



Il Ministro dello Sviluppo Economico

VISTO, il Piano di azione della Commissione UE *“Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell’UE – Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE”*, adottato il 25 novembre 2020, nel cui paragrafo finale gli Stati membri vengono invitati a formulare le loro politiche e strategie nazionali in linea con gli obiettivi del medesimo Piano d’azione e a rendere prioritari il rafforzamento della protezione e dell’applicazione della proprietà intellettuale nei loro sforzi volti a garantire la ripresa economica;

VISTA *“Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023; documento preliminare per consultazione pubblica”* posto a consultazione pubblica dal 29 aprile al 31 maggio 2021, predisposto dalla Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

CONSIDERATO che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), *#NextGenerationItalia*, trasmesso dal Governo alla Commissione europea lo scorso 30 aprile, annovera la *“Riforma del sistema della proprietà industriale”*, all’interno della Missione 1, Componente 2, *“Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo”* specificando, a pag. 102, che *“... in ultimo, sarà riformato il sistema della proprietà industriale. Il sistema della proprietà industriale costituisce un elemento fondamentale per proteggere idee, attività lavorative e processi generati dall’innovazione e assicurare un vantaggio competitivo a coloro che li hanno generati. Questi elementi hanno sempre caratterizzato il sistema produttivo italiano e rappresentano fattori distintivi delle produzioni Made in Italy. La riforma intende definire una strategia pluriennale per la proprietà industriale, con l’obiettivo di conferire valore all’innovazione e incentivare l’investimento nel futuro. La riforma sarà elaborata dopo un processo di consultazione pubblica che avrà luogo nel 2021.”*;

TENUTO CONTO delle osservazioni e delle proposte acquisite da circa sessanta soggetti che hanno aderito alla consultazione pubblica, inviando contributi scritti;

VALUTATO il documento finale *“Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023”*, proposto dalla Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che modifica ed integra quello posto a consultazione pubblica in relazione ai contributi ricevuti;

RAVVISATA la necessità di dare immediato seguito alla riforma del sistema della proprietà industriale, così come indicato nel PNRR, e di adottare, conseguentemente, un atto di programmazione delle attività strategiche sulle quali impegnare l’Amministrazione nel triennio 2021-2023.



DECRETA

1. È adottato l'allegato documento denominato "*Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023*", che fa parte integrante del presente provvedimento.

Roma, **23 GIU. 2021**

IL MINISTRO




Ministero dello Sviluppo Economico

**LINEE DI INTERVENTO STRATEGICHE
SULLA *PROPRIETÀ INDUSTRIALE*
PER IL TRIENNIO 2021 – 2023 ***

(*) Documento adottato con d.m. 23 giugno 2021

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

Sommario

Premessa	3
1. Migliorare il sistema di protezione della proprietà industriale (PI)	6
1.1 Aggiornare la legislazione di settore	7
1.2 Consentire l'utilizzo di procedure rapide, efficaci e a costi contenuti.....	10
1.3 Favorire l'integrazione tra i sistemi e lo sviluppo di nuovi servizi applicativi.....	11
1.4 Completare l'attuazione del Sistema Brevettuale Unitario	13
1.5 Ottimizzare il sistema dei certificati di protezione complementare	13
1.6 Aggiornare la procedura per le nuove varietà vegetali	13
1.7 Promuovere la cultura della PI.....	14
2. Incentivare l'uso della PI, in particolare da parte delle PMI	15
2.1 Garantire il sostegno finanziario agli strumenti per la valorizzazione dei titoli di PI.....	16
2.2 Supportare l'accesso ai servizi di consulenza specialistica.....	17
2.3 Promuovere azioni per la valutazione economica dei titoli di PI.....	18
2.4 Valorizzare gli esiti della ricerca pubblica promuovendone i brevetti.....	19
2.5 Rafforzare le reti territoriali di assistenza alle imprese.....	21
3. Facilitare l'accesso ai brevetti e la loro conoscenza	23
3.1 Gestire l'accesso alla proprietà intellettuale in situazioni di crisi.....	23
3.2 Migliorare la conoscenza dei brevetti essenziali	24
3.3 Mettere a disposizione le informazioni brevettuali	24
4. Garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale	26
4.1 Approfondire la conoscenza del mercato del falso.....	27
4.2 Aggiornare la normativa per il contrasto alla contraffazione.....	27
4.3 Sensibilizzare l'opinione pubblica sui danni della contraffazione	29
4.4 Favorire sinergie tra gli operatori dell' <i>enforcement</i>	30
4.5 Supportare le imprese nella lotta alla contraffazione	31
5. Rafforzare il ruolo dell'Italia a livello internazionale	33
5.1 Partecipare attivamente ai lavori in sede comunitaria.....	34
5.2 Supportare l'attuazione del pacchetto sul Brevetto Unitario	35
5.3 Rafforzare l'impegno negli organismi internazionali	36
5.4 Favorire le collaborazioni bilaterali	37

Premessa

Obiettivo delle **Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale** del Ministero dello sviluppo economico è delineare un piano per la promozione della cultura dell'innovazione e degli strumenti di tutela e valorizzazione della proprietà industriale (PI) condiviso da tutti i soggetti la cui azione incide sul sistema produttivo: *policy makers*, amministrazioni pubbliche, sistema imprenditoriale e sindacale, mondo accademico e della formazione, ordini professionali e consulenti, consumatori ed utenti.

La strategia proposta sulla proprietà industriale è ritenuta un elemento essenziale per l'attuazione di una politica capace di governare la rivoluzione digitale che sta cambiando la nostra società, mettendo in campo strumenti in grado di sfruttarne a pieno le potenzialità e di mitigarne i rischi. Una rivoluzione che sta modificando l'economia per come l'abbiamo fin qui conosciuta, trasformandola nell'economia della conoscenza.

Tecnologia e conoscenza sono ormai divenute le coordinate essenziali per la crescita di ogni sistema economico; e questi sono elementi che da sempre contraddistinguono il genio italiano e che, nell'immaginario collettivo, rappresentano caratteristiche importanti del *Made in Italy*. Da questi punti di forza si deve partire per definire una strategia italiana sulla proprietà industriale vincente.

L'innovazione, intesa come applicazione della conoscenza per creare processi più efficaci e nuovi prodotti o per rendere quelli già disponibili più rispondenti alle esigenze di una società in costante evoluzione, è alla base di gran parte della crescita economica.

In questo scenario i diritti di proprietà industriale (DPI) rivestono un ruolo cruciale poiché consentono di proteggere le idee, le opere e i processi frutto dell'innovazione, assicurando un vantaggio competitivo a chi li ha ideati; aprono la possibilità di valorizzare l'innovazione acquisendo nuovi mercati e offrono la possibilità di continuare ad investire sul futuro.

L'importanza e l'attualità di un intervento strategico in materia di proprietà industriale sono confermate anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #NextGenerationItalia, approvato dalla Commissione europea, che annovera la "Riforma del sistema della proprietà industriale", qui delineata, all'interno della Missione 1, Componente 2, "Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo" (si veda box dedicato), e che destina alla realizzazione di taluni interventi un finanziamento straordinario pari a 30 milioni di euro.

BOX 1

Estratto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Riforma 1: Riforma del sistema della proprietà industriale

In ultimo, sarà riformato il sistema della proprietà industriale. Il sistema della proprietà industriale costituisce un elemento fondamentale per proteggere idee, attività lavorative e processi generati dall'innovazione e assicurare un vantaggio competitivo a coloro che li hanno generati. Questi elementi hanno sempre caratterizzato il sistema produttivo italiano e rappresentano fattori distintivi delle produzioni *Made in Italy*.

La riforma intende definire una strategia pluriennale per la proprietà industriale, con l'obiettivo di conferire valore all'innovazione e incentivare l'investimento nel futuro. La riforma sarà elaborata dopo un processo di consultazione pubblica che avrà luogo nel 2021.

Circa i contenuti, il documento elaborato tiene conto di quanto indicato dal *Piano di azione della Commissione UE* "Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE – Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE", adottato il 25 novembre 2020.

Accogliendo lo specifico invito della Commissione, il documento delinea la strategia e gli interventi nazionali per rispondere a cinque sfide individuate per rafforzare la protezione e l'applicazione della PI, garantendo uno sforzo congiunto per la ripresa economica:

- migliorare il sistema di protezione della PI;
- incentivare l'uso e la diffusione della PI, in particolare da parte delle PMI;
- facilitare l'accesso ai beni immateriali e la loro condivisione, garantendo nel contempo un equo rendimento degli investimenti;
- garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale;
- rafforzare il ruolo dell'Italia nei consessi europei ed internazionali sulla proprietà industriale.

Nel rispetto delle competenze istituzionali del Ministero dello sviluppo economico, i contenuti del presente documento trattano soltanto la "componente industriale" della proprietà intellettuale del Piano d'azione della UE.

Le **Linee di intervento strategiche per la proprietà industriale** troveranno un primo risultato concreto nella imminente predisposizione di un disegno di legge di revisione del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); un aggiornamento della cornice normativa di riferimento per il settore che offra un quadro di insieme coerente con gli sviluppi attesi e descritti nel presente documento, rafforzi la protezione dei titoli e semplifichi l'azione amministrativa di supporto a beneficio delle imprese, in particolare delle PMI.

Le Linee di azione indicate abbracciano una prospettiva triennale, vale a dire un arco di tempo che si ritiene congruo rispetto alle attività che è possibile programmare e realizzare sulla base delle risorse umane e finanziarie allo stato disponibili.

I suoi contenuti, laddove la fase attuativa lo dovesse suggerire, potrebbero essere aggiornati con successive edizioni.

Il documento individua alcuni macro-obiettivi da perseguire, dedicando ad ognuno di loro uno specifico capitolo. Questi obiettivi riprendono e sviluppano, adattandole al contesto nazionale, le "sfide" indicate dalla Commissione Europea; per evidenziare questa convergenza, in apertura di ogni capitolo viene presentato un *box* in cui sono sintetizzati i contenuti portanti del corrispondente obiettivo del Piano d'azione della Commissione.

Per ogni macro obiettivo vengono indicate specifiche Linee di intervento su cui si concentrerà l'azione del Ministero.

Il presente documento tiene conto dei suggerimenti e delle osservazioni che sono stati acquisiti nel corso di una consultazione pubblica che ha avuto luogo nel mese di maggio 2021 sulla base della bozza predisposta dal Ministero e che ha visto la partecipazione di una sessantina di soggetti, tra Amministrazioni pubbliche e Università, Confederazioni imprenditoriali, Associazioni imprenditoriali e professionali, Consiglio dell'ordine dei consulenti in PI, singole imprese e singoli cittadini e professionisti.

L'ampia convergenza registrata sulle linee programmatiche proposte e gli autorevoli contributi giunti dai diversi soggetti interessati che le hanno arricchite sono garanzia di una strategia realmente condivisa e, per ciò stesso, concretamente incisiva.

Con riferimento alla sfida "migliorare il sistema di protezione della proprietà industriale" le proposte ricevute si sono concentrate in massima parte sulla necessità di aggiornare la legislazione di settore. Tra gli interventi segnalati, con indicazioni convergenti sia del mondo imprenditoriale che di quello della ricerca, la revisione delle disposizioni normative che regolano il trasferimento della titolarità delle invenzioni maturate in ambito universitario e presso gli enti pubblici di ricerca dai ricercatori alla struttura di appartenenza. Significativo, inoltre, l'invito a rendere più agevole l'interazione tra gli utenti e l'UIBM, sfruttando appieno le moderne tecnologie.

Circa le indicazioni relative alle modalità per "incentivare l'uso e la diffusione della PI, in particolare da parte delle PMI", unanime la richiesta di dare continuità, anche incrementandone la dotazione finanziaria, alle misure di sostegno per la valorizzazione dei titoli di PI per consentire agli operatori una corretta programmazione degli interventi, e di ampliare, in alcuni casi, la platea dei soggetti beneficiari. Ed inoltre, sono pervenute numerose sollecitazioni a consolidare e a rifinanziare gli interventi per facilitare il trasferimento dell'innovazione tecnologica dal sistema della ricerca pubblica alle imprese.

Per quel che riguarda la necessità di "facilitare l'accesso ai beni immateriali e la loro condivisione, garantendo nel contempo un equo rendimento degli investimenti" la consultazione pubblica ha indicato la necessità di intervenire per migliorare la conoscenza dei brevetti essenziali e, più in generale, per consentire un più facile accesso alle informazioni brevettuali che costituiscono un elemento necessario per la definizione dello stato della tecnica nelle diverse aree tematiche e per innescare nuove possibilità di sviluppo.

In materia di lotta alla contraffazione pressante l'invito a prestare la massima attenzione al mondo digitale, dell'*online* e dei *social network* in modo particolare, poiché è su questo terreno che si sta sviluppando in modo sempre più rilevante il mercato del falso, anche promuovendo un cambio culturale nell'opinione pubblica a favore del prodotto originale. Largamente condivise, inoltre, le indicazioni di favorire sinergie tra gli operatori dell'*enforcement* e di intervenire sul *corpus* normativo riguardante le misure repressive dei fenomeni contraffattivi.

Infine, elemento ricorrente dei contributi ricevuti in ordine all'ultima sfida proposta "rafforzare il ruolo dell'Italia a livello internazionale" è la richiesta di operare per un tempestivo avvio all'operatività del c.d. brevetto europeo con effetto unitario, nonché di continuare a sostenere la candidatura della città di Milano ad ospitare la sezione della sede centrale del Tribunale Unitario dei Brevetti, dopo l'uscita di scena di Londra.

