

FELTRINELLI & BROGI

APTA



THE BEST OPPORTUNITY  
TO PROTECT YOUR IDEAS:  
LEGAL APPROACH AND TECHNICAL THOUGHT

## INDICE

1. *Riforma del Codice della Proprietà Industriale: il DDL approvato in Senato*
2. *Cresce l'Italia dei Brevetti*
3. *Rettifica del "valore in dogana" delle merci importate per mancata inclusione delle royalties pagate dall'importatore*
4. *Ampliamento dei fondi europei per sostenere gli investimenti delle PMI in proprietà intellettuale*
5. *Milano nominata terza sede della sezione centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB)*

### 1. Riforma del Codice della Proprietà Industriale: il DDL approvato in Senato

Il Disegno di Legge di iniziativa governativa sulla riforma del Codice della Proprietà Industriale, approvato dal Senato il 2 maggio scorso, passa ora all'esame della Camera dei deputati.

Non poche ed importanti le novità, tutte sostanzialmente improntate a dar pratica attuazione al PNRR anche in tema di proprietà industriale (che costituisce una delle aree di maggiore rilevanza per lo sviluppo economico e tecnologico di ogni Paese). In estrema sintesi:

i) capovolgendo la precedente normativa, si stabilisce ora che i diritti sulle invenzioni realizzate dal personale delle Università ed istituti di ricerca sono di proprietà dell'ente di appartenenza dell'inventore (salvo il diritto di quest'ultimo di essere riconosciuto e menzionato autore del trovato). Ciò al fine di favorire lo sfruttamento economico diretto dei brevetti da parte degli enti ed istituti di ricerca (con la creazione di specifici Uffici di Trasferimento Tecnologico) e di implementare quindi le sinergie con le

aziende utilizzatrici e con il mondo del lavoro;

ii) per meglio tutelare il patrimonio nazionale delle indicazioni geografiche e denominazione di origine protette, viene formalmente sancito il divieto di registrare marchi usurpativi o evocati di tali indicazioni e denominazioni;

iii) viene riconosciuta la protezione temporanea dei disegni e modelli industriali esposti in fiere nazionali ed internazionali;

iv) viene introdotta la possibilità di posticipare i pagamenti rispetto al deposito delle domande di registrazione di brevetti e marchi e confermata la possibilità di ottenere la reintegrazione di diritti scaduti per il mancato rispetto di termini, per il compimento di determinate attività, dietro pagamento di un'apposita tassa di mora;

v) vengono semplificati i procedimenti di ricorso avanti la Commissione dei Ricorsi dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.



Questa Newsletter darà pronta informazione del varo definitivo della legge di riforma non appena approvata anche dalla Camera dei Deputati.

## 2. Cresce l'Italia dei Brevetti

Un recente rapporto di Confindustria basato su dati Eurostat e dell'EPO (Ufficio Brevetti Europeo), ha rilevato che negli ultimi vent'anni l'investimento in R&D delle imprese italiane è quasi raddoppiato, passando dallo 0,5% del PIL del 2000 allo 0,94% del 2020, con un'accelerazione nell'ultimo triennio nonostante la crisi economica (+3,9 nel 2022 rispetto all'anno precedente).

Al contrario nello stesso arco temporale gli investimenti pubblici in innovazione sono rimasti sostanzialmente invariati (dallo 0,50 del PIL nel 2020 allo 0,56 nel 2020 contro una media UE dello 0,8% e l'1% della Germania).

Anche sul piano brevettuale le imprese italiane si sono dimostrate molto attive: nel 2021 si è registrato un aumento delle domande di brevetto europeo del 6,5% rispetto all'anno precedente, risultato superiore alla media dei Paesi aderenti al sistema del Brevetto Europeo (+2,8%).

In particolare, le imprese italiane confermano la crescita brevettuale in diversi settori, come l'ingegneria elettronica (+ 11% di domande di brevetto europeo presentate nel 2021 rispetto al 2020), le tecnologie medicali (+16%), ambientali (+ 21%), le

biotecnologie (+8%), nonché nel settore meccanico (+8%) e nel settore dei trasporti (+9%).

