

## Newsletter

IP

LA RIFORMA DEL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE: A PARTIRE DAL 23 AGOSTO 2023, L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 24 LUGLIO 2023, N. 102

Agosto 2023

A partire da oggi, 23 agosto 2023, entra in vigore la legge 24 luglio 2023, n. 102 ("Legge") - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2023 - che modifica il codice della proprietà industriale di cui al D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 ("CPI") apportando rilevanti novità.

Già nell'ambito della [Newsletter](#) pubblicata in data 30 maggio 2022 relativa al Disegno di legge ("DDL") di revisione del Codice della Proprietà industriale, si era fatto cenno all'iter legislativo. Giova qui ribadire che la legge in questione si inserisce tra le riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ("PNRR") e si compone di 32 articoli, suddivisi in tre capi.

È agevole evincere dai titoli degli stessi che la Legge risponde a plurimi obiettivi. Fra questi, il rafforzamento della competitività dell'Italia, una tutela dei diritti di proprietà industriale più solida, nonché aspetti più prettamente amministrativi, quali la semplificazione e digitalizzazione delle procedure al fine di agevolare lo sviluppo d'impresa (e.g., nuove ipotesi per l'attivazione del procedimento di opposizione contro marchi imitativi delle DOP, modifica degli importi relativi all'imposta di bollo per la registrazione di titoli di proprietà industriale al fine di incentivare l'uso del bollo digitale, possibilità di pagare le tasse di deposito dei brevetti non solo al momento della presentazione della domanda, ma anche successivamente e comunque entro un mese dalla presentazione della domanda, etc.).

Al pari del DDL, la Legge incide su diverse tematiche e articoli del CPI. In buona sostanza e salvo eccezioni, la Legge recepisce quanto già precedentemente previsto nel DDL e, qui di seguito, si trova un breve riepilogo:

- (i) l'art. 1 della Legge modifica l'art. 14, comma 1, lett. b), CPI rubricato "*Divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazione geografiche e denominazioni d'origine protetta*" confermando quanto precedentemente previsto nel DDL e, quindi prevedendo un ampio divieto di registrazione di segni. Continuano a non poter costituire oggetto di registrazione i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio e, a partire da oggi, espressamente tutti i segni che evocano, imitano, o si pongano in conflitto con indicazioni geografiche e denominazioni

d'origine. Ai sensi dell'art. 14 della Legge, è stata altresì confermata la modifica di cui all'art. 170, comma 2, CPI. Si rinvia alla disamina di cui al par. (i) della suddetta Newsletter per maggiori informazioni a riguardo;

- (ii) l'art. 2 della Legge introduce l'art. 34 bis CPI rubricato "*Protezione temporanea dei disegni e modelli nelle fiere*". Come già enucleato nella precedente Newsletter, la norma in questione consentirà, previa richiesta del soggetto interessato e approvazione del Ministero delle Imprese e del *made in Italy* (e non più del MISE come previsto dal DDL), di ottenere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento. Ai sensi del secondo comma, ciò consentirà di attribuire 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. Ai sensi dell'art. 22, viene abrogato l'art. 129, comma 3, CPI e, di conseguenza, sarà d'ora in poi possibile effettuare sequestri sui prodotti contraffatti esposti nelle fiere, esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute nello Stato o in transito da o per la medesima. Si rinvia alla disamina di cui al par. (ii) della suddetta Newsletter per maggiori informazioni a riguardo;
- (iii) l'art. 3 della Legge sostituisce il precedente art. 65 CPI rubricato "*Titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca*". Qui non solo viene modificato radicalmente il precedente regime ma anche sono state introdotte modifiche rispetto al DDL. In base a quanto previsto dalla Legge, in deroga all'art. 64 CPI, quando l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'università (anche non statale legalmente riconosciuta), un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, e non più all'inventore stesso. Resta, però, fermo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate, salva diversa pattuizione. A tale previsione, è stata altresì aggiunta una specifica volta a far salva la disciplina di cui all'art. 6 CPI in tema di diritto di proprietà industriale appartenente a più soggetti.

L'inventore deve comunicare l'oggetto dell'invenzione alla struttura di appartenenza con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa. Rispetto al DDL, è stato previsto che l'inventore che non effettui tale comunicazione, non potrà depositare a proprio nome la domanda di brevetto ai sensi del comma 3. La Legge ha infatti previsto che, qualora la struttura di appartenenza non provveda entro il termine di sei mesi decorrenti dalla ricezione di tale comunicazione (periodo prorogabile di altri tre mesi) e/o nel caso in cui abbia comunicato l'assenza di interesse, l'inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto.

Il DDL aveva introdotto il diritto per l'inventore a ricevere almeno il 50% degli introiti derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione (percentuale pari a quella attualmente prevista nel regime del "privilegio", dedotti i costi sostenuti dalla struttura per la domanda, registrazione e rinnovo della protezione brevettuale). Tale diritto è stato eliminato. È stato invece previsto che i diritti derivanti dall'invenzione realizzata

nell'esecuzione di attività di ricerca, finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti sulla base delle linee guida, che individuano i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, adottate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca. Tali linee guida verranno pubblicate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge. Nel frattempo, vengono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell'emanazione delle predette linee guida;

- (iv) l'art. 8 della Legge modifica l'art. 198 CPI inerente le *"Procedure di segretazione militare"*. Tale intervento è volto a rafforzare il controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato. La Legge ha integralmente recepito quanto già previsto dal DDL sull'argomento e, pertanto, si rinvia alla disamina di cui al par. (iv) della suddetta Newsletter per maggiori informazioni a riguardo.

L'assoluta novità della Legge consiste, tuttavia, nell'introduzione della disciplina di cui all'art. 5. In particolare, la Legge modifica il tenore dell'art. 59 CPI precedentemente rubricato *"Preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni"* e, a partire da oggi, rubricato *"Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano"*.

Giova qui premettere che sinora in Italia vigeva un principio di preminenza del brevetto europeo sul brevetto nazionale, che cessava di produrre i suoi effetti se integralmente "sovrapposto" alla privativa continentale. Da oggi, invece, si potrà beneficiare contemporaneamente della protezione di una stessa invenzione mediante brevetto europeo e con quello nazionale. Ed infatti, la Legge prevede che *"qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo"*. E ciò anche in caso di successivo annullamento o decadenza di quest'ultimo. Il cambiamento di direzione deriva evidentemente dall'entrata in vigore, dal 1 giugno 2023, del nuovo sistema del brevetto europeo ad effetto unitario che, come noto, consente di proteggere un'invenzione in tutti gli Stati membri partecipanti, presentando un'unica domanda e con il pagamento di una singola tassa annuale di rinnovo da corrispondere all'Ufficio Brevetti Europeo (EPO) (si veda la [precedente Newsletter](#) al riguardo).

Ciò comporta che le imprese potranno azionare il brevetto unitario e avvalersi del TUB in via aggiuntiva ed eventuale al brevetto nazionale e alle azioni giudiziarie nazionali previste a tutela di quest'ultimo, l'uno o l'altro preferibile alla luce di un'attenta scelta e valutazione dei relativi vantaggi e svantaggi presentati dal caso concreto.

---

## Contatti

### **Paolo Bertoni**

Of Counsel - Chiomenti  
IP  
T. +39.0272157679  
paolo.bertoni@chiomenti.net

### **Anna Gardini**

Of Counsel - Chiomenti  
IP  
T. +39.0272157758  
anna.gardini@chiomenti.net

### **Sara Molina**

Senior Associate - Chiomenti  
IP  
T. +39.0272157476  
sara.molina@chiomenti.net

---