1. Migliorare il sistema di protezione della proprietà industriale (PI)

Un sistema di PI ancora poco accessibile, con procedure complesse, non pienamente adeguate all'era digitale

BOX 2

Sintesi del corrispondente obiettivo del Piano UE

Per migliorare il modo in cui i DPI sono protetti nell'UE, la Commissione Europea intende:

- sostenere una rapida introduzione del **sistema brevettuale unitario**, creando uno sportello unico per la protezione e il rispetto dei brevetti in tutta l'UE (2021);
- ottimizzare il **sistema dei certificati protettivi complementari** per renderlo più trasparente ed efficiente (primo trimestre 2022);
- modernizzare la legislazione dell'UE sui **disegni e modelli industriali** per renderla più accessibile e sostenere meglio la transizione verso l'economia digitale e verde (quarto trimestre 2021);
- rafforzare il sistema di protezione delle **indicazioni geografiche dei prodotti agricoli** per renderlo più efficace ed esaminare, sulla base di una valutazione d'impatto, l'opportunità di proporre un sistema dell'UE per la protezione delle **indicazioni geografiche non agricole** (quarto trimestre 2021);
- valutare la **legislazione sulle varietà vegetali** (quarto trimestre 2022).

Ed inoltre la Commissione intende:

- avviare studi, riflessioni e confronti sull'uso delle **nuove tecnologie** per migliorare ulteriormente l'efficacia dei sistemi di PI e per aggiornare le scelte su cosa debba essere protetto e sulle modalità di tale protezione
- curare con particolare attenzione l'applicazione della **direttiva sulle biotecnologie** in ragione della rapida evoluzione del mercato di riferimento e della notevole importanza dei brevetti biotecnologici.

Un adeguato e moderno sistema di protezione della proprietà industriale è un elemento indispensabile della politica industriale di un Paese e di qualsiasi strategia di sviluppo industriale; chi ha prodotto innovazione, prima di poter definire una strategia per il suo utilizzo e la sua valorizzazione economica, deve assicurarsi che la stessa sia adeguatamente protetta. La corretta e tempestiva protezione dei titoli è, inoltre, una misura preventiva, a volte dissuasiva, dei fenomeni di utilizzo illegittimo delle innovazioni o di contraffazione.

Il percorso che porta alla tutela delle differenti tipologie di DPI ha avuto, negli ultimi anni, una maggiore e puntuale definizione grazie anche all'evoluzione dell'apparato giuridico di riferimento, evoluzione che ha cercato di rispondere nel modo più coerente possibile alle istanze provenienti dai mercati in cui i titoli vengono utilizzati.

Un sistema di protezione che cerca di rispettare le peculiari caratteristiche di ciascun titolo può, tuttavia, andare incontro a rischi di frammentazione eccessiva; questi, per quanto possibile, vanno evitati perché complicano, indebolendolo, l'intero sistema. L'attenuazione di tale rischio può trovare risposta, oltre che in una qualificata legislazione di riferimento, anche in una adeguata strumentazione di supporto amministrativo, che dovrà essere costantemente aggiornata, allineandola ai più avanzati *standard* tecnologici.

Un moderno approccio alla tutela della proprietà industriale non può limitarsi a “giocare sulla difensiva”; lo stesso sarà tanto più efficace quanto più disporrà di strumenti, coordinati tra loro, non solo in grado di proteggere il frutto della creatività e dell’originalità ma anche di valorizzarlo nel modo più opportuno.

Da questo punto di vista dovranno essere messi in campo una pluralità di interventi: sul piano della “dottrina”, perché i beni immateriali riconducibili alla proprietà industriale trovino giusta rappresentazione nei bilanci aziendali e concorrano adeguatamente nella definizione del loro *ranking* nelle trattative commerciali e nell’accesso al credito; di tipo finanziario, per agevolare il ricorso ai titoli di PI e la loro valorizzazione industriale e commerciale da parte delle imprese, soprattutto di piccole dimensioni, in piena coerenza con le caratteristiche del tessuto produttivo italiano; sul piano culturale, affinché si allarghi la conoscenza e si condivida l’importanza dei DPI.

Per migliorare l’attuale sistema di protezione della proprietà industriale si intende perseguire nel triennio 2021- 2023 i seguenti obiettivi.

1.1 Aggiornare la legislazione di settore

Nel triennio considerato il Ministero, tenuto conto delle riforme approvate o in fase di negoziazione in sede UE, sarà chiamato ad operare per consentire una celere adozione della nuova disciplina in materia di disegni industriali e modelli (ambito di interventi prioritario indicato dalla Commissione) e per elaborare proposte per l’introduzione della protezione delle indicazioni geografiche (IG) in relazione a prodotti non agricoli (come l’artigianato), tematica quest’ultima oggetto di negoziato in sede UE.

Più in particolare, per il comparto dei disegni e modelli industriali, a seguito del lavoro di approfondimento che la Commissione Europea e gli Stati membri stanno conducendo, si potrà procedere alla revisione della normativa europea e, a cascata, per esigenze di armonizzazione e convergenza, delle discipline nazionali. Tutto ciò determinerà un notevole impatto sul Codice della Proprietà Industriale e sul Regolamento di attuazione (D.M. n. 33/2010), chiamati a raccogliere la sfida derivante dalla transizione verso l’economia digitale e della conoscenza che introduce nuove tipologie di disegni (tra cui le “interfacce grafiche”, gli ologrammi e la “realtà virtuale” o “aumentata”).

Come già segnalato in premessa, si ritiene necessario nell’immediato predisporre un disegno di legge di revisione del Codice della Proprietà Industriale strutturato secondo due fondamentali direttrici: il rafforzamento della protezione della proprietà industriale per la competitività del sistema Paese e la semplificazione e digitalizzazione delle procedure.

In materia di brevetti, considerato che la competizione si basa in tutta Europa sul principio del “*first-to-file*” (la tutela brevettuale viene attribuita a chi, per la stessa invenzione, ha presentato per primo la domanda di brevetto), importanza strategica riveste per le aziende italiane apportare le opportune modifiche alle disposizioni del Codice di Proprietà Industriale e, conseguentemente, del Regolamento di attuazione per consentire al richiedente di pagare i diritti di deposito entro un predefinito termine, successivo alla presentazione della domanda di brevetto, mantenendo ferma la data di deposito ufficiale della stessa. In tale modo si potrebbe salvaguardare il diritto fondamentale alla tutela dell’invenzione a partire dal momento in cui essa è stata

descritta nella documentazione brevettuale presentata all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), svincolandolo dal contestuale pagamento dei diritti. Tale intervento appare pienamente in linea con il lavoro dei Gruppi di Convergenza coordinati dall'Ufficio Europeo dei Brevetti, a cui l'UIBM partecipa attivamente, creati al fine di uniformare, per quanto possibile, norme e prassi degli Uffici Nazionali Brevetti e definire a favore delle aziende europee un quadro normativo di riferimento certo, omogeneo e trasparente.

In materia di marchi si intende promuovere una migliore armonizzazione delle tutele con le indicazioni geografiche (IG) agricole nel quadro di una più ampia collaborazione col Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), anche attraverso l'eventuale rafforzamento del contesto normativo di riferimento.

Si ritiene opportuno, inoltre, verificare la possibilità di introdurre in modo esplicito nel Codice l'esclusione della registrazione di marchi che possono risultare evocativi delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine (DO), riconosciute secondo la vigente normativa.

Sulla base dei suggerimenti pervenuti da più parti, si valuterà, altresì, di proporre una modifica della norma relativa alla titolarità delle invenzioni maturate in ambito universitario e presso gli enti pubblici di ricerca (art. 65 del CPI). Come più diffusamente presentato nel paragrafo 2.4, saranno verificate le modalità più opportune per allineare la normativa italiana a quella degli altri paesi europei, trasferendo la titolarità delle invenzioni realizzate dai ricercatori alla struttura di appartenenza.

Ed ancora, si reputa importante disciplinare la protezione temporanea dei disegni e modelli presentati in fiere e manifestazioni espositive, dando attuazione a quanto previsto dall'articolo 11 della Convenzione di Parigi del 1883 sulla protezione della proprietà industriale; con tale intervento si consentirà di far risalire la protezione giuridica degli stessi alla data di esposizione, come già previsto dal Codice della Proprietà Industriale in materia di marchi.

A vantaggio dell'utenza, si intende infine intervenire sul Codice e sul Regolamento con una incisiva azione di semplificazione. Gli ambiti su cui si ritiene di intervenire sono:

- le procedure di acquisizione e digitalizzazione delle domande depositate tramite posta ordinaria e presso le CCIAA, per ridurre i tempi che intercorrono tra la data di deposito delle domande di concessione o registrazione dei titoli di PI e l'avvio della fase di esame delle stesse;
- l'estensione della possibilità di utilizzo del sistema di deposito telematico dell'UIBM, dando la possibilità di accedervi senza il ricorso alla firma digitale a condizione che sia accertata l'identità digitale del soggetto depositante;
- la possibilità di utilizzo di sistemi di notifica diversi dalla posta elettronica certificata;
- la riduzione del flusso cartaceo in transito verso l'UIBM mediante l'eliminazione dell'obbligo per le Camere di Commercio di trasmettere tutti i documenti cartacei ricevuti in sede di deposito;
- lo snellimento della composizione della Commissione d'esame di abilitazione per l'iscrizione all'Albo dei consulenti in PI e l'estensione della durata della Commissione dei Ricorsi avverso i provvedimenti dell'UIBM;

- la riduzione dei tempi della fase preliminare all'udienza di trattazione dei giudizi dinanzi alla Commissione dei ricorsi;
- l'adeguamento di talune disposizioni riguardanti sia la professione del consulente in proprietà industriale, per tener conto dell'evoluzione della stessa e per un opportuno aggiornamento, sia il funzionamento del relativo Ordine professionale.

L'occasione dell'aggiornamento del Codice della Proprietà Industriale, il cui impianto risale al 2005, sarà anche utilizzata per precisare meglio alcune disposizioni già presenti, portando a frutto l'esperienza maturata negli anni, nonché per uniformare il più possibile le modalità di gestione dei procedimenti di competenza dell'UIBM.

Sempre con riferimento al quadro normativo di settore, uno degli elementi che caratterizzerà il prossimo triennio è l'entrata in operatività entro il gennaio 2023 del procedimento di nullità e decadenza dei marchi, introdotto dal Decreto legislativo n. 15 del 2019 di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015.

Il Ministero intensificherà i propri sforzi per definire e realizzare il più opportuno contesto operativo consapevole dell'ampio interesse che la materia riveste; si ricorda, al riguardo, che si tratta di uno strumento che, affiancandosi a quello già operativo di opposizione, si pone in una prospettiva di potenziamento della tutela dei diritti di proprietà industriale, in ottica di deflazione del contenzioso giudiziario, con tempi più brevi e costi più contenuti, a sostegno della competitività delle imprese.

In particolare il Ministero:

- sta valutando l'opportunità di introdurre la possibilità per l'UIBM di invitare le parti ad una conciliazione per ridurre al massimo il contenzioso, in analogia a quanto previsto per il marchio dell'Unione europea, e sta verificando come meglio precisare i tempi e le modalità di svolgimento delle diverse fasi del procedimento;
- sta provvedendo alla ingegnerizzazione ed informatizzazione del procedimento per raggiungere la massima standardizzazione possibile;
- adotterà gli atti normativi necessari alla definizione del nuovo procedimento quali la determinazione del diritto di deposito, il contenuto e le modalità di presentazione della domanda nonché l'ammontare massimo delle spese di rappresentanza professionale;
- sta operando per dotare l'organico del personale necessario di cui è in corso di svolgimento il relativo concorso pubblico.

Il Ministero, inoltre, cogliendo l'invito giunto da più parti in occasione della consultazione pubblica, intende verificare la possibilità di semplificare le attuali previsioni relative alle tasse e ai diritti per il deposito delle domande di titoli di PI e per il loro rinnovo o mantenimento in vita. In quest'ambito, una particolare attenzione sarà dedicata al sistema delle imposte di bollo, per il quale si intende proporre al competente Ministero dell'economia l'armonizzazione degli importi dovuti, anche al fine di rendere più esteso l'utilizzo dello strumento del bollo digitale.

Si intende completare, infine, l'adesione al servizio *WIPO Digital Acces Service* (DAS), servizio di accesso digitale dell'*Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale* che

consente lo scambio sicuro di documenti "di priorità" tra gli uffici della proprietà intellettuale nazionali partecipanti e al tempo stesso, e più in generale, prevedere, in sede di rivendicazione, la possibilità di utilizzare, in alternativa al deposito della copia dei documenti, l'indicazione dei codici presenti nelle banche dati presso cui l'Ufficio può direttamente verificare il contenuto della domanda.

Sulla base delle sollecitazioni manifestate da alcuni partecipanti alla consultazione pubblica, si intende portare alla valutazione dell'Amministrazione della Giustizia la possibilità di introdurre, nei giudizi in materia di proprietà industriale, istituti di natura facoltativa volti alla risoluzione alternativa delle controversie (*alternative dispute resolution*).

La revisione e l'aggiornamento della normativa di settore sarà accompagnata da occasioni di diffusione e approfondimento delle principali novità e dei risultati raggiunti che coinvolgeranno i principali *stakeholder* istituzionali. Saranno organizzati appositi seminari nell'ambito dell'Accademia scientifica operante presso l'UIBM - consesso divenuto da tempo luogo privilegiato di approfondimento delle tematiche riguardanti la proprietà industriale e la lotta alla contraffazione, aperto al mondo accademico, a quello consulenziale e al sistema imprenditoriale - e verranno realizzati incontri specifici con le associazioni di categoria, le Camere di Commercio e come i rappresentanti degli Ordini dei consulenti in proprietà industriale e degli avvocati, soggetti questi ultimi che hanno la facoltà di rappresentare l'utenza davanti all'UIBM.

