



Spett. 9° Commissione del Senato
Via email a commissione9@senato.it

Milano, 7 febbraio 2023

Oggetto: esame del ddl n.411 (Modifiche al Codice della proprietà industriale)

Signor Presidente, Onorevoli Senatori,

ringrazio per questa convocazione a nome dell'Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali che qui rappresento.

I **documentalisti brevettuali** sono i professionisti che si occupano di ricercare e analizzare i dati e le informazioni tratte dai brevetti.

Com'è noto, infatti, il sistema della proprietà industriale, particolarmente per quanto riguarda le invenzioni, si basa su due pilastri fondamentali:

- Lo stato concede un **diritto esclusivo** al richiedente il brevetto o modello
- Il richiedente accetta di divulgare la sua invenzione mediante una descrizione **che viene resa pubblica**

Ed è proprio su quanto viene reso pubblico in materia di brevetti, modelli e marchi, che possiamo dire di avere uno "sguardo privilegiato", non solo in Italia ma a livello internazionale, e per questo motivo veniamo normalmente consultati dagli Uffici Brevetti, in particolare da quello Europeo (EPO) e dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO).

Ciò detto, il nostro parere sul contenuto del disegno di legge 411 è generalmente positivo, in quanto ci pare che in larga parte accolga le esigenze di ammodernamento del sistema della protezione della proprietà industriale e preveda in alcuni punti, soprattutto nel **CAPO I**, importanti cambiamenti, ma lasciamo i commenti nel merito agli operatori delle varie categorie interessate.

Per quanto riguarda le norme indicate nel **CAPO II** in linea generale non possiamo che essere favorevoli a tutto ciò che va nel senso della facilitazione all'accesso alle informazioni tramite una semplificazione delle procedure ed un incremento della digitalizzazione.

Per quanto riguarda il **CAPO III**, bene l'ampliamento della pubblicità degli atti inerenti ai titoli di proprietà industriale previsto dall'art.21, mentre restiamo in attesa di conoscere la proposta di modifica del regolamento di attuazione di cui all'art.29.

Ciò che invece è assente nel testo proposto, come da noi già evidenziato nel commento alle linee guida del piano strategico 2021-2023, che pure davano grande spazio al miglioramento delle informazioni e dell'accessibilità ai dati, è una **nuova formulazione o quantomeno un aggiornamento della Sezione III del Codice, quella relativa alla Pubblicità**, di cui agli articoli 185 e seguenti.

La normativa attuale, infatti, sebbene parzialmente aggiornata dal D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131, si riferisce ad una situazione superata nei fatti dal processo di digitalizzazione in corso e dai suoi sviluppi futuri, nonché da altre variazioni subentrate successivamente, quale la nuova numerazione dei titoli.

Uno dei principali problemi deriva dall'**assenza di una pubblicazione formale** delle domande e dei brevetti concessi in favore del concetto di "accessibilità al pubblico".

Ricordiamo che sulla pubblicazione dei brevetti vi sono alcuni standard internazionali purtroppo inapplicati in Italia (in particolare [WIPO st.9](#) e [WIPO st.16](#)), il cui utilizzo non solo consentirebbe di facilitare la gestione dei dati nazionali da parte dei produttori di banche dati internazionali (in particolare gli stessi EPO e WIPO), ma anche di rendere molto più chiare le informazioni riguardanti i titoli di proprietà industriale portando l'Italia alla pari con i paesi maggiormente industrializzati.

Tra l'altro, la nuova numerazione dei titoli in vigore dal 2015, che prevede un unico numero identificativo per domande e titoli concessi, in **manca di un codice di pubblicazione** non rende possibile distinguere un documento con precisione, ovvero se si tratti di una domanda o di un brevetto concesso.

Minori problematiche emergono da alcune diciture, come ad esempio il riferimento al **numero progressivo** che verrebbe applicato ai titoli secondo la data di concessione (art. 185 comma 2), quando invece è progressivo secondo la data di domanda. In generale tutto il comma 2 risulta poco comprensibile, anche a causa della terminologia utilizzata che ha poca aderenza con il linguaggio corrente.

In generale, ribadiamo che un **adeguamento del sistema nazionale alle pratiche di pubblicità applicate a livello internazionale** sarebbe di grande aiuto per facilitare l'accesso e la comprensione dei dati e delle informazioni relativi ai suddetti titoli che, vogliamo ricordare, vanno a inserirsi nel corpus molto più vasto della documentazione brevettuale internazionale che costituisce la fonte principale di **conoscenza dello stato dell'arte**.

Proseguendo in tale analisi, sebbene si sia passati dal concetto tipicamente cartaceo di "registro" a quello di "raccolta" per ricomprendere anche i documenti in formato informatico, restano delle incongruenze.

Nell'art. 186 si prevede al comma 1 un'**autorizzazione dell'Ufficio Italiano brevetti e marchi per consultare la raccolta dei titoli**, il che ha senso per quanto riguarda i documenti cartacei ma non lo ha per l'accesso alla documentazione online, che non prevede limitazioni.

Permane a nostro avviso una certa confusione anche nei commi successivi laddove si parla di rilascio di copie ed altra documentazione facente parte dei fascicoli, in quanto non è chiaro se si tratti di documentazione cartacea o in formato elettronico, il che comporta dei cambiamenti nella procedura degna di nota.

Per quanto riguarda i commi 8 e 9 che fanno riferimento ai dati che devono essere pubblicati con cadenza almeno mensile nel "**Bollettino ufficiale previsto per ciascun tipo di titoli**" ed in particolare il successivo art.189 dal titolo "Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d'utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori", si fa presente che tale bollettino non è più pubblicato da decine di anni e non è mai stato sostituito da alcuno strumento ufficiale.

Quindi delle due l'una: o si abolisce la previsione del Bollettino o lo si pubblica a norma di legge.

Vorremmo evidenziare che la **conoscenza della situazione legale** di un brevetto è condizione essenziale perché un'azienda decida se e dove investire, s'intende anche per aziende estere che vorrebbero investire in Italia, pertanto non si può prescindere dalla presenza di una **pubblicazione ufficiale**, come esiste in tutto il mondo, che riporti tempestivamente e in modo completo tutte le notizie e i dati relativi a un titolo di proprietà industriale quali trascrizioni di atti che abbiano impatto sulla titolarità, modifiche di vario genere, stato vita.

Sebbene si possa apprezzare una certa inversione di tendenza, la storica **mancaza di risorse destinate all'Ufficio italiano brevetti e marchi**, nonché l'esigenza dell'Ufficio stesso di dare una priorità all'esame delle domande ed al rilascio dei brevetti rispetto alla pubblicazione puntuale delle informazioni e della documentazione, ha portato negli anni ad una situazione al di sotto degli standard internazionali, infatti ad oggi non è dato sapere tramite un bollettino, un registro o una banca dati qualsivoglia, quale sia lo stato giuridico della gran parte dei brevetti concessi in Italia.

Restiamo a disposizione delle autorità legislative e amministrative per qualsiasi chiarimento

Distinti saluti

Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali
Il Presidente
Guido Moradei