Peraltro, la ricerca scientifica italiana produce molte pubblicazioni ma pochi brevetti: solo il 2,5% del totale a livello mondiale, contro il 5,9% della Francia (che pubblica meno rispetto all'Italia) ed al 14% della Germania.



Il che significa evidentemente che deve essere migliorato il ritorno economico della ricerca pubblica: anche a risolvere questo aspetto, in particolare, è rivolta la riforma del Codice della Proprietà Industriale appena approvato in Senato ed ora all'esame delle Camera dei Deputati.

### **3. Rettifica del “valore in dogana” delle merci importate per mancata inclusione delle royalties pagate dall'importatore**

È sempre più frequente il fatto che, nella determinazione del valore delle merci importate, le dogane chiedano all'importatore di esibire eventuali contratti di licenza di diritti di proprietà intellettuale del venditore afferenti alle

merci importate e che quindi, allorquando un tale contratto effettivamente sia stato stipulato, sommino gli importi delle relative royalties al prezzo delle merci importate per stabilirne l'effettivo valore in dogana.

Questa maggiorazione di valore operata dalle dogane per stabilire l'importo dei diritti dovuti dall'importatore ha generato naturalmente un contenzioso di notevoli proporzioni e complessità, con esiti discordanti.

la Corte di Cassazione è recentemente intervenuta sulla questione con un'ordinanza (n° 11194 del 27 aprile 2023) molto approfondita, che dovrebbe chiarire definitivamente la questione.

In estrema sintesi, i Supremi Giudici hanno chiarito che, in base a quanto previsto dal codice doganale comunitario (Reg. 2913/92) e dal relativo regolamento di attuazione (Reg. 2454/93), nello stabilire il valore in dogana delle merci importate, va calcolato anche l'importo delle royalties afferenti all'uso dei diritti di proprietà intellettuale incorporati in dette merci solo se:

- (a) i diritti di licenza (royalties) non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;
- (b) tali diritti si riferiscano effettivamente alle merci da valutare e
- (c) l'acquirente è tenuto a versare tali diritti di licenza come condizione della vendita delle merci da valutare.

In particolare, nel caso in cui l'acquirente importatore paghi un diritto di licenza ad

un terzo diverso dal titolare del diritto di proprietà intellettuale, le condizioni richieste per calcolare anche l'importo delle royalties nella determinazione del valore doganale delle merci importate si considerano realizzate se il venditore chiede all'acquirente importatore di effettuare il pagamento dei diritti di licenza.



Pertanto, seguendo lo stesso approccio dei Supremi Giudici, se ne dovrebbe logicamente dedurre che, per esempio, nel caso di un contratto di licenza di marchio per la produzione e commercializzazione dei prodotti recanti il marchio stesso, qualora il licenziante offra al licenziatario la possibilità (ma non l'obbligo) di acquistare i prodotti marchiati da un proprio fabbricante autorizzato - invece di doversi assumere il licenziatario l'onere di organizzare tutto l'iter della produzione (e controllo qualitativo) dei prodotti contraddistinti dal marchio in licenza – non dovrebbe essere consentito aggiungere al prezzo delle merci importate l'importo delle royalties pagate a fronte del contratto di licenza.

A maggior ragione, la stessa conclusione dovrebbe raggiungersi qualora il licenziatario, senza avvalersi dei fabbricanti autorizzati dal licenziante, appalti a terzi all'estero la produzione dei prodotti marchiati. Non pare infatti legittimo alcun diverso (e deteriore) trattamento doganale del valore delle merci, rispetto al caso in cui il licenziatario produca egli stesso direttamente nei propri stabilimenti i prodotti legittimamente contraddistinti dal marchio licenziato.

È tuttavia buona norma fare sempre molta attenzione alle norme doganali ed a coloro che le applicano, sempre poco inclini – per ovvie ragioni – a seguire le tesi degli importatori.