Nel periodo di riferimento, infine, si valuteranno tutte le opportunità per approfondire il tema del rapporto tra le nuove tecnologie che si stanno affermando, quale l'"intelligenza artificiale" (IA), e la proprietà industriale, al fine di comprendere come migliorare l'efficacia dei sistemi di protezione e quali forme di tutela assicurare ai prodotti creati con l'aiuto o direttamente da tecnologie IA. Considerato che l'IA è una innovazione legata all'informatica che può avere un impatto notevole su tutti i beni immateriali, di qualsiasi settore tecnologico, nonché sui modelli di *business*, l'Amministrazione intende seguire con attenzione il dibattito che su tali temi si sta svolgendo a livello europeo e internazionale, in particolare in seno alla *World Intellectual Property Organization* (WIPO) e all'*European Patent Office* (EPO). L'obiettivo che si intende perseguire è anche quello di raccogliere proposte e promuovere la massima armonizzazione delle future possibili modifiche alle normative nazionali che verranno predisposte per affrontare le problematiche che insorgono, relative, in particolare, ai requisiti di brevettabilità o alla designazione dell'inventore.

1.2 Consentire l'utilizzo di procedure rapide, efficaci e a costi contenuti

Si tratta di un obiettivo che sarà perseguito, *in primis*, attraverso la manutenzione evolutiva dell'attuale sistema telematico di deposito presso l'UIBM.

La strumentazione disponibile offre già oggi buone prestazioni poiché consente di lavorare telematicamente la quasi totalità delle procedure di competenza del Ministero in materia di PI e di gestire annualmente (dati 2020) oltre 171.000 domande di titoli (41.398 traduzioni di brevetto europeo; 13.515 brevetti nazionali; 60.857 marchi; 1.269 disegni; 54.446 istanze collegate) e di concedere o registrare oltre 153.000 titoli (50.234 traduzioni di brevetto europeo; 11.359 brevetti nazionali; 63.422 marchi; 1.234 disegni).

Si intende, tuttavia, intervenire per migliorare la qualità e l'efficienza dei sistemi telematici utilizzati, sviluppando le seguenti linee di intervento:

- il completo trasferimento su supporto telematico di tutte le procedure amministrative, ivi comprese quelle relative al deposito delle domande di brevetto europeo e di marchio internazionale (per le quali l'UIBM funge da *Receiving Office*), in modo tale che gli utenti, se interessati, possano interagire con l'Amministrazione per ogni loro esigenza via *web*;
- il rilascio di nuove funzionalità di ricerca ed estrazione dei dati disponibili sulle banche dati nazionali dedicate, al fine di consentire all'utenza di tutelare i propri titoli o di produrne e/o provarne validità e titolarità. Gli applicativi, già in fase di sviluppo presso l'UIBM, saranno disponibili entro la fine del 2021 e consentiranno anche la pubblicazione dei testi non solo delle domande ma anche dei titoli per come concessi; sarà implementata anche la possibilità di una ricerca testuale sul contenuto dei documenti facenti parte dei fascicoli dei titoli di PI;
- lo sviluppo di nuovi applicativi che consentano al Ministero di svolgere in maniera più efficiente l'esame delle domande depositate e lo scambio dati con le principali istituzioni europee ed internazionali di tutela della P.I., come l'EPO, la WIPO e *European Union Intellectual Property Office* (EUIPO) e di rendere efficaci le ricerche sui *database* nazionali e internazionali dei titoli italiani di PI. Tra le nuove funzioni che saranno realizzate figura quella relativa alla gestione automatica delle scadenze dei titoli di PI per omesso pagamento dei diritti per il mantenimento in vita o per il rinnovo.

1.3 Favorire l'integrazione tra i sistemi e lo sviluppo di nuovi servizi applicativi

Per migliorare il livello di *performance* amministrativa, poiché l'attuale sistema informativo risente di una impostazione ormai datata, è intenzione dell'Amministrazione dar corso ad uno studio di fattibilità di una nuova infrastruttura telematica di supporto per la gestione di tutte le domande e i titoli di PI, basata sulle più avanzate tecnologie di trattamento dati e capace di integrare i sistemi e le basi dati già esistenti e di arricchirli con nuovi e più evoluti servizi a supporto dell'utenza.

Lo studio di fattibilità, la cui conclusione è prevista entro la fine del 2021, sarà preceduto da interviste ai principali *stakeholder* in rappresentanza dell'utenza: il Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprietà industriale, le associazioni di categoria, gli organismi pubblici e/o privati operanti nel settore della proprietà industriale, ivi compresi le organizzazioni europee ed internazionali (EPO, EUIPO, WIPO). Le interviste saranno mirate a mettere in luce le criticità dell'attuale sistema telematico e delle banche dati oggi disponibili nonché a censire i nuovi servizi di possibile interesse e le modalità di loro erogazione.

La chiave di volta della nuova infrastruttura è la valorizzazione dell'enorme patrimonio informativo detenuto dal Ministero in materia di PI; un insieme di dati ed informazioni che, adeguatamente trattate, consentiranno di conoscere lo stato dell'innovazione in Italia da un punto di vista privilegiato. Una operazione che si prevede possa contribuire a trasformare questo indubbio capitale immateriale in volano di sviluppo a supporto

dell'azione delle aziende e di coloro che operano in loro favore.

I diritti di proprietà industriale costituiscono, infatti, una fonte essenziale di conoscenza per la formulazione dei programmi di investimento delle aziende e per lo sviluppo di nuove tecnologie, di nuovi prodotti e per conquistare nuovi mercati. L'informazione brevettuale è determinante, inoltre, anche ai fini della conoscenza dei fenomeni economici utile a orientare, altresì, le politiche pubbliche a favore dell'innovazione.

Sulla base di tali evidenze gli elementi cardini della nuova infrastruttura dovrebbero essere:

- *integrazione, disponibilità, internazionalizzazione, fruibilità*: un unico portale gratuito, versatile, multilingue e facilmente utilizzabile, integrato anche con le principali banche dati degli organismi europei ed internazionali operanti nel settore della PI, a disposizione senza interruzioni - h 24 - delle imprese e dei singoli utenti non solo per depositare i propri titoli, ma anche per trovare soluzioni a problemi tecnici, verificare cosa sta sviluppando la concorrenza, seguire l'evoluzione delle tecnologie emergenti e indirizzare le decisioni riguardo agli ambiti di ricerca da sviluppare; un portale al servizio anche delle istituzioni per analisi compiute dei contesti, settoriali o territoriali, su cui si intende intervenire;
- *semplificazione delle procedure*: gli interventi dovranno riguardare:
 - o la possibilità di accedere al nuovo portale attraverso l'utilizzo di sistemi evoluti, riconosciuti a livello nazionale, europeo ed internazionale, che consentano di accertare l'identità digitale dell'utente, nonché di garantire l'integrità dei dati e dei documenti depositati, anche senza l'utilizzo della firma digitale;
 - o la completa digitalizzazione delle modalità di pagamento delle imposte di bollo - previa armonizzazione, come già indicato, degli importi oggi previsti - e dei diritti di deposito delle domande e di mantenimento in vita o rinnovo dei titoli;
 - o l'introduzione di sistemi di notifica, riconosciuti legalmente a livello nazionale, europeo ed internazionale, che consentano all'UIBM di poter inviare all'utenza e ricevere dalla stessa comunicazioni valide, anche senza dover necessariamente ricorrere alla posta elettronica certificata (strumento non presente all'estero). A tal fine, oltre a proporre le necessarie revisioni normative, sulla nuova piattaforma sarà resa accessibile all'utenza un'area riservata dotata di ampie funzionalità;
- *valorizzazione e condivisione*: la nuova piattaforma guarderà sia al futuro che al passato, valorizzando il *Made in Italy* ed il suo valore storico-economico-sociale attraverso la dematerializzazione, la ricostruzione e la digitalizzazione di tutti i titoli concessi in una sorta di "museo storico virtuale del *Made in Italy*" in grado di promuovere le eccellenze industriali italiane attraverso i loro brevetti, marchi e *design*;
- *Big Data, Intelligenza Artificiale, Machine Learning e sistemi esperti*: ogni processo di lavorazione dei titoli di PI, dalla fase di deposito fino al rilascio del titolo, sarà reingegnerizzato, creando un flusso di lavoro sempre più esperto e *friendly*, con l'utilizzo anche di *chat* automatiche in grado di guidare l'utente in caso di difficoltà. Sarà valutato il ricorso alle tecnologie *Big Data* e *Machine Learning* per semplificare e snellire le procedure di deposito;

- *cloud*: sarà infine completamente riprogettato il CED che gestisce il sistema, utilizzando le ultime tecnologie disponibili; in questa prospettiva saranno dismessi i *server* fisici e tutto il sistema verrà delocalizzato su *cloud* secondo gli *standard* di sicurezza definiti dalle Autorità competenti.

1.4 Completare l'attuazione del Sistema Brevettuale Unitario

Per sostenere una rapida introduzione del sistema brevettuale unitario, assicurando così una migliore e più efficace protezione delle invenzioni a livello UE, l'Amministrazione opererà per accelerare e promuovere l'attuazione del Brevetto unitario, secondo le azioni descritte nel macro-obiettivo sulle attività di livello internazionale.

1.5 Ottimizzare il sistema dei certificati di protezione complementare

L'importanza strategica del settore farmaceutico è emersa con tutta evidenza nell'ultimo anno a causa della pandemia da Covid 19; è indiscutibile l'esigenza di una migliore diffusione e accessibilità ai medicinali e alle cure.

Dal punto di vista brevettuale, si intende operare per rendere il sistema dei certificati di protezione complementare più efficiente e trasparente, tramite azioni mirate a migliorare la gestione e la pubblicazione dei dati, comprese le informazioni aggiuntive, ove presenti, quali le notifiche inviate in attuazione del Reg. UE 933/2019 (SPC *waiver*).

Allo stesso tempo si darà continuità alla collaborazione con il Gruppo di esperti sulle politiche della proprietà intellettuale presso la Commissione UE che, in tema di certificati, al fine di rendere l'iter di esame e la valutazione dei requisiti sostanziali per il loro rilascio più omogenei e rispondenti alle recenti decisioni della Corte di Giustizia UE, sta verificando le possibilità di elaborare delle "linee guida" comuni o di creare una procedura unificata a livello europeo di concessione dei certificati che potrebbe affiancarsi alle procedure nazionali di concessione.

1.6 Aggiornare la procedura per le nuove varietà vegetali

Il Ministero continuerà a curare l'applicazione della Direttiva 98/44/CE sulla protezione delle invenzioni biotecnologiche, partecipando ai relativi lavori a livello europeo (Commissione UE, *Patent Law Committee* dell'EPO, Comitato sulle risorse genetiche della WIPO) e prestando particolare attenzione alle possibili interferenze tra brevetti e privative per nuove varietà vegetali.

Per le nuove varietà vegetali, in sintonia con il corrispondente obiettivo del Piano di azione UE, e con il coinvolgimento delle altre amministrazioni che hanno competenze in materia, si intende attivare ogni iniziativa utile, anche, ove necessario aggiornando la normativa primaria, al fine di rendere più rapido ed efficace il procedimento di valutazione delle domande per la concessione del titolo.

Si intende, inoltre, svolgere un ruolo più attivo nelle organizzazioni europee e internazionali che si occupano di varietà vegetali al fine di promuovere il sistema di protezione del titolo, migliorando il coordinamento e ampliando la collaborazione con il MIPAAF e con gli istituti che si occupano in Italia delle prove varietali per qualificarne gli *staff* tecnici con l'accREDITAMENTO ai corsi di formazione dell'Unione per la Protezione delle Nuove Varietà Vegetali (UPOV).

1.7 Promuovere la cultura della PI

Per migliorare il sistema di protezione della proprietà industriale non si può non intervenire anche con iniziative che aiutino cittadini, imprese e istituzioni ad avere una maggiore consapevolezza collettiva della sua importanza.

Si tratta di un passaggio della strategia da implementare che non deve assolutamente essere sottovalutato; come visto in questi anni, solo se tutta la comunità riconosce il valore dell'innovazione come volano di crescita si possono efficacemente mettere in campo azioni di valorizzazione dei titoli della proprietà industriale.

Questa strategia sarà tanto più efficiente quanto più si riuscirà a modulare gli interventi sulla base di *target* mirati, cogliendone le differenti sensibilità, rispettandone i diversi linguaggi e rispondendo ai loro effettivi interessi.

In accordo e collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, si potranno realizzare campagne di sensibilizzazione degli studenti delle scuole primarie e secondarie e di quelli degli Istituti Tecnici Superiori, nonché degli aderenti alle diverse organizzazioni giovanili, che, attraverso il loro coinvolgimento attivo in iniziative ed azioni, li aiutino a maturare un atteggiamento positivo a tutela del prodotto originale anche per testimoniare di essere a favore della legalità e contro la criminalità.

Le azioni di sensibilizzazione potranno essere svolte anche con il supporto delle organizzazioni che hanno manifestato la loro disponibilità in sede di consultazione pubblica (Ordine dei consulenti in PI - INDICAM).

Sempre nel campo dell'istruzione si intende progettare e realizzare, in collaborazione con il Ministero dell'Università e della Ricerca e le altre Istituzioni preposte, l'inserimento della tematica della proprietà industriale all'interno dei percorsi di studio a livello universitario e post-universitario (dottorati di ricerca e *master*), non solo nelle discipline giuridiche ed economiche, ma anche scientifiche. In questo ambito si partirà dal rafforzare il *Master* di secondo livello in *Open Innovation & Intellectual Property* promosso da qualche anno dall'UIBM e realizzato dalla LUISS in collaborazione con l'Università di Torino e dall'ampliare l'offerta verificando la possibilità di realizzare nuovi corsi di alta formazione con NETVAL (*Network* per la Valorizzazione della Ricerca) e UNIONCAMERE, che hanno manifestato la propria disponibilità in sede di consultazione pubblica.

2. Incentivare l'uso della PI, in particolare da parte delle PMI

Troppe imprese, in particolare PMI, e troppi ricercatori non sfruttano appieno le opportunità offerte dalla protezione della PI

BOX 3

Sintesi del corrispondente obiettivo del Piano UE

Per promuovere la diffusione e l'uso della PI, la Commissione Europea:

- fornirà, insieme all'EUIPO, un sistema di **voucher per la PI a favore delle PMI**, per finanziare la registrazione dei DPI e la consulenza strategica in materia di PI (primo trimestre 2021);
- **introdurrà servizi di assistenza in materia di PI per le PMI** nell'ambito del programma "Orizzonte Europa" e li estenderà ad altri programmi dell'UE (2020+).

