



LEGGE 24/07/2023 n. 102

(MODIFICHE AL CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE)

IN VIGORE DAL 23/08/2023

### **ARTICOLI DEL CODICE MODIFICATI**

**14 (comma 1 lett. B)** – REQUISITI DI LICEITA' DEL MARCHIO. Si specifica che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa anche “i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazione di origine protette in base alla normativa statale o della UE, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o la UE fanno parte”.

**34 bis (introdotto)** – DIVULGAZIONE DEI DISEGNI E MODELLI. Prevista la possibilità, per chi ne abbia interesse, di ottenere una protezione temporanea di disegni e 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. La protezione è disposta con decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*. La protezione 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. La priorità risale alla data di esposizione dichiarata nella richiesta di protezione temporanea e verificata dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Quando più disegni o modelli identici ottengono la protezione nella medesima data, la priorità è attribuita al disegno o modello per il quale è stata depositata per prima la domanda di registrazione.

**46** – REQUISITI DI NOVITA' DELLE INVENZIONI. Si considera appartenente allo stato della tecnica, con l'effetto di escludere la novità dell'invenzione, anche il contenuto delle domande di brevetto italiano o europeo designanti l'Italia e delle domande internazionali designanti e aventi l'effetto per l'Italia, che siano state depositate in data anteriore al deposito della domanda di brevetto interessata e che siano state rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi.

**59** – RAPPORTI TRA PROTEZIONI DERIVANTI DAL BREVETTO NAZIONALE E DAL BREVETTO EUROPEO. In caso di concessione, per la stessa invenzione ad opera dello stesso inventore, con la medesima data di deposito o di priorità, di un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo. Ciò anche in caso di successivo annullamento o decadenza del brevetto europeo o del brevetto europeo con effetto unitario.

**60** – DURATA DEL BREVETTO PER INVENZIONE. Si specifica che il periodo di 20 anni di durata del brevetto (decorrente dal deposito della domanda) scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda.

**61** – CERTIFICATI COMPLEMENTARI: Previsto che tutti i certificati di protezione complementare per prodotti medicinali e fitosanitari (prima solo alcune tipologie) sono concessi dall'UIBM sulla base dei regolamenti UE che li disciplinano.

**65** – INVENZIONI DEI RICERCATORI NELLE UNIVERSITA', NEGLI ALTRI CENTRI DI RICERCA E NEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO. Si differenzia il regime di tali invenzioni rispetto a quello dei dipendenti. Se l'invenzione è realizzata nell'ambito di un contratto o rapporto di lavoro tra il ricercatore e l'ente, nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. 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. Qualora non effettui detta comunicazione, l'inventore non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto, fermi restando la possibilità di rivendica e quanto previsto dagli obblighi contrattuali. L'ente, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione (termine prorogabile di ulteriori tre mesi se insorgono necessità di completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza), deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Qualora la struttura di appartenenza non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di brevetto, l'inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto. L'inventore può altresì procedere autonomamente al deposito qualora la struttura di appartenenza abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi. Ricercatore ed ente disciplinano contrattualmente: a) l'applicazione agli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea; b) i rapporti con gli inventori e le premialità connesse con l'attività inventiva; c) i rapporti con i finanziatori della ricerca che produca invenzioni brevettabili, regolati mediante accordi contrattuali redatti d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni. I diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca svolta dai ricercatori, finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti sulla base delle linee guida, adottate con decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell'emanazione delle predette linee guida.

**65 bis (introdotto)** – UFFICI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO. Si introduce la possibilità per gli atenei ed enti pubblici di ricerca di creare al loro interno uffici di trasferimento tecnologico per promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso collaborazione con imprese.

**81 (abrogato)** – CERTIFICATO COMPLEMENTARE AI SENSI DELLA LEGGE 349/1991. Soppressa disciplina particolare per l'ottenimento dei certificati di protezione complementare per medicinali ai sensi della legge 349/1991.

**85** – DURATA DEL BREVETTO PER MODELLI DI UTILITA'. Si specifica che il periodo di 10 anni di durata del brevetto (decorrente dal deposito della domanda) scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda.

**127** – SANZIONI AMMINISTRATIVE. Triplicate le sanzioni amministrative per chi ingenera all'esterno la convinzione che certi prodotti o beni siano tutelati da titoli di proprietà industriale.

**129** – DESCRIZIONE E SEQUESTRO. Abrogato (comma 3) il divieto di sequestro dei beni oggetto di violazione dei diritti di proprietà intellettuale (anche in transito da o verso l'estero) nel corso di esposizioni, fiere o manifestazioni.

**135 e 136 quinquies** – COMMISSIONE DEI RICORSI. Aumentato da 2 a 4 anni il periodo di vigenza in carica dei membri della Commissione dei Ricorsi e ridotto da 40 a 30 giorni il termine minimo per la convocazione delle parti in prima udienza nei giudizi.

**138 e 139** – TRASCRIZIONE. E' ampliato il numero degli atti che devono essere sottoposti a trascrizione presso l'UIBM: inclusi anche atti tra vivi che estinguono diritti su titoli di proprietà industriale e le sentenze dichiarative del fallimento di soggetti titolari di diritti su titoli di proprietà industriale. Si introduce la possibilità di rendere opponibili i trasferimenti di diritti relativi alla domanda o a un brevetto europeo a condizione che siano stati iscritti nel registro dei brevetti europei o trascritti nel registro europeo dei brevetti o, in mancanza, trascritti.