#### **4. Ampliamento dei fondi europei per sostenere gli investimenti delle PMI in proprietà intellettuale**

L'accesso al fondo per le PMI, sostenuto dalla Commissione Europea e dall'EUIPO (l'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale) – con lo scopo di supportare nel 2023 le piccole e medie imprese (PMI) che vogliono tutelare i propri diritti di proprietà intellettuale –, è ora stato esteso anche ai servizi collegati ai Brevetti nazionali ed europei prevedendo un finanziamento fino ad un massimo di € 1.500 euro delle spese ammissibili.

Il Fondo, che ha una dotazione complessiva per l'anno in corso pari a 27,1 milioni di euro (25 milioni per i

marchi e disegni, 2 milioni per i brevetti e 100.000 euro per le varietà vegetali), rimarrà aperto fino ad esaurimento della dotazione complessiva e comunque non oltre l'8 dicembre 2023. Le PMI dell'UE che soddisfano i requisiti possono richiedere un rimborso:

- del **75 %** delle tasse per una «**relazione di ricerca di anteriorità**» svolta in tutto il mondo prima del deposito di una domanda di brevetto. Tale ricerca deve essere condotta da un ufficio nazionale della proprietà intellettuale di uno Stato membro dell'UE;

- del **75 %** delle tasse per la pre-concessione di brevetti (deposito, ricerca ed esame), concessione e pubblicazione per la protezione nazionale in uno Stato membro dell'UE;

- del **75 %** delle tasse di deposito e ricerca dei brevetti europei depositati presso l'EPO (sono escluse tutte le altre tasse relative a un brevetto europeo).

I *voucher* coprono le tasse di deposito dei **nuovi** titoli nazionali ed europei. Non è previsto, infatti, il rimborso di spese già sostenute, bensì una **richiesta preventiva di sovvenzione** e l'emissione di un provvedimento autorizzativo da parte dell'EUIPO per lo svolgimento delle attività sovvenzionate.



I fondi sono limitati ed erogabili secondo il principio “*first come first served*” (chi prima arriva è meglio servito). È quindi molto importante che gli interessati si attivino il più rapidamente possibile tramite i propri consulenti.

### 5. Milano nominata terza sede della sezione centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB)

Con comunicato stampa del 18 maggio 2023 il Ministero degli Affari Esteri ha annunciato che il Governo italiano ha concordato con Francia e Germania di istituire a Milano la terza sezione distaccata della divisione centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB).



Ricordiamo che, originariamente, l'accordo istitutivo del TUB (che entrerà

## Newsletter – GIUGNO 2023

ufficialmente in attività a partire dal 1° giugno) prevedeva che fosse Londra, insieme a Parigi e Monaco, la sede della terza sezione; tuttavia, il ritiro del Regno Unito dal TUB, a seguito della Brexit, ha automaticamente escluso la sede della capitale britannica.

Peraltro, anche se il TUB comincia ora ad avviare la propria attività, è naturalmente impossibile che la sezione di Milano della sede centrale possa iniziare anch'essa ad operare nelle prossime settimane, dal momento che non è stato ancora raggiunto un accordo sulle competenze da assegnare alla sezione italiana (questione assai delicata su cui non sarà facilissimo raggiungere un accordo in tempi molto rapidi) e non

sono stati neppure ancora nominati i giudici da distaccare alla sezione milanese.

Come si legge nel comunicato del Ministero degli esteri, il Governo sta ora implementando le procedure amministrative ed organizzative necessarie affinché la sede di Milano possa essere operativa entro il 2024.

È comunque estremamente importante che, dopo una serie di non facili negoziati e molte discussioni, la terza sezione distaccata del TUB sia stata ormai definitivamente assegnata all'Italia.

\* \* \* \*

*Nel ricordare che il contenuto di questa Newsletter ha necessariamente un carattere d'informazione generale e sintetica e non può essere quindi utilizzato per affrontare e risolvere determinati casi concreti, lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale approfondimento specifico.*

**APTA – FELTRINELLI & BROGI**