Inoltre la Commissione:

- predisporrà, in collaborazione con l'EUIPO, **uno sportello unico per l'accesso a informazioni e consulenze** in materia di PI;
- agevolerà la possibilità per le PMI di **sfruttare la PI per ottenere accesso ai finanziamenti**;
- opererà per **trasformare in innovazione i risultati della ricerca** di eccellenza in Europa e per **promuovere una migliore gestione della PI nella più ampia comunità R&I**;
- adotterà misure per **garantire che la PI finanziata con fondi pubblici sia utilizzata in modo equo ed efficace**
- opererà per **migliorare le condizioni che consentono alle imprese di utilizzare e proteggere la loro PI negli appalti pubblici**.

Ogni azione di valorizzazione economica dei titoli di PI che si prefigga l'obiettivo di incidere positivamente sullo sviluppo industriale sconta necessariamente una piena conoscenza del valore che hanno i titoli di proprietà industriale e delle variegate possibilità di loro utilizzo.

Spesso a livello di imprese, in particolare di quelle di medie e piccole dimensioni, non si ha la percezione del valore del proprio portafoglio titoli di PI o di quello che potrebbe essere definito. La sfida è colmare questa distanza, mettendo in atto uno sforzo per diffondere presso le piccole e medie imprese la cultura della proprietà industriale quale necessario strumento attraverso il quale far crescere la capacità competitiva delle imprese e, dunque, del sistema Paese.

È necessario investire per innalzare la consapevolezza degli operatori sul valore di questi particolari beni immateriali e per attuare un vero e proprio "salto culturale": passare da una logica difensiva, di mera tutela, ad una espansiva, riconoscendo al possesso di titoli di proprietà industriale il valore di un vero e proprio potenziale vantaggio competitivo. E per poter sfruttare appieno i propri titoli di proprietà industriale le imprese, in particolare le PMI, necessitano anche di sostegni finanziari.

Si intende inoltre intervenire con azioni specifiche affinché i titoli di proprietà industriale figurino adeguatamente all'interno dei bilanci aziendali. Si vuole far emergere la loro valenza all'interno del patrimonio delle imprese per una più reale valutazione del valore aziendale, utile anche ai fini di un più agevole accesso al credito.

Gli obiettivi specifici da perseguire per incentivare l'uso e la valorizzazione economica della PI nel prossimo triennio sono i seguenti.

2.1 Garantire il sostegno finanziario agli strumenti per la valorizzazione dei titoli di PI

Le misure di sostegno per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, denominate Brevetti+, Marchi+, Disegni+ e avviate negli ultimi anni in modo sperimentale e episodico, sono oramai divenute un punto di riferimento per le PMI che intendono intraprendere percorsi di valorizzazione. Ne danno forte evidenza i risultati degli ultimi bandi attuati: per i tre bandi chiusi entro il primo semestre 2020 sono stati richiesti dalle PMI (che hanno presentato 2.330 domande) tutti i 43,3 milioni di euro messi a disposizione ed entro il semestre successivo si è provveduto tramite l'attività dei soggetti gestori (Invitalia ed Unioncamere) alla concessione delle relative agevolazioni; a valere sui tre bandi che si sono aperti tra settembre e ottobre 2020, le domande presentate dalle PMI, pari a 1.445, hanno esaurito in poche ore tutte le ulteriori risorse messe a disposizione, pari a 43 milioni di euro, e nel primo semestre 2021 sono stati concessi i relativi contributi.

Giova sottolineare che questo pacchetto di misure, specificatamente dedicate ai titoli di proprietà industriale e alla loro valorizzazione industriale ed economica, rappresenta sicuramente un elemento di eccellenza, unico nel panorama europeo.

La lungimiranza che ha caratterizzato la progettazione delle misure in commento consente oggi di affermare che si è conclusa la fase di sperimentazione e che può essere confermato, portandolo a regime, l'attuale sistema di programmazione finanziaria.

Sulla base dell'esperienza maturata, al fine di consolidare i suddetti interventi di sostegno si intende operare nei seguenti ambiti:

- finanziario: il sistema di finanziamento delle misure non consente attualmente una programmazione temporale ampia, oltre l'anno, e la dotazione finanziaria che si riesce ad allocare annualmente non copre il fabbisogno manifestato dal sistema delle PMI. Il Ministero si farà, quindi, parte attiva per promuovere ad un incremento della dotazione finanziaria all'interno del bilancio dello Stato con un respiro triennale, in modo tale da garantire sia la continuità alle misure sia di offrire al sistema produttivo interessato elementi certi per poter programmare correttamente una azione di valorizzazione dei propri titoli di proprietà industriale.

Si evidenzia che il successo degli interventi di sostegno in commento ha portato ad una specifica allocazione di risorse aggiuntive a valere sul *Recovery Fund* previste dal PNRR, limitatamente alla misura brevetti+;

- procedurale: il Ministero intende operare per uniformare e semplificare le procedure di accesso ai tre incentivi, pur mantenendo le necessarie peculiarità distintive di ciascuna procedura. Tra le revisioni più significative cui si intende provvedere è il superamento del "*click day*";
- regolamentare: si intende verificare la possibilità di estendere la platea dei soggetti beneficiari e di introdurre meccanismi premiali. Si prevede di intervenire anche sull'oggetto degli interventi e sulle spese ammissibili. Si evidenzia che l'azione di miglioramento degli interventi dovrà altresì tener conto, necessariamente, delle modifiche normative che potrebbero interessare il quadro di riferimento della proprietà industriale (ad esempio, derivante da nuove disposizioni comunitarie o

internazionali) ovvero di sviluppi tecnologici che potrebbero intervenire in particolari settori, a livello produttivo e sociale;

- promozionale: l'attività di monitoraggio delle misure (sviluppando anche un data base comune delle imprese agevolate) sarà diretta anche alla progettazione di azioni efficaci di promozione della cultura della proprietà industriale in grado di far comprendere agli operatori la valenza dei brevetti, dei marchi e dei disegni nello sviluppo delle imprese.

Su questi versanti l'azione del Ministero potrà essere attuata in due fasi:

1. la prima fase, da realizzare nel 2021, sarà diretta a dare continuità ai bandi (non ritardando eccessivamente l'apertura degli sportelli per la presentazione delle richieste di contributo) e a uniformare le procedure di accesso, con una prima revisione dei criteri e delle spese ammissibili;
2. la seconda fase, dal 2022, sarà finalizzata a perfezionare i meccanismi di accesso, al fine di evitare fenomeni di "*click day*", e a valutare l'introduzione di modifiche più impattanti sulla procedura, sui contenuti e sulla dotazione finanziaria.

Le linee di azione sopra indicate caratterizzeranno anche la revisione della misura di agevolazione prevista per la promozione all'estero dei marchi collettivi e di certificazione.

È intenzione infine del Ministero farsi parte attiva con le Amministrazioni competenti per un'eventuale revisione del *Patent box* per il quale si dovrà effettuare un'attenta analisi in termini di semplificazione anche al fine di garantire certezza, ampia accessibilità e tempi rapidi nell'utilizzo.

2.2 Supportare l'accesso ai servizi di consulenza specialistica

L'innalzamento del livello culturale in tema di proprietà industriale passa inevitabilmente anche attraverso la fornitura di servizi specialistici innovativi, capaci di agevolare, supportare e consolidare la percezione della valenza dei titoli di proprietà industriale e la loro valorizzazione.

Si tratta di operare su più fronti, anticipando la domanda e sostenendo quanto più possibile l'offerta, soprattutto nella fase di avvio di nuove iniziative.

In questo ambito si pone la recente attuazione di una misura fortemente innovativa, introdotta dal cosiddetto "decreto crescita", denominata *Voucher 3¹* (investire in innovazione), finalizzata a sostenere le *start up* innovative nei percorsi di brevettazione. Uno degli elementi di forte novità di questa misura è rappresentato dal fatto che per fruire dei servizi previsti la *start up* non deve anticipare nessun costo, ma utilizza un *voucher*. La misura ha trovato avvio nel giugno del 2020 e ha avuto un ampio successo: il 9 giugno 2021 è stato chiuso il termine di presentazione delle domande per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili fino al 2021. Tramite il soggetto gestore Invitalia, sono state presentate oltre 5.000 domande, di cui approvate e finanziate poco più di 4.000. Si evidenzia che questa misura ha certamente contribuito a diffondere nelle giovani generazioni di imprenditori la cultura dell'importanza e del valore associato alla

¹ Misura di sostegno, finanziata solo per il triennio 2019 – 2021, che mira a sostenere la capacità innovativa e la competitiva delle start up finanziando i servizi di consulenza necessari per valorizzare e tutelare in Italia e all'estero i propri processi di innovazione tramite il brevetto per invenzione industriale.

protezione e valorizzazione della proprietà industriale nella creazione e sviluppo di impresa.

Al riguardo l'azione del Ministero sarà orientata a dare continuità all'intervento, proponendone il rifinanziamento in sede di legge di bilancio, e verificare la possibilità di estenderne la platea dei beneficiari oltre le *start up* innovative, per far apprezzare l'importanza delle varie fasi che caratterizzano la nascita, la crescita e lo sviluppo di un brevetto, sostenendo in primo luogo tutte le piccole imprese nel complesso processo della sua definizione e offrendo loro la possibilità di avvalersi di qualificati esperti, consulenti in proprietà industriale e avvocati iscritti ai rispettivi ordini professionali. Un'attenta valutazione sarà svolta per verificare l'inserimento di ulteriori servizi agevolabili (quali ad esempio quelli di pre-diagnosi).

2.3 Promuovere azioni per la valutazione economica dei titoli di PI

Numerosi studi hanno evidenziato come il valore delle aziende sia oggi in larga misura riconducibile ai beni immateriali di cui dispongono.

Il possesso di titoli di proprietà industriale e il loro valore stanno assumendo una sempre maggiore rilevanza nella definizione del posizionamento competitivo di una azienda e nella determinazione del suo valore.

Il portafoglio titoli è ormai considerato uno degli elementi più significativi per analizzare le prospettive di mercato e quelle di sviluppo di una impresa, ma per dispiegare tutta la sua potenzialità è necessario che il valore di ogni titolo abbia la sua piena evidenza e sia adeguatamente supportato da processi di verifica attendibili e largamente condivisi.

Facendo tesoro di precedenti esperienze, l'azione del Ministero sarà orientata a definire e promuovere delle griglie di valutazione dei differenti titoli di proprietà industriale di tipo qualitativo, ancora non disponibili sul mercato, da affiancare ai più "tradizionali" strumenti che analizzano il fenomeno dal punto di vista quantitativo. Il lavoro di costruzione delle griglie di valutazione, e di definizione delle metodologie che sottendono i processi di analisi da adottare, sarà portato avanti anche nell'ambito di gruppi di lavoro cui saranno chiamati a partecipare i rappresentanti del sistema creditizio e finanziario, di quello delle imprese e di quello della ricerca, a garanzia del riconoscimento della loro attendibilità da parte di tutte le categorie degli operatori professionali potenzialmente interessati, ciò anche al fine di una declinazione delle stesse sulle effettive esigenze delle imprese e a garanzia di loro piena fruibilità.

Uno dei principali risultati che si vuole raggiungere, anche attraverso l'utilizzo delle griglie di valutazione, è quello di fare in modo che gli *assets* immateriali in possesso delle imprese possano essere considerati come garanzia nella concessione dei prestiti da parte del sistema bancario.

Oltre che sul profilo strettamente commerciale, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione anche sulla valenza "educativa" che le griglie potrebbero assumere; queste possono aiutare l'operatore a fare un esame del brevetto o del disegno di interesse da molteplici punti di vista, tutti da analizzare: mercato, innovazione, concorrenza, produzione, ecc. ...

È opinione diffusa tra i professionisti e gli imprenditori che gli attuali criteri di valutazione di questa particolare tipologia di beni immateriali non siano sufficientemente adatti a rappresentarne il vero valore.

Storicamente le disposizioni in materia di bilancio e i criteri di iscrizione delle diverse poste non hanno stimolato la rappresentazione in tutte le sue componenti del valore attuale e potenziale dei titoli di PI, sempre più rilevante nel patrimonio delle imprese. Va incontro a questa esigenza il Decreto legge n.104 del 2020 il quale ha previsto la possibilità di rivalutare anche i beni immateriali aprendo quindi la strada ad operazioni di rivalutazioni, particolarmente apprezzate dal sistema, anche dei marchi e del *know how* che portano ad un rafforzamento patrimoniale delle imprese.

Si intende, perciò, verificare la possibilità - anche ricorrendo ad attività di ricerca, misurazione e raffronto con prodotti, processi, prassi e procedure in uso presso altri Paesi - di promuovere l'introduzione di nuovi criteri di valutazione e di iscrizione in bilancio delle poste inerenti i beni immateriali, operando i necessari correttivi a quelli esistenti.

2.4 Valorizzare gli esiti della ricerca pubblica promuovendone i brevetti

La ricerca pubblica italiana contribuisce allo sviluppo di nuove tecnologie in maniera rilevante ma, frequentemente, il suo patrimonio di invenzioni non viene valorizzato per una evidente carenza di risorse dedicate a questa funzione che non consente di veicolare efficacemente l'informazione necessaria verso le imprese.

Per incidere su tale situazione un primo, importante intervento, richiesto da molti partecipanti alla consultazione pubblica, cui si intende dar corso ha carattere normativo: come detto al paragrafo 1.1, si intende promuovere la modifica dell'articolo 65 del Codice della Proprietà Industriale ribaltando l'approccio attuale che assegna la titolarità delle invenzioni ai ricercatori che le hanno sviluppate e trasferendola, in prima battuta, alla struttura di appartenenza e, solo in caso di inerzia di quest'ultima, al ricercatore stesso. Con l'occasione si potranno anche definire puntualmente alcuni aspetti che hanno comportato incertezze in fase operativa (in particolare: tipologia del personale interessato, strutture coinvolte, eventuale presenza di finanziamenti privati) e disciplinare in maniera chiara meccanismi premiali e di indennizzo per il ricercatore.

