

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4116

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato PICCHI

Modifica al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di procedura di opposizione alle domande di brevetto per invenzione industriale

*Presentata il 25 ottobre 2016*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende apportare una modifica al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, di seguito « codice », al fine di contemplare una procedura nazionale di opposizione per i brevetti davanti all’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM).

Il codice è stato adottato per semplificare e riordinare le innumerevoli leggi in vigore e allo stesso tempo per riordinare la materia della proprietà industriale, considerandolo come un importante strumento per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza e per ottenere il recupero della competitività del Paese nel cosiddetto mercato globale.

Infatti, il codice sostituisce, abrogandole in blocco, non meno di 40 leggi e innumerevoli provvedimenti di altro tipo, proliferati dopo il fallimento dell’ultimo tentativo

di un testo unitario della proprietà industriale che risale al 1934.

Con il codice, la disciplina dei diritti di proprietà industriale è stata inoltre adeguata al diritto internazionale vigente nel settore, sulla base degli accordi TRIP’s e dei negoziati GATT nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, e sono state inoltre recepite alcune direttive europee, con il fine ultimo di adattarsi e adeguarsi alla normativa internazionale più moderna, nei limiti in cui la legge delega n. 273 del 2002 attribuiva al legislatore delegato un potere di revisione della disciplina vigente.

Lo sforzo compiuto con l’approvazione del citato codice è ritenuto pertanto positivo e rappresenta un contributo importante alla competitività e all’economia del Paese.

È comunque necessario continuare a lavorare per avvicinare maggiormente il

testo a quello delle moderne leggi in materia di brevetti per migliorare ulteriormente l'efficienza del sistema della proprietà industriale nel nostro Paese.

Viene pertanto proposto di introdurre una cosiddetta opposizione nazionale per un brevetto concesso di fronte all'UIBM, a completamento della disciplina sul deposito di un brevetto di invenzione, in forza della quale è possibile presentare ulteriori documenti rilevanti per la valutazione dei requisiti di brevettabilità di una privativa davanti all'organo competente, in questo caso l'Ufficio europeo dei brevetti (EPO).

Com'è noto, lo scopo generale delle procedure di opposizione è quello di fornire a parti terze la possibilità di opporsi alla concessione (*pre-grant opposition*) oppure di chiedere la revoca (*post-grant opposition*) di una domanda di brevetto o rispettivamente di un brevetto concesso di fronte a un ufficio brevetti nazionale portando alla conoscenza dell'ufficio documenti che l'esaminatore non ha trovato durante la fase di ricerca o che può rintracciare difficilmente, quali, per esempio, prove di preuso, attività di vendita o pubblicazioni in riviste specializzate.

La possibilità di proporre un'opposizione serve altresì a limitare il ricorso a procedure giudiziarie, che in genere risultano lente e costose, e, al tempo stesso, ad aumentare la qualità dei brevetti concessi.

In particolare, la procedura di opposizione è considerata un'ottima alternativa al contenzioso giudiziario nazionale per la revoca di un brevetto potenzialmente nullo.

Viene pertanto qui proposta una procedura di opposizione per i brevetti concessi in Italia che coinvolga l'EPO come autorità competente a effettuare tale procedura.

Gli scopi principali di tale nuova procedura sono:

a) tempi brevi e certi, in modo da avere una decisione finale entro un termine prestabilito, così come oggi avviene negli Stati Uniti d'America;

b) decisioni prese da professionisti tecnicamente qualificati, quali gli esaminatori dell'EPO.

La nuova procedura proposta prevede una prima fase formale durante la quale le

parti depositano le necessarie repliche davanti all'UIBM e una successiva fase sostanziale durante la quale l'EPO esamina il fascicolo dell'opposizione, chiede eventuali chiarimenti ed emette una decisione.

In particolare, sono proposti i seguenti passaggi:

a) deposito di un'opposizione per un brevetto davanti all'UIBM da parte di un terzo (opponente) a partire dalla pubblicazione della domanda di brevetto;

b) replica da parte del titolare;

c) replica dell'opponente;

d) seconda replica del titolare;

e) invio da parte dell'UIBM del fascicolo completo dell'opposizione all'EPO;

f) esame del fascicolo di opposizione da parte dell'EPO;

g) eventuali richieste di chiarimenti da parte dell'EPO;

h) repliche del titolare e dell'opponente alla richiesta di chiarimenti dell'EPO;

i) decisione finale dell'EPO sulla base della documentazione ricevuta e suo invio all'UIBM.

Un appello contro la decisione finale dell'EPO può essere proposto di fronte al tribunale nazionale.

Inoltre, tale opposizione nazionale può essere presentata anche dopo la scadenza del medesimo, a differenza del *time-limit* di 9 mesi (articolo 99, paragrafo (1), della Convenzione sul brevetto europeo EPC) previsto per l'opposizione a un brevetto europeo, in modo da evitare possibili *misalignment* dovuti a un eventuale ritardo nella pubblicazione nazionale e, allo stesso tempo, incentivare l'uso di tale procedura. Rimane chiaramente la possibilità di adire il giudice ordinario in appello oppure in alternativa ricorrere all'opposizione nazionale.

La prima replica del titolare è dovuta entro sei mesi dal deposito dell'opposizione, mentre tutte le ulteriori repliche devono avvenire entro quattro mesi. L'EPO

fornisce un parere finale oppure una richiesta per ulteriori chiarimenti entro quattro mesi dalla ricezione del fascicolo di opposizione inviato dall'UIBM. In quest'ultimo caso, il titolare e l'opponente hanno ulteriori quattro mesi per replicare ai chiarimenti richiesti dall'EPO. L'UIBM notifica quindi la decisione alle parti.

