafforzamento della competitività del sistema Paese e protezione della proprietà industriale;
- 2) semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Tra gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati vi sono:

- numero di domande di brevetto che usufruiranno dell'introduzione del principio cd. "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;
- numero di decreti di riconoscimento della protezione temporanea in favore di disegni e modelli esposti in fiere;
- riduzione del numero di atti e documenti materialmente trasmessi dalle CCIAA all'Ufficio italiano brevetti e marchi;
- numero di rivendicazioni di priorità per le quali ci si avvale della possibilità di utilizzare, dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, in luogo della copia della domanda, codici univoci identificativi della domanda stessa presso banche dati tenute da altri soggetti;
- numero di opposizioni presentate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- numero di UTT creati nelle Università e negli enti di ricerca.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione zero è stata valutata come non percorribile in quanto risulta necessario un intervento legislativo al fine di conseguire gli obiettivi e le finalità sopra descritti.

A seguito della consultazione pubblica avente ad oggetto le "Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023", e all'approvazione del suddetto documento avvenuta con decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2023, non sono risultate utilmente percorribili opzioni alternative all'intervento legislativo di cui si tratta, vista la necessità

di procedere alla revisione delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), a fronte dei numerosi contributi ricevuti dagli stakeholder del settore e in attuazione degli specifici obiettivi strategici contenuti nelle “Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023” citate.

La valutazione preliminare all’intervento normativo in esame è stata compiutamente effettuata nell’ambito dei lavori di predisposizione delle Linee d’intervento strategiche sulla proprietà industriale, adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2021.

La necessità dell’intervento normativo oggetto del disegno di legge di cui si tratta, esplicitata fin dalla prima stesura delle Linee strategiche come posta in consultazione pubblica, è apparsa ancor più evidente all’esito della consultazione stessa, nel corso della quale molteplici rilevanti contributi pervenuti hanno, da una parte, confermato le aree di intervento individuate nel testo posto in consultazione, e, dall’altra parte, posto l’attenzione sulla necessità di interventi ulteriori di modifica delle norme di rango primario.

L’intervento normativo, come delineato, risulta appropriato, efficace, fattibile e proporzionato rispetto alle finalità avute di mira.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL’OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Per le imprese e i cittadini l’intervento normativo di cui si tratta si traduce anzitutto in una riduzione di oneri amministrativi; si veda, a tal riguardo, l’introduzione della possibilità di pagare i diritti di deposito della domanda di brevetto successivamente alla data di deposito della stessa e della possibilità di accedere al sistema di deposito telematico UIBM previo il solo accertamento dell’identità digitale, nonché la possibilità di utilizzare dinanzi all’Ufficio italiano brevetti e marchi in sede di rivendicazione della priorità, in alternativa alla copia della domanda, codici identificativi della stessa presso banche dati detenute da altri soggetti. In tale direzione va anche la razionalizzazione ed armonizzazione degli importi dell’imposta di bollo, che amplia le possibilità di utilizzo del bollo digitale.

Imprese e cittadini vedranno, inoltre, un accrescimento degli strumenti disponibili per la protezione della proprietà industriale; si veda, a tal riguardo, il riconoscimento della protezione temporanea a disegni e modelli esposti in fiere e la possibilità di ottenere il sequestro di prodotti contraffatti esposti nelle stesse, nonché l’ampliamento delle ipotesi in cui è possibile agire in via amministrativa per chiedere la nullità di marchi.

A vantaggio delle imprese va, infine, anche la riforma della titolarità delle invenzioni dei ricercatori nelle Università ed enti di ricerca, che vuole favorire i processi di trasferimento tecnologico in

favore delle imprese stesse, nonché la creazione degli uffici di trasferimento tecnologico. Infatti, tale previsione consentirà di sostenere e potenziare le interazioni tra sistema della ricerca e il sistema industriale rafforzando, da un punto di vista strutturale, la capacità di incontro e servizio verso le imprese e agevolando lo sviluppo di conoscenza scientifico-tecnologica in specifici settori produttivi e contesti locali.

Con riferimento alla prevista possibilità che per le denominazioni di origine protette e indicazioni protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, prive di un Consorzio di tutela riconosciuto sia legittimato il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a proporre opposizione, dinanzi all'UIBM, alla registrazione di marchi identici o simili a tali DO e IG, consentirà anche a tali denominazioni o indicazioni, sebbene prive di consorzio, di poter presentare opposizione, così impedendo la registrazione di marchi identici o simili a tali DO e IG.