Per sostenere le interazioni tra sistema della ricerca e sistema industriale si è contribuito negli ultimi anni a potenziare gli 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.

Vista la larga adesione ai programmi di finanziamento attivati dal Ministero sia nel 2018 che nel 2020 (con il bando del 2020 sono stati finanziati complessivamente 97 progetti, con un importo complessivo di risorse pari a 7,9 milioni di euro, di cui 0,55 messi a disposizione dal Ministero della salute), l'azione del Ministero nel prossimo triennio sarà concentrata sulla predisposizione di un nuovo piano di sostegno finanziario, che potrà contare anche su una dotazione finanziaria prevista nel PNRR.

Saranno altresì ricercate co-partecipazioni finanziarie delle altre amministrazioni potenzialmente interessate (Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR e Ministero

della salute). Questo consentirà di consolidare il processo attualmente in corso, potenziando lo *staff* degli Uffici e rafforzando le competenze disponibili al loro interno, aumentando la capacità di incontro e servizio verso le imprese e agevolando l'assorbimento e lo sviluppo di conoscenza scientifico-tecnologica in specifici settori produttivi e contesti locali, operando in una sorta di *network* per lo scambio delle competenze.

Uno degli obiettivi del nuovo piano di sostegno sarà anche quello di provare a definire *standard* di contratti quadro e *agreements* da utilizzare nei percorsi di valorizzazione tra imprese e uffici di trasferimento tecnologico. In questo ambito il Ministero intende proporre alle altre amministrazioni - competenti per il riconoscimento dei profili specialistici che si sono formati con queste azioni - la definizione di percorsi di qualificazione professionale e la creazione delle condizioni necessarie per la stabilizzazione di questo personale specializzato, nella consapevolezza che le problematiche non sono solo di natura finanziaria ma anche di natura strutturale.

In questo modo il dialogo tra il mondo della ricerca pubblica e quello produttivo sarà ulteriormente rinvigorito e rafforzato con evidenti ricadute positive sui percorsi di valorizzazione delle nuove tecnologie.

Ulteriore elemento che appare non consentire un'agevole connessione tra il sistema della ricerca e il mondo delle imprese è il livello di maturità tecnologica dei brevetti proposti, troppo spesso insufficiente per poter essere percepito come interessante dagli imprenditori. Sotto questo profilo l'obiettivo da perseguire è quello di mettere a disposizione delle imprese invenzioni maggiormente "comprensibili" e quindi in uno stato quasi, se non, prototipale.

Per innalzare il livello di maturità delle invenzioni brevettate dai soggetti appartenenti al mondo della ricerca pubblica affinché possano diventare oggetto di azioni di sviluppo da parte del sistema imprenditoriale, il Ministero intende riproporre, adeguandolo ad eventuali nuove esigenze che si dovessero manifestare, il bando già emanato nel 2020 per il finanziamento di progetti di *proof of concept* (POC) capaci, a seguito della loro realizzazione, di mettere a disposizione per la successiva valorizzazione veri e propri prototipi. Ad oggi sono stati finanziati 23 progetti (dei 45 ritenuti ammissibili) utilizzando interamente i 5,3 milioni di euro di risorse finanziarie disponibili. Per la sua realizzazione il Ministero potrà contare anche su una parte di risorse previste nel PNRR; risorse aggiuntive saranno inoltre ricercate anche presso potenziali *partner* privati, quali ad esempio le fondazioni bancarie, che intendano promuovere azioni in tal senso.

Sempre in tema di *proof of concept*, forte del successo ottenuto dall'intervento e cogliendo la sollecitazione giunta da diversi partecipanti alla consultazione pubblica, si intende verificare le condizioni per estendere tale strumento ad altre tipologie di possibili beneficiari, quali le piccole imprese, che potrebbero trovare grande giovamento da una agevolazione che consenta loro di sviluppare una idea ancora relegata alla fase di brevetto.

Un ulteriore strumento che contribuisce ad agevolare i percorsi di valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica è la piattaforma *Knowledge Share*, la più grande piattaforma brevettuale in Italia che vede coinvolti, insieme all'UIBM, il Politecnico di Torino e NETVAL. Si tratta di una piattaforma digitale per lo *scouting* di tecnologie

brevettate provenienti dal mondo della ricerca pubblica. Lo strumento si propone quale *touchpoint* tra università, aziende e finanziatori, con l'obiettivo di diventare un *marketplace* attraverso il quale si possano valorizzare le tecnologie con maggiore potenzialità di applicazione industriale. In questo senso si intende attivare una collaborazione con professionisti, imprese ed associazioni per sviluppare progetti finalizzati a fornire informazioni e dati utili alla costruzione e gestione di accordi di trasferimento di tecnologie e licenze.

È una "vetrina" nella quale sono esposte in un linguaggio comprensibile per le imprese tutte le nuove tecnologie derivanti dalla ricerca.

Knowledge Share è ormai diventata l'unica piattaforma a livello nazionale ad includere i *portfolio* brevettuali di oltre 70 centri di ricerca, Università ed IRCCS, con una massa critica di più di 1.500 tecnologie (80% delle quali depositate dal 2016 in avanti), che spaziano in tutti i principali settori tecnologici ed industriali, con una crescita mensile di circa 50 nuove invenzioni, offrendo un quadro aggiornato dello stato della tecnica.

L'azione sarà orientata nel prossimo triennio, grazie anche al contributo finanziario previsto nel PNRR, all'estensione del sistema sia con riferimento ai soggetti istituzionali coinvolti sia per quel che riguarda i settori trattati, a partire da quello della sperimentazione vegetale, nonché alla creazione di nuovi servizi da fornire. In particolare potrebbe essere realizzata una sezione dedicata agli *spin-off* e potrebbero essere progettate adeguate misure di promozione dell'uso della piattaforma tra le imprese e presso le associazioni imprenditoriali.

2.5 Rafforzare le reti territoriali di assistenza alle imprese

Dalle considerazioni espresse appare evidente come ogni azione che si prefigga di incidere positivamente sullo sviluppo del tessuto industriale necessiti di essere accompagnata da una corretta informazione presso le imprese, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni, sui DPI e sulle loro potenzialità.

A tal fine si opererà proseguendo e rafforzando la collaborazione avviata da tempo con la rete di prossimità costituita dagli Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio, dai *Patent Library* e dai *Patent Information Point*, soggetti che operano sul territorio e che meglio di altri conoscono le esigenze del tessuto produttivo di riferimento.

Al riguardo l'UIBM assicurerà la collaborazione con l'EPO per lo sviluppo del nuovo progetto europeo "PATLIB 2.0" che mira a promuovere la condivisione di buone pratiche all'interno della rete europea dei PATLIB, rafforzando le competenze ed ampliando i servizi, soprattutto nell'area del trasferimento tecnologico, dei centri coinvolti.

Le priorità di intervento riguardano: i) l'azione verso il tessuto imprenditoriale con modalità di ingaggio innovative che puntino su *social, community* aperte e interconnesse, *learning community* e *community of practice*; ii) la riqualificazione del capitale umano; iii) l'inserimento di nuove e giovani risorse, con *skill* avanzate in materia di PI e digitalizzazione; iv) l'attivazione di azioni di *cross fertilization*, caratterizzate da elevati livelli di digitalizzazione.

Verrà valutata, inoltre, la possibilità di organizzare un *road show* sul territorio nazionale, in *partnership* con associazioni di categoria e Camere di Commercio.

Si potrebbe lavorare anche per stimolare il rafforzamento della collaborazione già in corso tra queste strutture e l'Ordine dei consulenti in PI, le associazioni di impresa e altri soggetti attivi nel settore, quali parchi scientifici e tecnologici, incubatori e acceleratori d'impresa.

Resta ferma la necessità di un pieno coinvolgimento del sistema universitario.

Inoltre, per diffondere in modo più capillare, anche a livello territoriale, la conoscenza dei DPI e delle loro potenzialità il Ministero continuerà ad investire nella formazione degli IP *Manager*, nuova figura professionale in possesso delle competenze necessarie per consentire alle aziende e ai loro sistemi di attuare corretti percorsi di valorizzazione dell'innovazione. Detta figura può svolgere una funzione importante sia nel sistema privato che in quello pubblico e nello sviluppo della loro collaborazione.

Questi professionisti della PI, interagendo direttamente con le imprese, consentono alle stesse di raggiungere maggiore consapevolezza sul livello di conoscenza raggiunto relativo alla tutela, gestione e valorizzazione del proprio portafoglio di titoli di PI.

3. Facilitare l'accesso ai brevetti e la loro conoscenza

Gli strumenti per agevolare l'accesso alla PI non sono sufficientemente conosciuti e sviluppati

BOX 4

Sintesi del corrispondente obiettivo del Piano UE

Per agevolare la concessione di licenze e la condivisione della proprietà intellettuale, la Commissione intende:

- garantire **la disponibilità della PI essenziale in tempi di crisi**, anche attraverso nuovi strumenti per la concessione di licenze e un sistema di coordinamento delle licenze obbligatorie (2021-2022);
- migliorare **la trasparenza e la prevedibilità nella concessione di licenze per i brevetti SEP** incoraggiando le iniziative guidate dall'industria nei settori maggiormente interessati, oltre a intraprendere possibili riforme, se necessario anche di carattere normativo, volte a chiarire e a migliorare il quadro dei brevetti SEP, nonché a fornire strumenti di trasparenza efficaci (primo trimestre 2022);
- promuovere **l'accesso ai dati e la loro condivisione**, salvaguardando nel contempo gli interessi legittimi, mediante un chiarimento di determinate disposizioni fondamentali della direttiva sui segreti commerciali e un riesame della direttiva sulle banche dati (terzo trimestre del 2021).

L'accesso in maniera più agevole e veloce alle nuove tecnologie e alle nuove conoscenze, nonché ai dati dei relativi titoli di proprietà industriale, è divenuto oramai un *asset* di primaria importanza per lo sviluppo economico delle nostre società e dell'apparato produttivo in particolare.

Ciò è ancor più vero nei momenti di crisi, nei quali la previsione di poter accedere alle tecnologie essenziali deve essere regolata da strumenti adeguati che nel rispetto degli interessi delle parti semplifichino i processi di concessione delle licenze.

È quindi determinante far crescere una logica di condivisione, senza tuttavia perdere di vista la necessità di garantire la redditività ed il ritorno degli investimenti fatti per i beni immateriali.

Al fine di garantire che il sistema di tutela della PI consenta un corretto accesso ai beni immateriali, si assumono i seguenti obiettivi specifici verso cui indirizzare l'azione nel prossimo triennio.

3.1 Gestire l'accesso alla proprietà intellettuale in situazioni di crisi

Nel suo Piano di azione la Commissione UE ricorda che *"L'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) prevede la possibilità, alle condizioni ivi specificate, di rilasciare licenze obbligatorie, ossia stabilisce che la pubblica amministrazione ha il potere di autorizzare un soggetto a usare un'invenzione brevettata senza il consenso del titolare del brevetto. La procedura può essere accelerata in caso di emergenza nazionale. Dal combinato disposto di tali norme con la dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e la salute pubblica emerge chiaramente che ogni membro dell'OMC ha non solo il diritto di concedere licenze obbligatorie, ma anche la libertà di determinare i motivi in base ai quali tali licenze sono concesse"*.

Sul punto, l'Amministrazione intende verificare la possibilità di introdurre nell'ordinamento nazionale strumenti specifici in grado di far fronte tempestivamente a

situazioni di crisi, come quelle sanitarie; l'obiettivo da perseguire è quello di privilegiare accordi volontari in grado di contemperare gli interessi legittimi dei detentori delle privative industriali con quelli generali della collettività, ricorrendo al rilascio di licenze obbligatorie solo in caso di fallimento di qualunque altro tentativo.

3.2 Migliorare la conoscenza dei brevetti essenziali

Sul tema dei "brevetti essenziali" (gli *standard essential patents* -SEPs) l'Amministrazione, per quanto di competenza, seguirà con continuità i lavori promossi dalla Commissione europea (DG Grow), che tengono conto dei risultati degli studi UE effettuati in materia, delle recenti consultazioni e incontri con gli *stakeholder* pubblici e privati, nonché delle attività del gruppo di esperti UE sui SEPs.

I lavori della Commissione hanno l'obiettivo di migliorare nel mercato interno la trasparenza a favore dei diversi attori economici che intervengono nel processo di *licensing* dei brevetti essenziali e favorire l'accesso ai SEPs a condizioni FRAND (*Fair, Reasonable and Not Discriminatory*) all'interno di una filiera produttiva da parte delle imprese interessate alla loro implementazione, ivi incluse le PMI, arginando i rischi di abuso di posizione dominante o atti di concorrenza sleale da parte dei titolari dei SEPs.

Considerato che tale materia, per le sue dirette implicazioni sulle condizioni di accesso al mercato, presenta prevalentemente aspetti connessi al diritto della concorrenza, si intende promuovere la costituzione di un gruppo di lavoro che veda la partecipazione dei maggiori attori istituzionali coinvolti a livello nazionale, avviando un dialogo con il settore privato, al fine di contribuire a definire una posizione condivisa sul tema da rappresentare a Bruxelles, nella prospettiva di promuovere un sistema più affidabile e trasparente per la concessione di licenze.

3.3 Mettere a disposizione le informazioni brevettuali

Come già ricordato al paragrafo 1.3, le informazioni brevettuali costituiscono uno dei pilastri per la definizione dello stato della tecnica nelle diverse aree dell'innovazione tecnologica. Attraverso i brevetti è possibile seguire le tendenze della tecnologia e analizzare l'evoluzione della ricerca, l'innovazione in campo industriale e delineare, quindi, degli scenari sulla posizione e il ruolo delle imprese e degli enti di ricerca italiani nell'ambito della competitività globale.