La durata complessiva della procedura di opposizione è pertanto di diciotto mesi, per i casi più semplici, oppure di ventisei mesi per i casi particolarmente complessi.

I fondamenti per presentare un'opposizione a un brevetto italiano sono la novità, l'altezza inventiva, l'industrialità, la sufficienza di descrizione, l'estensione del brevetto (articolo 76, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), del codice e articolo 100 dell'EPC), in modo analogo a quanto previsto dalla procedura di opposizione per un brevetto europeo.

I fondamenti esclusi dalla procedura di opposizione sono la liceità (articolo 50 del codice) e la brevettabilità di particolari invenzioni, così come definite dall'articolo 45, comma 4, del codice (« 4. Non possono costituire oggetto di brevetto: *a*) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico

del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; *b*) le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica... ») poiché riguardano una materia soggetta a forte interpretazione della legge nazionale. In questo caso è necessario rivolgersi direttamente al giudice ordinario. La lingua della procedura è l'inglese.

La procedura di opposizione proposta si inserisce egregiamente a corollario del quadro nazionale normativo, integrando l'accordo già in atto con l'EPO sul rapporto di ricerca e completando efficacemente le normative a divenire sul brevetto europeo, sul tribunale unitario e sulla mediazione (articolo 35 dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti) con lo scopo principale di migliorare la qualità del sistema brevettuale italiano, riducendone i costi, velocizzandone le tempistiche e migliorando la qualità dei brevetti concessi nell'interesse dei titolari, del pubblico e dei professionisti della materia.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Introduzione dell'articolo 200-bis del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30).*

1. Al capo V del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 200-bis. – *(Procedura di opposizione).* – 1. L'Ufficio europeo dei brevetti è l'autorità competente a effettuare la procedura di opposizione relativamente ai brevetti o alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate presso l'UIBM. Le modalità di svolgimento della procedura di opposizione sono stabilite del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, e da un'apposita convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico – UIBM e l'Ufficio europeo dei brevetti ».

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, al fine di adeguarlo a quanto disposto dall'articolo 200-bis del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, prevedendo che:

a) il deposito nazionale di un'opposizione alle domande di brevetto per invenzione industriale deve essere presentato davanti all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM);

b) il deposito nazionale di un'opposizione è effettuato secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'alinea;

c) la lingua della procedura di opposizione è l'inglese; i documenti depositati in

un'altra lingua devono essere tradotti in inglese entro un mese;

*d)* il pagamento delle tasse per il deposito di un'opposizione è effettuato nei termini e nelle modalità fissati dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto; l'opposizione non si considera depositata senza il pagamento delle tasse;

*e)* un'opposizione può essere depositata solo sulla base di almeno uno dei seguenti motivi:

1) l'oggetto del brevetto è reputato essere non nuovo;

2) l'oggetto del brevetto è reputato essere non inventivo;

3) l'oggetto del brevetto è reputato essere non industrialmente applicabile;

4) l'oggetto del brevetto è reputato essere non sufficientemente descritto;

*f)* se l'UIBM reputa l'opposizione ammissibile, è aperto un fascicolo e tutto il suo contenuto è inviato senza indugio al titolare del brevetto o della domanda di brevetto, attivando una procedura formale di opposizione, che prevede le seguenti fasi:

1) replica del titolare;

2) replica dell'opponente;

3) seconda replica del titolare;

4) invio da parte dell'UIBM del fascicolo completo dell'opposizione all'Ufficio europeo dei brevetti (EPO);

*g)* ricevuto il fascicolo, l'EPO inizia una procedura sostanziale di esame, che prevede le seguenti fasi:

1) esame del fascicolo di opposizione da parte dell'EPO con parere provvisorio e possibilità di commenti o di richieste di chiarimenti;

2) eventuali repliche del titolare e dell'opponente alla richiesta di chiarimenti dell'EPO;

3) parere finale dell'EPO sulla base della documentazione ricevuta;

*h)* i termini per la prima replica del titolare sono di sei mesi dal deposito del-

l'opposizione; i termini per tutte le ulteriori repliche sono di quattro mesi. I termini per la decisione finale o per la richiesta di ulteriori chiarimenti da parte dell'EPO sono di quattro mesi dalla ricezione del fascicolo di opposizione; nel caso di richiesta di ulteriori chiarimenti, il termine per la decisione finale dell'EPO è di quattro mesi dalla ricezione della replica del titolare o dell'opponente;

*i)* esito dell'esame:

1) se la divisione di opposizione dell'EPO è del parere che i motivi di opposizione di cui alla lettera *d)* pregiudicano il mantenimento del brevetto o della domanda di brevetto, la commissione dell'EPO invia il parere di revoca o rifiuto all'UIBM;

2) se la divisione di opposizione dell'EPO è del parere che i motivi di opposizione non pregiudicano il mantenimento del brevetto o della domanda di brevetto non modificata respinge l'opposizione e invia l'opinione all'UIBM;

3) se la divisione di opposizione dell'EPO è del parere che, tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare del brevetto o della domanda di brevetto nel corso del procedimento di opposizione, la domanda di brevetto e l'invenzione a cui si riferisce soddisfino i requisiti della convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico – UIBM e l'EPO, decide di mantenere il brevetto o la domanda di brevetto come modificata, ne invia il parere all'UIBM e la domanda di brevetto nazionale può essere concessa dall'UIBM a condizione che sia accertato, in conformità con le disposizioni del relativo regolamento di esecuzione, che il titolare della domanda di brevetto accetti il testo nel quale la divisione di opposizione dell'EPO intende mantenere il brevetto;

4) l'UIBM notifica la decisione alle parti; la decisione è appellabile di fronte al tribunale nazionale entro tre mesi.





\*17PDL0060620\*