Gli effetti derivanti dalle modifiche normative di cui si tratta sono in linea di principio immediati.

4.2 Impatti specifici

Per le imprese l'intervento normativo si traduce, in generale, in una riduzione di oneri amministrativi ma non sono ravvisabili aspetti specifici per le PMI.

Non si ravvisano, inoltre, effetti specifici sulla concorrenza.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Si è preferito procedere con intervento legislativo in quanto solo apportando modifiche alle disposizioni legislative dettate dal d. lgs 10 febbraio 2005, n. 30 è possibile perseguire adeguatamente gli obiettivi di rafforzamento della proprietà industriale e della competitività del sistema Paese e di semplificazione e digitalizzazione delle procedure, fermo restando che, per la modifica delle disposizioni specifiche, a carattere operativo, che regolano i procedimenti di competenza dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, opportunamente si prevede un successivo intervento di revisione della normativa di rango secondario dettata dal Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale in chiave di ulteriore efficientamento, semplificazione e digitalizzazione delle procedure stesse.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'intervento normativo realizzato dal disegno di legge di cui si tratta si inserisce coerentemente all'interno della Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, al tempo stesso, con il

Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE, adottato dalla Commissione europea lo scorso 25 novembre.

È responsabile dell'attuazione il Ministero dello sviluppo economico

5.2 Monitoraggio

L'attività di monitoraggio si strutturerà nell'ambito dell'ordinaria attività effettuata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. Il monitoraggio sarà effettuato sulla base degli indicatori sopra individuati nella sezione 2.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Le "Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale", nel cui ambito è previsto il disegno di legge di revisione del Codice della proprietà industriale ed i suoi contenuti principali, sono state sottoposte a consultazione pubblica a seguito di pubblicazione lo scorso 29 aprile 2021; la consultazione sulle stesse si è conclusa il 31 maggio 2021.

La scelta di sottoporre a consultazione pubblica le linee strategiche è stata ritenuta opportuna e funzionale in quanto idonea ad ampliare ed arricchire il contenuto, acquisendo da tutti i soggetti interessati osservazioni e commenti nell'ottica di una piena apertura e partecipazione.

Come sopra indicato, la necessità dell'intervento normativo oggetto del disegno di legge di cui si tratta, esplicitata fin dalla prima stesura delle Linee strategiche come posta in consultazione pubblica, è apparsa ancor più evidente all'esito della consultazione stessa, nel corso della quale molteplici rilevanti contributi pervenuti hanno, da una parte, confermato le aree di intervento individuate nel testo posto in consultazione, e, dall'altra parte, posto l'attenzione sulla necessità di interventi ulteriori di modifica delle norme di rango primario.

Nell'ambito della consultazione svolta, sono pervenuti al Ministero dello sviluppo economico 55 contributi inviati da imprese (tra cui, ISIT, SISVEL spa, Amazon Italia), associazioni (ASSOIT, Aisa, NETVAL, Farindustria, Egualea, Unimpresa, C.L.A.A:I., Coldiretti, Confartigianato, Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale, AICIPI, AIPPI, Confimi industriale, LES Italia, Camera avvocati industrialisti, ASSICA, INDICAM, ANFIA, ICC, Associazione InnovUp, AIRI, Healt impac fund con IGH, AIDB, Confindustria, INTA, FPM, FICPI), università (Scuola Superiore Sant'Anna Pisa, Università degli Studi di Siena, Università degli studi di Firenze, Università degli Studi di Udine, Università di Pisa), professionisti, cittadini e altre amministrazioni (Camera di Commercio di Cosenza, Guardia di Finanza Comando Generale, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Unioncamere, Euipo). I contributi integrali dei partecipanti sono pubblicati al seguente link:

<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/proprietà-industriale-adottate-con-decreto-del-ministro-le-linee-di-intervento-strategiche-per-il-triennio-2021-2023>

Tutti i contributi pervenuti sono stati esaminati ai fini della stesura definitiva del provvedimento di riforma della proprietà industriale varato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 giugno 2021 e recante il “Piano strategico nazionale sulla proprietà industriale per il 2021-2023”, che costituisce, quindi, il presupposto programmatico delle scelte legislative operate con il presente provvedimento.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il disegno di legge di cui si tratta tiene conto delle risultanze della consultazione pubblica svoltasi sulle Linee strategiche per la proprietà industriale nel periodo 29 aprile 2021 – 31 maggio 2021.

Lo schema di articolato è stato condiviso nell’ambito di un apposito gruppo di lavoro formato con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico.

L’articolato recepisce le osservazioni in tale sede emerse.