Per facilitare queste informazioni il Ministero si propone di rendere pubblico, in modo strutturato, il patrimonio informativo di cui dispone. L'Amministrazione propone di predisporre e pubblicare periodicamente, attraverso l'UIBM, analisi relative ai più importanti settori tecnologici cui afferiscono le domande italiane di brevetto per fornire un contributo informativo ai *decision-maker* sulle tendenze di medio-periodo dell'innovazione tecnologica italiana tutelata attraverso questo importante titolo di proprietà industriale, le sue potenzialità e i suoi eventuali limiti.

Le analisi delle tecnologie brevettate, in linea con quanto già effettuato negli ultimi anni, utilizzando la classificazione dei brevetti e adottando criteri di aggregazione delle classi brevettuali riconosciute a livello internazionale - come ad esempio *WIPO technology concordance table* - consentiranno di analizzare singole aree tecnologiche, dalle biotecnologie all'intelligenza artificiale, sino ad aree ampie e trasversali a tutti i settori

industriali, come le *green technologies*.

Il Ministero sta valutando, inoltre, la possibilità di affiancare alla classificazione dei brevetti con i codici dell'IPC (*l'International Patent Classification*) anche la CPC (*Cooperative Patent Classification*). Nata dal progetto di armonizzazione dei codici utilizzati dall'Ufficio Europeo dei Brevetti e dall'Ufficio brevetti statunitense, la CPC è allineata con gli *standard* dell'IPC ma ha un maggiore livello di dettaglio di classificazione che rende più accurate le ricerche della documentazione brevettuale. L'adozione della CPC per classificare le domande di brevetto italiane, che dovrà essere preceduta da uno specifico programma di formazione degli esaminatori in collaborazione con l'Ufficio europeo dei brevetti, consentirà di rendere più efficace e di maggiore qualità la ricerca dei brevetti italiani nei database internazionali e di ampliare e migliorare le estrazioni statistiche finalizzate ad analizzare le tecnologie oggetto di brevetto ed il potenziale innovativo delle aziende e degli inventori italiani.

Il Ministero si prefigge di sviluppare ulteriormente la propria banca dati sulle invenzioni biotecnologiche fornendo un quadro, quanto più possibile completo, della brevettazione in questo settore il cui valore strategico per la salute, ma anche per la tutela ambientale e per il contributo allo sviluppo dell'economia circolare, è ormai ampiamente riconosciuto.

L'Amministrazione prevede, infine, di realizzare un osservatorio nazionale dei brevetti derivanti dalla ricerca delle università e dei centri di ricerca pubblici, attraverso l'ampliamento e la revisione della banca dati dei loro brevetti curata dall'UIBM (PATIRIS). L'osservatorio, in un'ottica di *open data*, consentirà di individuare e seguire gli sviluppi della ricerca, fornendo grafici, indicatori e strumenti per misurarne la produttività e la capacità di innovazione per aree tecnologiche e geografiche. L'intervento potrebbe essere messo a sistema con le altre iniziative già avviate a favore della rete della ricerca pubblica italiana, prima fra tutte la ricordata piattaforma *Knowledge Share*.

4. Garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale

La contraffazione e la pirateria continuano a prosperare, anche grazie allo sfruttamento delle tecnologie digitali

BOX 5

Sintesi del corrispondente obiettivo del Piano UE

Per combattere le violazioni dei DPI, la Commissione intende:

- chiarire e aggiornare le **responsabilità dei servizi digitali, in particolare delle piattaforme online**, attraverso la legge sui servizi digitali (quarto trimestre del 2020);
 - **rafforzare il ruolo e la capacità delle autorità preposte all'applicazione della legge** (in particolare dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode - OLAF) nella lotta alla contraffazione e alla pirateria (2022);
 - **istituire un pacchetto di strumenti dell'UE per contrastare la contraffazione**, che stabilisca i principi dell'azione congiunta, della cooperazione e della condivisione dei dati tra titolari dei diritti, intermediari e autorità preposte all'applicazione della legge (secondo trimestre del 2022).
- Inoltre, al fine di ridurre l'impatto economico del furto informatico di segreti commerciali, intende **promuovere la sensibilizzazione alla cybersicurezza e una gestione competente della PI.**

I diritti di proprietà intellettuale rappresentano importanti volani per la competitività delle imprese, soprattutto nel contesto di un'economia sempre più basata sulla valorizzazione degli *asset* immateriali. Si comprende, dunque, quanto sia necessario garantire agli operatori economici l'*enforcement* di tali diritti, attraverso il contrasto a violazioni plurioffensive, ossia lesive di numerosi beni giuridici costituzionalmente tutelati. La presenza accertata della criminalità organizzata nel *business* del falso rende ancora più cogente la necessità di un impegno continuativo e coordinato nella prevenzione e repressione del fenomeno.

Contraffazione e pirateria hanno raggiunto, infatti, livelli preoccupanti: l'OCSE stima che nel 2016 le importazioni di prodotti contraffatti e usurpativi in Italia hanno superato i 12 miliardi di euro, pari al 4% delle importazioni italiane di prodotti autentici; la presenza di prodotti contraffatti sul mercato italiano comporta inoltre una perdita di vendite dirette per i commercianti pari a quasi 8 miliardi di euro. A livello mondiale il commercio di prodotti contraffatti che violano i marchi registrati italiani ammonta a 32 miliardi di euro; il medesimo commercio illecito produce 24 miliardi di euro di mancate vendite per il settore manifatturiero del nostro Paese. Sono 88.000 i posti di lavoro persi in Italia a causa di prodotti contraffatti importati e del commercio globale di prodotti che hanno violato i DPI delle nostre imprese. Infine, anche le entrate erariali sono fortemente penalizzate: superano i 10 miliardi di euro le mancate entrate per lo Stato italiano dovute alle violazioni dei DPI italiani all'estero e all'importazione sul nostro territorio di prodotti falsi.

La pervasività della contraffazione è, inoltre, accelerata dalle pressoché infinite possibilità fornite dalle nuove tecnologie digitali di aggirare i controlli delle autorità.

Un fenomeno globale di tale complessità e portata necessita una risposta che integri e coordini diverse competenze a livello nazionale e internazionale.

Il ruolo del Ministero in questo ambito è centrale anche in ragione del fatto che ospita e supporta l'attività del *Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all'Italian Sounding* (CNALCIS),

organismo interministeriale con funzioni di “*impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l’insieme dell’azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale e della falsa evocazione dell’origine italiana*”².

In tale ambito il Ministero intende rafforzare, anche grazie ad una consolidata *partnership* con la Guardia di Finanza che si esplica in numerose attività congiunte, il proprio impegno nel contrasto alla contraffazione *offline* e *online*, privilegiando le seguenti aree di lavoro.

4.1 Approfondire la conoscenza del mercato del falso

Una conoscenza integrata ed evoluta dei molteplici aspetti e delle nuove dinamiche della contraffazione consente di adeguare ed indirizzare efficacemente le politiche di prevenzione e contrasto. La divulgazione di conoscenza e la corretta informazione rappresentano un primo passo ineludibile per innalzare il livello di consapevolezza e, dunque, di conseguente risposta di un Paese al mercato del falso.

Forte di questa consapevolezza il Ministero intende proseguire nell’attività di aggiornamento degli studi e degli approfondimenti sul mercato del falso – divenuti ormai strutturali -, esplorando altresì nuovi ambiti di conoscenza, soprattutto con riferimento al mondo digitale, dell’*online* e dei *social network* in modo particolare. Il monitoraggio e la stima della dimensione su scala nazionale ed internazionale del fenomeno della contraffazione in Italia, l’analisi dei *trend*, i *focus* settoriali, l’osservazione delle rotte e delle dinamiche di mercato, unitamente a valutazioni di impatto economico-sociale e fiscale per il nostro Paese dovranno continuare ad essere centrali nell’attività di ricerca.

Continuerà, inoltre, il lavoro di aggiornamento e affinamento metodologico della banca dati IPERICO³, base dati di riferimento sull’attività di repressione posta in campo dalle Forze dell’Ordine.

Come per il passato, si prevede di svolgere i predetti studi con la collaborazione del mondo accademico, oltre che di qualificati e specializzati istituti di ricerca nazionali e internazionali, a partire da Censis ed OCSE. In tale contesto si potranno valorizzare i contributi degli stakeholder privati per l’apporto di conoscenza operativa *evidence based* e la condivisione di *best practice* in particolare a livello settoriale.

4.2 Aggiornare la normativa per il contrasto alla contraffazione

Al fine di addivenire ad una maggior razionalizzazione ed armonizzazione di alcuni aspetti della regolamentazione nazionale con gli orientamenti comunitari, e, allo stesso tempo, per rendere l’apparato normativo più efficace e in grado di rispondere alle sfide poste dalla diffusione delle violazioni dei DPI anche *online*, creando un contesto più favorevole

² Istituito nel 2010 presso il Ministero dello Sviluppo Economico il CNALCIS è presieduto dal Ministro o da un suo delegato ed è composto dai rappresentanti dei vertici politici di 12 Pubbliche Amministrazioni e dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). Il Consiglio è stato rinnovato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico il 9 ottobre 2020.

³ IPERICO, ovvero *Intellectual Property – Elaborated Report of the Investigation on Counterfeiting*, è la banca dati sviluppata dal Ministero in collaborazione con un *pool* di esperti di Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Servizio Analisi Criminale del Ministero dell’Interno con l’obiettivo di fornire informazioni integrate e sintesi di dati sulla contraffazione in Italia. Raccoglie, dall’anno 2008, statistiche su: numero di sequestri, quantità e categoria merceologica dei prodotti sequestrati, stima del valore medio degli articoli contraffatti sequestrati e distribuzione sul territorio nazionale.

all'operatività delle Forze dell'Ordine impegnate in iniziative di repressione del fenomeno, si intende sollecitare proposte di sistematizzazione ed implementazione della normativa sulla contraffazione. Ciò anche grazie alla funzione esercitata dall'Amministrazione di segretariato del CNALCIS.

In dettaglio, potranno essere portate all'attenzione del Consiglio, ed in particolare delle Amministrazioni competenti, proposte di modifica della normativa che riguardino temi quali:

- la riforma del processo di analisi ed archiviazione delle merci confiscate per renderlo più snello ed effettivo, fermo restando il rispetto dei diritti di tutte le parti coinvolte. Si tratta di un'esigenza segnalata dalle Forze dell'Ordine e in particolare dalla Guardia di Finanza;
- la revisione dell'istituto dell'incidente probatorio per ridurre gli ingenti oneri dovuti per l'archiviazione ed il mantenimento delle merci confiscate. Si prevede di verificare l'opportunità di intervenire sul disposto dell'articolo 392 c.p.p. per consentirne una più ampia applicazione (ad esempio: accertare immediatamente la natura illecita delle merci sequestrate, consentendone la distruzione, previo il mantenimento di un campione per cui fosse eventualmente verificata la contraffazione);
- il riutilizzo di alcuni beni contraffatti per fini socialmente utili, come proposto dalla Guardia di Finanza, previo accertamento della sicurezza dei prodotti. Al medesimo fine potrebbe concorrere l'utilizzo sistematico della procedura semplificata innanzi alle dogane, previsto per le piccole spedizioni, dal Regolamento UE n. 608/2013⁴, secondo la proposta contenuta nel disegno di legge (AC 2670), a beneficio di tutte le parti coinvolte – uffici doganali, Procure, titolari dei diritti, consumatori, Stato - oltre che dei tempi procedurali e della certezza della pena;
- la modifica della durata di mandato del CNALCIS, dai 2 anni previsti ora sino a 4 anni; in questo modo il Consiglio potrebbe svolgere il suo ruolo di fondamentale raccordo tra le istituzioni con maggiore progettualità e più ampio respiro;
- le modifiche al Codice penale e di procedura penale che forniscano mezzi più efficaci e procedure più snelle per la fase delle indagini e che consentano l'eventualità di introdurre sanzioni accessorie, quali ad esempio la sospensione per periodi predeterminati della autorizzazione commerciale, al fine di scoraggiare quanto più possibile le irregolarità concernenti la commercializzazione di prodotti contraffatti o non regolari, come auspicato dalla Guardia di Finanza;
- le modifiche al Codice della Proprietà Industriale che possano rendere quanto più effettiva la tutela dei diritti, come ad esempio l'eliminazione del comma 3 dell'art. 129, che prevede il divieto di sequestro civile delle merci contraffatte nell'ambito fieristico, per garantire all'azione repressiva maggior speditezza ed effettività, precedendo l'eventuale procedimento penale.

Nel quadro del tavolo di coordinamento operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero continuerà infine a fornire il proprio contributo alle attività a livello comunitario e nazionale che seguono la proposta della Commissione europea di adottare

⁴ Disegno di legge "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020" (AC 2670), in prima lettura al Senato

il Regolamento sul mercato unico per i servizi digitali "*Digital Services Act* - DSA" del 15 dicembre 2020. Il pacchetto di proposte presentato dalla Commissione europea ha l'intento di creare un mercato unico europeo dei servizi digitali con l'implementazione di nuove e più stringenti regole comuni e riguarda la lotta a ciò che viene genericamente definito "contenuto illegale" nel *web*, che comprende anche i prodotti contraffatti. In tale ambito, nel definire la propria posizione in materia, il Ministero proseguirà il dialogo e lo scambio di vedute con i principali *stakeholder* privati interessati alle problematiche della contraffazione *online*. In particolare, si sostiene la necessità di garantire la protezione dei diritti di proprietà intellettuale tramite l'introduzione di incentivi per un ruolo proattivo delle piattaforme nella prevenzione e lotta agli illeciti, l'introduzione di misure di "*stay down*" per i contenuti già precedentemente riconosciuti illeciti, una tracciabilità e trasparenza capillare degli operatori economici che interagiscono con le piattaforme ed un'informazione quanto più completa possibile per l'utente finale, la cui tutela è fondamentale anche nell'ambiente *online*.

