

*Collegio Italiano dei
Consulenti in Proprietà Industriale*

Riforma della proprietà industriale Le proposte istituzionali

Antonio Mario Pizzoli
17 novembre 2021



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FEDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

Cronologia

25 novembre 2020: EU Action Plan on IP

25 aprile 2021: presentazione del PNRR

29 aprile 2021: consultazione pubblica bozza UIBM

12 maggio 2021: 1° incontro del Tavolo Imprese

31 maggio 2021: fine consultazione (60 proposte)

23 giugno 2021: documento UIBM adottato

13 luglio 2021: 2° incontro del Tavolo Imprese

9 settembre 2021: revisione regolamento CPI



EU Action Plan on IP 2020

1. La sfida futura: capitalizzare il patrimonio intellettuale dell'Europa per stimolare la ripresa e la resilienza
2. Migliore protezione della proprietà intellettuale
3. Promuovere un uso e una diffusione efficaci della PI, in particolare da parte delle PMI
4. Rendere più agevole l'accesso ai beni cui si applica la tutela della PI e la loro condivisione
5. Lotta alle violazioni dei DPI
6. Fair play a livello mondiale
7. Collaborazione con gli Stati membri e i portatori di interessi



EU Action Plan on IP 2020

- Meccanismo unificato di rilascio dei CPC
- Medicinali orfani/pediatrici e l'esenzione Bolar
- Normativa design (animazioni, interfacce, 3D)
- IG prodotti non agroalimentari
- Riflessione su IA (caso Dabus)
- Art. 17 Direttiva copyright
- Voucher EUIPO per le PMI



PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

Il PNRR promuove un'ambiziosa agenda di riforme:

- pubblica amministrazione
- giustizia
- semplificazione
- competitività

Risorse stanziare: 191,5 miliardi di euro di cui 40,32 miliardi destinati a digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura

Riforma della proprietà industriale

Prima riforma inserita nel PNRR che è già stata avviata e per la quale sono state destinate risorse per 30 milioni di euro:

«Mira a definire una strategia pluriennale per promuovere la cultura dell'innovazione e gli strumenti di protezione e valorizzazione della proprietà industriale.»

Revisione del CPI + incentivi su brevetti, marchi e disegni, anche con risorse del PNRR



Linee di intervento strategiche 2021-2023

1. Migliorare il sistema di protezione della proprietà industriale (PI)
2. Incentivare l'uso della proprietà industriale, in particolare da parte delle PMI
3. Facilitare l'accesso ai brevetti e la loro conoscenza
4. Garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale
5. Rafforzare il ruolo dell'Italia a livello internazionale



1. Migliorare il sistema di protezione della PI

1. Aggiornare la legislazione di settore
2. Consentire l'utilizzo di procedure rapide, efficaci e a costi contenuti
3. Favorire l'integrazione tra i sistemi e lo sviluppo di nuovi servizi applicativi
4. Completare l'attuazione del Sistema Brevettuale Unitario
5. Ottimizzare il sistema dei certificati di protezione complementare
6. Aggiornare la procedura per le nuove varietà vegetali
7. Promuovere la cultura della PI



1. Migliorare il sistema di protezione (UIBM)

- IG per prodotti non agroalimentari
- Revisione CPI per armonizzazione nuovo design UE
- Pagamento diritti dopo il deposito
- «Semplificare e accelerare» depositi per posta e CCIAA
- Regolamento per nullità/decadenza marchi (Direttiva UE)
- Adesione al servizio WIPO DAS (scambio doc. priorità)
- «Nuova infrastruttura telematica» di depositi e database
- Sistema dei CPC «più efficiente e trasparente»
- Campagne di sensibilizzazione studenti (dalle primarie)

1. Migliorare il sistema di protezione (Ordine)

- Priorità interna per i design
- Pubblicazione anticipata post-deposito design e brevetti
- Applicazione Direttive UE biotech e nullità dei marchi
- Diritti anteriori (solo novità) di fasi italiane da PCT
- Abrogazione art. 65 CPI sulle invenzioni dei ricercatori
- Introduzione delle ADR «in tutti gli stati e gradi delle procedure amministrative e giurisdizionali che riguardano i diritti disponibili connessi con la proprietà industriale»
- Banca dati UIBM aggiornata con bollettini, testi e disegni, dati storici marchi, estensione pediatrica e «SPC waiver»