**147** – DEPOSITO DELLE DOMANDE PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO. Viene parzialmente soppresso l'obbligo per le Camere di Commercio di trasmettere all'UIBM l'originale delle domande e istanze presentate nei 10 giorni. La documentazione dovrà essere conservata e spedita solo a fronte di specifica richiesta dell'UIBM, entro 3 anni per disegni e modelli industriali ed entro un anno per tutti gli altri titoli. L'obbligo di trasmissione permane per le domande di brevetti per invenzione e modelli di utilità. Viene consentito l'accesso al sistema di deposito telematico dell'UIBM a condizione che sia accertata l'identità digitale dell'utente, con possibilità di esonero dall'apposizione di firma digitale sui documenti.

**148** – RICEVIBILITA' E INTEGRAZIONE DELLE DOMANDE DI DEPOSITO. Si specifica che le domande di brevetto per invenzione e modello di utilità non sono ricevibili se non è effettuato il pagamento dei diritti di deposito entro il termine improrogabile di un mese dalla data di presentazione della domanda. In questo caso, ai fini del riconoscimento della priorità, è ritenuta valida la data di presentazione. Tutte le ipotesi di irricevibilità sono dichiarate dall'UIBM ([vedi Circolare n. 627 del 22/08/2023](#)).

**169** – RIVENDICAZIONE DI PRIORITA'. Si introduce la possibilità, in caso di deposito di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità e di marchio e disegno, che rivendichi una priorità ai sensi dell'articolo 4, in alternativa alla produzione di copia della domanda prioritaria, di indicare un codice univoco, identificativo della stessa domanda, fornito dall'ente che detiene il fascicolo, che consenta all'UIBM di acquisire il fascicolo stesso ([vedi Circolare n. 626 del 22/08/2023](#)).

**170** – ESAME DELLE DOMANDE. 1) Procedura di concessione di privativa per nuova varietà vegetale. Viene soppresso il parere vincolante della Commissione consultiva ausiliaria al Ministero dell'agricoltura. Per i marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche, l'UIBM trasmette l'esemplare del marchio e ogni altra documentazione al Ministero dell'agricoltura, che esprime il proprio parere vincolante entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. 2) Requisiti di ammissibilità di domanda di concessione di brevetto per invenzione o modello di utilità. Viene inserito il requisito della "*sufficiente descrizione*" di cui all'articolo 51. E' sistematizzata (anziché essere facoltativa laddove il decreto ministeriale attuativo lo prevedesse) la ricerca di anteriorità.

**177 e 178** – PROCEDURA DI OPPOSIZIONE ALLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI D'IMPRESA. 1) Viene introdotta la legittimazione alla procedura di opposizione alla registrazione di marchio anche a favore del Ministero dell'agricoltura, in mancanza di un consorzio di tutela riconosciuto, se si tratta di denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose. 2) E' inserita la possibilità per l'UIBM di non comunicare alle parti la possibilità di provvedere a un tentativo di

conciliazione se ricorre uno dei casi di sospensione dell'articolo 180 (pendenza di concomitante procedura europea o internazionale o di domanda di nullità o decadenza del marchio) o se è stata presentata istanza di limitazione della domanda di marchio sulla quale sia necessario richiedere il parere dell'opponente.

**184 bis** – DECADENZA E NULLITA' DEI MARCHI. Introdotto (comma 8 bis) il divieto di un secondo deposito di domanda di nullità e decadenza da parte di chi la abbia già presentata se fondata su un altro dei diritti che avrebbe potuto fare valere a sostegno della prima domanda.

**184 quater** – DECADENZA E NULLITA' DEI MARCHI. Introdotte modifiche procedurali del giudizio.

**184 octies** - DECADENZA E NULLITA' DEI MARCHI. Aggiunta possibilità di chiusura del giudizio anche in caso di rinuncia della registrazione domanda di marchio.

**191** – SCADENZA DEI TERMINI PREVISTI DAL CODICE. Si precisa che la possibilità di chiedere all'UIBM la proroga di un termine è di 6 mesi dalla scadenza del termine stesso (soppresse le precedenti diverse soluzioni).

**193** – REINTEGRAZIONE. E' disposta la reintegrazione del richiedente nel termine per l'esercizio di un suo diritto entro un anno dalla scadenza. (soppressa precedente necessità di accedere a questo diritto solo dietro esibizione di ricevuta del pagamento del diritto dovuto, comprensivo degli interessi di mora).

**198** – SEGRETAZIONE MILITARE. E' ridotto da 90 a 60 giorni il termine di segretezza dei brevetti per scopi di difesa.

**207** – ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE IN PROPRIETA' INDUSTRIALE. Viene semplificato il procedimento per la composizione della commissione di esame di abilitazione e ridotto il periodo di praticantato preliminare da 18 a 12 mesi.

**229** – TASSE E DIRITTI RIMBORSABILI. Modificati i diritti rimborsabili in caso di rigetto o rinuncia della domanda prima della registrazione. Soltanto se si tratta di domanda di marchio (in precedenza anche di brevetto) sono rimborsabili le tasse di concessione governativa (ad eccezione di quelle per il primo deposito) e, ove presentate, le tasse per la lettera d'incarico. Il rimborso può essere richiesto entro il termine di 3 anni dalla data di rinuncia o di estinzione dell'opposizione.

**230** – PAGAMENTO INCOMPLETO O IRREGOLARE. Si specifica che l'istanza di regolarizzazione è subordinata al pagamento del diritto di mora (nei 6 mesi successivi) per ogni annualità incompleta o irregolare.

MODIFICHE AGLI IMPORTI DELL'IMPOSTA DI BOLLO (TARIFFA ALLEGATO A, PARTE PRIMA, D.P.R. 642/1972)

Per i depositi telematici ([vedi Circolare n. 625 del 22/08/2023](#))