4.3 Sensibilizzare l'opinione pubblica sui danni della contraffazione

La comunicazione in materia di promozione della proprietà industriale e di lotta alla contraffazione è una leva fondamentale per segnalare che la contraffazione e la pirateria non sono un crimine senza vittime e per invitare tutti gli attori interessati ad agire con decisione per ottenere una netta riduzione della domanda di prodotti falsi, e conseguentemente, della loro offerta.

L'obiettivo principale delle iniziative di comunicazione, che saranno attivate in maniera continuativa nel triennio 2021-2023, potrebbe essere individuato nell'innalzare nell'opinione pubblica, e in particolare nei giovani, il livello di percezione del valore e dei vantaggi della proprietà industriale in quanto strumento di tutela della creatività, dell'innovazione e dell'imprenditorialità anche in funzione preventiva rispetto a possibili violazioni, nonché nel favorire una chiara comprensione dei danni provocati dalla contraffazione. Si tratta di una strategia che ha già avuto effetti positivi in relazione alla consapevolezza dei cittadini italiani su questi temi, come evidenziato da recenti studi dell'EUIPO, e su cui si riterrebbe di continuare dunque ad investire.

Con riferimento alla strumentazione cui ricorrere il Ministero intenderebbe rendere strutturali le *best practice* messe in campo negli ultimi anni, tra le quali la Settimana Anticontraffazione, la Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti, la campagna di comunicazione "Chi paga il prezzo della contraffazione?" e il "Progetto *LCEducational*" e proseguire nel coinvolgimento dei consumatori con modalità innovative ed interattive nei luoghi e nelle occasioni (*shopping* natalizio, saldi, vacanze, ecc.) di maggior affluenza (centri commerciali, fiere, eventi e manifestazioni). Le iniziative di comunicazione potranno essere promosse attraverso un approccio integrato e condiviso con l'attivazione di collaborazioni con vari soggetti pubblici e privati operativi su tutto il territorio nazionale, come Camere di Commercio, Forze dell'Ordine e associazioni di categoria, e con la condivisione delle buone pratiche. In tale direzione saranno ulteriormente valorizzate le collaborazioni attivate nell'ambito del CNALCIS, in particolare con il Ministero della Cultura, il MIPAAF ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) per iniziative volte alla tutela del diritto d'autore, delle indicazioni geografiche e dalla falsa evocazione dell'origine italiana (*Italian Sounding*).

Il Ministero riterrebbe altresì necessario potenziare il grado di interattività degli strumenti di comunicazione utilizzati, sviluppando le funzionalità dei siti *web* istituzionali (www.uibm.mise.gov.it e www.cnac.gov.it) e promuovendo l'utilizzo dei profili *social*. Nel triennio 2021-2023, in particolare, opererebbe per consolidare l'utilizzo dei suddetti siti *web* come fonte informativa primaria per consumatori e imprese, aumentandone la fruibilità e l'*usability* e arricchendone i contenuti.

Saranno realizzate nuove ed innovative campagne, diffuse anche *online* e sui *social network*, rivolte al grande pubblico, come ad esempio quella ideata in occasione dell'evento sportivo UEFA, EURO2020.

In particolare, per poter attuare una strategia di comunicazione efficace rivolta al *target* dei giovanissimi, nati e cresciuti nel periodo di massima diffusione delle nuove tecnologie informatiche, si ritiene di utilizzare i *social network* quali canali privilegiati e ricorrere a modalità innovative, prevedendo la condivisione di contributi divulgativi come *spot* pubblicitari, pillole informative, giochi e *challenge*, nonché documentari e interviste appositamente creati per i *social media*.

Infine, per diffondere informazioni approfondite su aspetti specifici connessi con la violazione dei diritti di proprietà industriale, oltre alle attività di comunicazione, potranno essere realizzati incontri e *workshop* formativi rivolti agli studenti degli istituti scolastici di secondo grado ed universitari.

4.4 Favorire sinergie tra gli operatori dell'*enforcement*

La globalizzazione dei mercati, in cui le imprese e i consumatori agiscono a livello internazionale superando i confini nazionali e regionali, e il ritmo crescente dell'evoluzione tecnologica, che favorisce lo sviluppo di nuovi modelli di *business* e canali distributivi, sono stati accompagnati da una analoga evoluzione della criminalità che minaccia i diritti di proprietà industriale, soprattutto sui mercati *online*, rendendo necessario un rafforzamento dell'impegno dei soggetti preposti al contrasto e alla repressione verso la creazione di un sistema di *enforcement* maggiormente coordinato ed integrato anche a livello territoriale.

Proposte in tal senso potrebbero utilmente essere valutate e condivise in seno al CNALCIS, ai cui lavori partecipa attivamente la Commissione permanente delle Forze dell'Ordine. Potrebbe rivelarsi utile anche coinvolgere in tali valutazioni l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), per i profili di comune interesse.

Con riferimento alla contraffazione sul *web*, potranno essere reiterate audizioni e confronti mirati con i principali attori del commercio *online* - associazioni di *brand-owner*, intermediari del *web*, piattaforme *e.commerce* e *social network*, operatori della distribuzione, logistica e sistemi di pagamento - per supportare il sistema di *enforcement*, anche favorendo ogni utile flusso informativo.

La complessità e le specifiche connotazioni territoriali della contraffazione, emerse con chiarezza negli studi degli ultimi anni, e la parallela necessità di una risposta congiunta e coerente a livello locale da parte di *policy maker* e operatori di *enforcement*, impongono inoltre politiche e azioni integrate centro-periferia, che siano stabili e continuative nel tempo.

Per promuovere dunque un sistema territoriale di *enforcement* adeguato e coeso in tutto

il Paese, appare necessario consolidare programmi e azioni di raccordo con il territorio, affinché diventino strutturali, favorendo il più possibile coordinamento, rapidità di intervento e cooperazione a diversi livelli.

Sotto questo profilo rileva il Secondo Programma di Azioni territoriali Anticontraffazione, in corso di svolgimento in collaborazione con l'ANCI. Grazie alle risorse destinate ai Comuni capoluogo metropolitano, specificamente raggruppati in macro aree di riferimento, si prevede di realizzare azioni e interventi anticontraffazione inerenti attività di prevenzione e di contrasto del fenomeno, secondo progettualità condivise.

Inoltre, per favorire l'aggregazione delle diverse competenze disponibili a livello locale per la lotta alla contraffazione ed in continuità con le Linee guida in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno della contraffazione sottoscritte nel 2015 da Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Interno, si prevede di proseguire nella promozione e stipula di Protocolli d'Intesa a livello territoriale per la prevenzione ed il contrasto della contraffazione attraverso un'azione multipla ed integrata, coerente con gli indirizzi e le politiche nazionali, con la più ampia partecipazione istituzionale e del mondo associativo.

Nell'ambito delle attività da svolgere a livello territoriale potranno essere promosse iniziative di aggiornamento professionale interforze con il contributo dei titolari dei diritti di privativa e con il coinvolgimento degli organi giudiziari.

Oltre al più ampio scambio di dati e informazioni di interesse, all'interno dei Protocolli potrebbe rivelarsi utile prevedere di affiancare ai controlli effettuati dai gruppi ispettivi interforze ulteriori verifiche integrate di tipo amministrativo, con il supporto ad esempio delle Camere di Commercio o degli Ispettorati del lavoro.

A questo fine si prevede continuino ad operare anche i Comitati Provinciali per la lotta alla contraffazione, promossi dal Ministero dello sviluppo economico insieme ad Unioncamere, a partecipazione pubblico-privata, che favoriscono un dialogo costruttivo tra i diversi *stakeholder*.

4.5 Supportare le imprese nella lotta alla contraffazione

Per supportare le micro, piccole e medie imprese italiane nella protezione dalle violazioni dei diritti di PI appare fondamentale, nell'attuale contesto, promuovere una formazione "integrata" e innovativa: conoscenza, valorizzazione e pieno sfruttamento (o gestione efficiente) dei DPI per le tante eccellenze e produzioni di qualità del nostro Paese, ma anche competenza evoluta in politiche di prevenzione e tutela da violazioni della PI e da comportamenti sleali, in Italia e all'estero, con utilizzo consapevole di tecnologie adeguate.

A tal fine il Ministero prevede di ricercare un coinvolgimento attivo del mondo associazionistico, professionale e camerale, sia per raggiungere capillarmente le PMI italiane e straniere, sia per prestare la massima attenzione alle specificità e alle eventuali specifiche esigenze, settoriali e territoriali.

Particolare impegno ed attenzione saranno rivolti, inoltre, alla protezione dei diritti di PI nel web, anche in collaborazione con le principali piattaforme e-commerce per favorire iniziative di informazione sugli strumenti operativi di tutela messi a disposizione dalle

piattaforme stesse e dai *social network* a vantaggio dei titolari dei diritti di PI e dei consumatori.

Sarà inoltre valutata la percorribilità di soluzioni volte a introdurre misure di sostegno per gli investimenti delle imprese nel contrasto della contraffazione *online*.

Si riterrebbe, altresì, opportuno continuare a curare l'offerta di servizi specificamente rivolti alle aziende quali il Servizio Orientamento Tecnologie in collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni e lo Sportello sulle tecnologie Anticontraffazione, con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Con riferimento specifico alle tecnologie di monitoraggio del *web* finalizzate all'identificazione di violazioni dei diritti di proprietà industriale, si continuerebbe a promuovere la conoscenza e l'utilizzo in via sperimentale del sistema RI.SI.CO., realizzato in collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni.

Con l'obiettivo di rafforzare le sinergie con la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e consentire ai titolari delle privative industriali e intellettuali di collaborare attivamente all'azione di prevenzione e contrasto alla contraffazione, si intende promuovere la conoscenza e l'utilizzo dei sistemi SIAC⁵ e Falstaff⁶, non ancora sfruttati appieno dalle imprese. Pari attenzione sarà dedicata, in una prospettiva più ampia, al nuovo IP *Enforcement Portal* dell'EUIPO, che ha integrato i precedenti strumenti di *Enforcement Database* (EDB), ACIST e ACRIS.

⁵ SIAC: Servizio Informativo Anticontraffazione

⁶ il progetto dell'Agenzia delle Dogane "FALSTAFF" mira a promuovere la circolazione di merci originali, conformi per qualità e per sicurezza, al fine di assicurare la libera concorrenza del mercato

5. Rafforzare il ruolo dell'Italia a livello internazionale

Rappresentare e tutelare la strategia e la posizione istituzionale del Governo, sul piano multilaterale e bilaterale, a difesa delle priorità nazionali e degli interessi economici delle imprese italiane in ambito internazionale

BOX 6

Sintesi del corrispondente obiettivo del Piano UE

MIGLIORARE IL FAIR PLAY

Tenuto conto che le politiche di protezione della PI stanno acquisendo importanza geopolitica, consapevole del ruolo della UE nella definizione del quadro normativo in materia di PI a livello mondiale e al fine di promuovere condizioni di parità per le imprese, la Commissione intraprenderà le seguenti azioni:

- adozione di capitoli sulla PI nel contesto degli **accordi di libero scambio** (ALS)
- utilizzo dei dialoghi sulla PI con i principali partner commerciali e altri paesi prioritari
- **protezione specifica delle imprese dell'UE dalle pratiche sleali**
- promozione dei meccanismi di **controllo degli investimenti esteri**
- formulazione di nuove **condizioni quadro per la cooperazione internazionale nel settore della ricerca** con enti di paesi terzi
- applicazione di misure restrittive per **contrastare lo spionaggio informatico** mirato ad acquisire beni europei di PI all'avanguardia

Ritenendo importante che l'UE si esprima con una voce forte e univoca nelle sedi globali, la Commissione collaborerà con gli Stati membri e altri portatori di interessi per individuare e difendere norme globali in materia di protezione della PI e le migliori soluzioni possibili per le nuove sfide globali.

La legislazione e la politica nazionale in materia di proprietà industriale sono sempre più strettamente interconnesse alle decisioni adottate nel quadro sovranazionale dell'UE, nonché ai processi di armonizzazione normativa e di cooperazione multilaterale che si svolgono presso le Organizzazioni internazionali intergovernative (EUIPO, CPVO, EPO, OMPI, UPOV, OMC-TRIPS, OCSE). Tale politica si collega, nello scenario internazionale, anche alle scelte e alle strategie assunte in materia di industria, innovazione, digitalizzazione e commercio internazionale.

A testimonianza del peso crescente degli *asset* intangibili a livello mondiale si tenga conto che diversi aspetti della proprietà intellettuale sono considerati elementi chiave nel quadro degli accordi di libero scambio e degli accordi sugli investimenti già conclusi dall'UE, o in quelli attualmente in fase di negoziazione con i Paesi terzi, per il rafforzamento della cooperazione economica e commerciale, su scala bilaterale e multilaterale. Inoltre, in sede OMPI si assiste alla negoziazione e alla stipula di un numero crescente di accordi per la registrazione e la tutela internazionale dei titoli di PI e all'estensione geografica dei trattati già in vigore. Le statistiche internazionali attestano che il numero dei titoli di PI depositati e registrati su scala globale aumenta notevolmente ogni anno, con USA, Cina ed Europa che si contendono il primato nei vari ambiti settoriali e tecnologici.

Da ultimo, si evidenzia che il tema della protezione dei beni immateriali è stato trattato durante i lavori in ambito G7 e G20, anche alla luce dell'impatto delle nuove tecnologie emergenti nell'era digitale, e tenuto conto dell'aumento delle violazioni dei DPI su scala globale attraverso l'utilizzo di strumenti informatici (furto di *trade secrets*, *cyber theft*).

Per tale ragione si ritiene cruciale continuare ad assicurare, con continuità e con una prospettiva

strategica di medio-lungo periodo, la partecipazione attiva del nostro Paese ai consessi istituzionali multilaterali, contribuendo a rilanciare su questi temi il ruolo dell'Italia sulla scena europea e globale, anche in considerazione dell'importanza della cooperazione internazionale nell'affrontare sfide di portata globale, quali, ad esempio, quelle connesse alla pandemia da Covid 19.