2. Incentivare l'uso della proprietà industriale

1. Garantire il sostegno finanziario agli strumenti per la valorizzazione dei titoli di PI
2. Supportare l'accesso ai servizi di consulenza specialistica
3. Promuovere azioni per la valutazione economica dei titoli di PI
4. Valorizzare gli esiti della ricerca pubblica promuovendone i brevetti
5. Rafforzare le reti territoriali di assistenza alle imprese



2. Incentivare l'uso della PI (UIBM)

- Prolungare e incrementare Brevetti+, Marchi+, Disegni+
- Prolungare il Voucher 3i ed estenderne la platea
- Nuovi criteri di valutazione/iscrizione in bilancio dei titoli
- Potenziare gli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT)
- Prolungare finanziamento progetti di *proof of concept*
- Estendere la piattaforma pubblica «Knowledge Share»
- «Investire nella formazione degli IP Manager»

2. Incentivare l'uso della PI (Ordine)

- Marchi+ anche per depositi italiani
- Mantenere il Patent Box
- Continuare ed estendere la platea del Voucher 3i
- Voucher 3i anche per FTO, risposte, marchi, design e «servizi di consulenza prodromici al deposito»



3. Facilitare l'accesso ai brevetti

1. Gestire l'accesso alla proprietà intellettuale in situazioni di crisi
2. Migliorare la conoscenza dei brevetti essenziali
3. Mettere a disposizione le informazioni brevettuali



3. Facilitare l'accesso ai brevetti (UIBM)

- Rilascio di licenze obbligatorie solo in caso di fallimento di qualunque altro tentativo di accordo volontario
- L'UIBM si propone di rendere pubblico, in modo strutturato, il patrimonio informativo di cui dispone

3. Facilitare l'accesso ai brevetti (Ordine)

- Mediazione ed arbitrato per licenze obbligatorie (brevetti e know-how) in caso di crisi nel settore sanitario, energetico e delle telecomunicazioni
- Banca dati UIBM aggiornata con bollettini, testi e disegni, dati storici marchi, ecc.
- Depositi telematici 24/7 per tutte le domande
- Pagamento differito diritti di deposito
- Linee guida ufficiali accessibili online

4. Garantire un rispetto più rigoroso della PI

1. Approfondire la conoscenza del mercato del falso
2. Aggiornare la normativa per il contrasto alla contraffazione
3. Sensibilizzare l'opinione pubblica sui danni della contraffazione
4. Favorire sinergie tra gli operatori dell'enforcement
5. Supportare le imprese nella lotta alla contraffazione

4. Rispetto più rigoroso della PI (UIBM)

- Aggiornamento e affinamento metodologico della banca dati IPERICO
- Riutilizzare i beni contraffatti confiscati
- Modifiche CP e CPP che forniscano mezzi più efficaci e procedure più snelle per le indagini
- Nuove campagne rivolte al grande pubblico
- Promozione e stipula di Protocolli d'Intesa a livello territoriale

4. Rispetto più rigoroso della PI (Ordine)

- Maggior coinvolgimento delle forze di polizia locali
- Supporto dell'Ordine dei Consulenti a fornire il proprio contributo alle proposte dell'UIBM



5. Rafforzare il ruolo dell'Italia

1. Partecipare attivamente ai lavori in sede comunitaria
2. Supportare l'attuazione del pacchetto sul Brevetto Unitario
3. Rafforzare l'impegno negli organismi internazionali
4. Favorire le collaborazioni bilaterali



5. Rafforzare il ruolo dell'Italia (UIBM)

- Revisione regolamento UE sui design
- Proposta di Regolamento “Digital Service Act”
- Consultazione, studio di impatto e valutazione sull'introduzione di IG non agroalimentari
- Studio di impatto e valutazione del CCP unificato
- Spostamento della sezione UPC a Milano
- «Spiegare alle PMI italiane le caratteristiche ed i vantaggi, in termini procedurali e di costo» dell'UPC

5. Rafforzare il ruolo dell'Italia (Ordine)

- Maggiore uniformità alle prassi EUIPO
- Sottoscrizione di accordi di reciproco riconoscimento DOP/IGP tra UE/paesi extra UE
- Maggiore coinvolgimento anche delle Camere di Commercio Italiane all'estero
- Spostamento della sezione UPC a Milano
- Sviluppo di collaborazioni con autorità di Paesi confinanti (ad es. San Marino, Albania, Montenegro, Tunisia e Libia)

Grazie per l'attenzione!

Antonio Mario Pizzoli
E-mail: a.pizzoli@ngpatent.it