Analogo impegno sul piano bilaterale si intende continuare a garantire al dialogo e allo scambio di esperienze, di politiche e di buone prassi amministrative con gli Uffici nazionali marchi e brevetti dei Paesi *partner*. Particolare attenzione in questo ambito sarà rivolta ai paesi terzi che sono *partner* commerciali strategici dell'Italia, in linea con la politica di internazionalizzazione e con le priorità geopolitiche del sistema Paese (Regno Unito, USA, Cina, India, Africa).

Il ruolo delle imprese italiane nelle catene globali del valore e la produzione di beni di alta qualità espongono maggiormente l'Italia agli effetti dannosi della contraffazione, *off-line* e *online*. L'azione di tutela all'estero del rilevante patrimonio immateriale delle imprese italiane, in particolare dei marchi d'impresa e dei marchi rinomati, diviene, pertanto, ancora più urgente, specialmente in questo momento di crisi pandemica, che rende le imprese, soprattutto le PMI, più vulnerabili ed esposte ai rischi insiti nel commercio *online* e dei *social media*. Per questo motivo, nelle relazioni con il settore pubblico e privato dei paesi *partner*, è opportuno dare maggiore rilevanza alle problematiche connesse all'*enforcement* dei diritti di proprietà industriale, al fine di prevenire e contrastare efficacemente la contraffazione e gli altri reati commessi a danno della PI, nei mercati reali e virtuali.

Tale azione vedrà un intenso coordinamento di questa Amministrazione con il MAECI, il DPE, la rete delle Ambasciate e delle Rappresentanze presso gli Organismi internazionali all'estero; verrà ricercata, inoltre, la necessaria intesa con le altre Amministrazioni centrali di volta in volta interessate per materia (MIPAAF, Ministero della cultura, Ministero della transizione ecologica, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della giustizia, DTD), in modo che l'Italia, facendo sistema, si esprima nei vari consessi intergovernativi con coerenza e ad una sola voce.

Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire nel prossimo triennio sono:

5.1 Partecipare attivamente ai lavori in sede comunitaria

Nel quadro dei lavori a livello UE del Gruppo Proprietà Intellettuale del Consiglio, l'Amministrazione è impegnata a seguire e a dare attuazione alle attività della Commissione europea (DG GROW) relative ai processi di armonizzazione normativa, di cui al "*Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE*" del 15 novembre 2020 e alle Conclusioni del Consiglio del 10 novembre 2020 e del 18 giugno 2021 sulla "*Politica in materia di proprietà intellettuale*".

In particolare, nel triennio 2021 – 2023 l'Amministrazione sarà chiamata sul piano regolamentare a confrontarsi prioritariamente sui seguenti aspetti:

- revisione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari e della direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (prevista nel Q4 2021);
- revisione della direttiva *e-commerce* 2000/31/CE attraverso la proposta di Regolamento "*Digital Services Act*" presentato dalla Commissione il 15 dicembre 2020;

- consultazione, studio di impatto e valutazione della possibilità di introdurre un sistema europeo di protezione delle indicazioni geografiche non agroalimentari (prevista nel Q4 2021);
- studio di impatto e valutazione della possibilità di introdurre un certificato complementare di protezione unificato su scala europea per i prodotti farmaceutici (previsto nel Q1 2022), nel quadro della strategia farmaceutica UE;
- definizione e attuazione di un *Toolbox* europeo per la lotta alla contraffazione (2022);
- proposta di Regolamento UE per un approccio europeo sull'intelligenza artificiale (Q2 2021).

Al riguardo, durante la fase ascendente di definizione della normativa UE, il Ministero fornirà i propri contributi per materia nell'ambito del coordinamento inter-istituzionale assicurato dal Dipartimento per le politiche europee (DPE) o dal Dipartimento per la transizione digitale, in raccordo con la Rappresentanza italiana a Bruxelles e con le altre Amministrazioni di volta in volta coinvolte per materia. Nel definire la propria posizione si terrà debito conto del coinvolgimento degli *stakeholder* interessati e dei contributi trasmessi dal settore privato, con particolare attenzione alla riforma del *design* industriale.

Verranno anche promosse le iniziative della Commissione europea e del Consiglio volte a supportare l'introduzione di una legislazione comune in materia di indicazioni geografiche non agro-alimentari, conformemente agli impegni internazionali già assunti dalla UE in sede OMPI attraverso la sua adesione nel 2020 all'Atto di Ginevra.

Proseguirà la collaborazione attiva con EUIPO sviluppata nell'ambito della Rete dell'UE per la proprietà intellettuale (EUIPN), in particolare con riguardo ai progetti di convergenza delle prassi amministrative e alla promozione della proprietà industriale presso le PMI, in linea con gli obiettivi del Piano Strategico EUIPO 2025 e del Piano d'azione UE.

5.2 Supportare l'attuazione del pacchetto sul Brevetto Unitario

Il brevetto europeo con effetto unitario (c.d. "brevetto Unitario") sarà rilasciato dall'Ufficio Europeo dei brevetti (EPO) e consentirà al suo titolare, attraverso il pagamento presso l'EPO di una unica tassa di rinnovo, di ottenere contemporaneamente la protezione brevettuale nei 25 paesi UE aderenti all'iniziativa, tra cui l'Italia⁷.

Il brevetto unitario non si sostituirà ma si affiancherà alla tutela brevettuale oggi esistente a livello nazionale presso l'UIBM e a livello europeo presso l'EPO, ferma restando la preminenza del brevetto europeo o del brevetto europeo con effetto unitario in caso di cumulo delle protezioni. Il nuovo titolo sarà operativo solo dopo l'entrata in vigore dell'Accordo internazionale sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), firmato dai partner UE nel 2013.

⁷ Aderiscono al brevetto unitario anche Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Malta, Cipro, Grecia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Portogallo, Austria, Romania, Bulgaria, Ungheria, Irlanda. Tuttavia la Polonia non ha aderito all'accordo TUB.

Restano ancora incerti i tempi entro cui ciò potrà avvenire a causa della concomitanza di due elementi: il ritardo nella ratifica dell'Accordo TUB da parte della Germania, tenuto conto di due ricorsi pendenti presso la Corte federale costituzionale tedesca, e l'impatto dell'uscita del Regno Unito dalla UE. Si stima, pertanto, che nella migliore delle ipotesi il nuovo sistema brevettuale possa entrare in vigore nel corso del 2022.

Nonostante gli elementi di incertezza sui tempi di avvio, il Ministero continuerà ad impegnarsi, per quanto di propria competenza, sugli aspetti procedurali connessi al brevetto unitario, per contribuire a garantire l'operatività del sistema al momento opportuno. Al riguardo, il Ministero, attraverso l'UIBM, continuerà ad assicurare la partecipazione ai lavori del *Select Committee* del CDA dell'EPO, di cui detiene la Vice-Presidenza dal 2016. Con riferimento all'istituzione del TUB, l'Amministrazione proseguirà a partecipare attivamente al tavolo interistituzionale per i suoi preparativi ed a collaborare, in particolare con le Amministrazioni capofila, il MAECI ed il DPE, anche per supportare - in tutte le opportune sedi a livello europeo - la campagna di *lobbying* per la candidatura della città di Milano⁸ ad ospitare la sezione della sede centrale del Tribunale relativa al settore farmaceutico-scienze della vita, dopo l'uscita di scena di Londra nel 2020.

Si ricorda che, sul piano dell'ordinamento interno, l'Italia ha già completato da tempo tutti gli adempimenti di natura giuridica per l'adesione al TUB ed al sistema del brevetto unitario.

Inoltre, il Ministero si impegna a mantenere regolarmente informata sul *dossier* l'utenza interessata. Non appena saranno stati definiti, a livello europeo, una *roadmap* ed i dettagli operativi per l'implementazione del nuovo sistema brevettuale, il Ministero, con il coinvolgimento dei propri *partner*, potrà organizzare una campagna di comunicazione *ad hoc* e attività info-formative dedicate a questi temi, anche in collaborazione con la Commissione europea e la EPO Academy, soprattutto per spiegare alle PMI italiane le caratteristiche ed i vantaggi, in termini strategici, procedurali e di costo, offerti dal nuovo titolo brevettuale e dal TUB.

5.3 Rafforzare l'impegno negli organismi internazionali

Il Ministero rappresenta la delegazione italiana presso gli organi statutari degli organismi comunitari ed internazionali che rilasciano titoli di proprietà industriale o gestiscono trattati internazionali in materia (CDA di EUIPO, del CPVO e dell'EPO; Comitato di bilancio di EPO e dell'OMPI; Assemblea Generale di OMPI ed UPOV).

Nel definire la propria posizione, si terrà conto delle istanze del settore privato su scala nazionale e, ove possibile, delle eventuali indicazioni della Commissione europea in sede di coordinamento UE e del parere di altri paesi *partner like-minded*, quali, ad esempio, i paesi del Gruppo B (paesi più avanzati) in seno all'OMPI.

Il Ministero, per dare seguito agli impegni in sede OMPI in materia di indicazioni geografiche, con il MAECI e il MIPAAF, è impegnato sul piano nazionale nel processo di ratifica dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le

⁸ La candidatura è stata preannunciata dal MAECI durante la riunione del Comitato Preparatorio del 10 settembre 2020 e le prime attività di promozione istituzionale all'estero sono state avviate da parte italiana da febbraio 2021 attraverso la rete diplomatica.

indicazioni geografiche. Al riguardo, si verificheranno con il MIPAAF le modalità per implementare la procedura di opposizione in tale ambito, assicurando adeguata trasparenza al nuovo meccanismo. In raccordo anche con la Rappresentanza italiana a Ginevra, proseguirà inoltre presso la *governance* dell'OMPI ed i suoi Stati membri l'attività di *lobbying* a sostegno della promozione su scala globale del Sistema di Lisbona, in sinergia con le delegazioni dei Paesi *like-minded*.

In materia brevettuale, si terrà conto degli aspetti di armonizzazione e semplificazione delle procedure che derivano dal *Patent Law Treaty* del 2000, a cui il Ministero si è già in buona parte adeguato sul piano amministrativo.

Alla luce dell'intensificarsi del dibattito internazionale in materia di armonizzazione della normativa sui brevetti, si parteciperà attivamente ai lavori del Gruppo B+, orientando il proprio contributo in linea con gli interessi ed i bisogni prevalenti del settore imprenditoriale italiano, ed in particolare delle PMI, consultando al riguardo i principali attori pubblici e privati di volta in volta interessati.

In sede OCSE si continuerà a collaborare ai lavori della *Task Force on Countering Illicit Trade*.

In raccordo con il MIPAAF e il MAECI, si opererà per assicurare che le istanze dei titolari dei diritti di proprietà industriale, ivi incluse le indicazioni geografiche e le DOP, siano adeguatamente rappresentate presso l'*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) nel processo decisionale internazionale relativamente ai nomi a dominio.

Verrà inoltre sollecitato il coinvolgimento delle agenzie di *law enforcement* nazionali, come la Guardia di Finanza, già attive nelle relazioni con le organizzazioni internazionali dedite al contrasto delle violazioni della proprietà industriale (Europol, OLAF, Interpol, Organizzazione Mondiale delle Dogane), a livello globale.

Si ricercherà, infine, una maggiore interazione e dialogo, anche in materia di convergenza delle prassi amministrative, con le principali Associazioni internazionali senza fini di lucro che rappresentano i titolari dei diritti ed i professionisti di settore e proseguirà lo sviluppo della collaborazione con l'Associazione internazionale dei marchi.

5.4 Favorire le collaborazioni bilaterali

Nel quadro della cooperazione bilaterale con i Paesi UE ed i Paesi terzi, il Ministero ritiene opportuno mantenere il proprio impegno al dialogo e allo scambio di esperienze sui temi della tutela e della gestione della proprietà industriale, della lotta alla contraffazione e all'*Italian Sounding*, in stretto raccordo con il MAECI e la sua rete diplomatica all'estero. Negli scambi istituzionali con le controparti si terrà conto e si farà stato anche dei principali problemi affrontati all'estero dalle imprese italiane, in particolare, con riferimento alle violazioni dei DPI e alle barriere di accesso alle procedure amministrative e giurisdizionali. In questo contesto sarà intensificato il dialogo con le autorità di San Marino sugli aspetti connessi al reciproco riconoscimento dei titoli di proprietà industriale.

Attraverso il coinvolgimento del MAECI, si cercherà di sviluppare nei Paesi terzi le opportune sinergie con le attività della DG Trade della Commissione europea (*IP dialogue* e Gruppi di lavoro bilaterali sulla PI) e con la rete degli IP attaché dei Paesi *like-minded*, in particolare tenendo conto dei negoziati in corso per accordi di libero scambio (FTA),

accordi commerciali e di partenariato, bilaterali o regionali, e degli accordi già in vigore tra l'UE e i Paesi terzi.

Continuerà inoltre la promozione del sostegno alle imprese all'estero, in particolare nella lotta alla contraffazione, attraverso la diffusione dell'utilizzo dell'*IP Enforcement Portal* di EUIPO, l'accesso agli sportelli dell'UE dedicati alla tutela della proprietà intellettuale per le PMI (in Cina, India, Sud-est asiatico, America Latina e Africa), l'accesso alla rete estera dell'Agenzia ICE, ed in particolare ai Desk ICE Anticontraffazione e di Accesso al mercato operativi in Cina, Russia, Turchia, USA, nonché attraverso la collaborazione con le Camere di Commercio Italiane all'estero.

L'Amministrazione si farà inoltre portavoce presso il MAECI dell'esigenza, sottolineata dal mondo imprenditoriale e professionale, di estendere e potenziare la rete nazionale degli IP *attaché* e dei Desk Anticontraffazione nei paesi strategici per l'Italia, al fine di rafforzare in loco il supporto specialistico diretto alle imprese, tenuto conto che l'Italia, su scala globale, è uno dei paesi più danneggiati dalla contraffazione.