
INDICAM

— PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

IL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE: LE NOVITÀ DEL 2023

Estratto dagli interventi di Edoardo Ormi ([Spheriens](#)), Vieri Canepele ([Bugnion](#)), Elisabetta Berti Arnoaldi e Francesca La Rocca Sena ([Sena & Partners](#))

Lo scorso 16 gennaio siamo tornati a Firenze, presso l'Auditorium A. Zoli del Nuovo Palazzo di giustizia, per parlare del nuovo codice di proprietà industriale e delle novità del 2023 insieme alla Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze e agli avvocati [Tommaso Tossani](#) (moderatore), Edoardo Ormi, Vieri Canepele, Elisabetta Berti Arnoaldi e Francesca La Rocca Sena.

In particolare, l'avvocato [Edoardo Ormi](#) ha parlato delle novità introdotte dalla legge di riforma del nostro Codice della Proprietà Industriale (l. 102 del 24 luglio 2023) tese a rafforzare il sistema di protezione di DOP e IGP. Dopo una breve analisi delle fonti internazionali ed europee che regolano le indicazioni geografiche e del concetto di evocazione, l'avvocato Ormi si è soffermato sul divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi di DOP e IGP inserito alla lettera b) dell'art. 14 c.p.i. e ha esaminato le novità in materia di opposizione – con particolare focus sulla legittimazione ad agire (nuova lettera d-bis dell'art. 177 c.p.i.) – e di nullità di marchi registrati.

A seguire, l'avvocato [Vieri Canepele](#) ha parlato della nuova procedura amministrativa di decadenza e nullità di marchi registrati, che, dal dicembre del 2022, è proponibile dinanzi l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Questa nuova procedura nasce come alternativa alla 'strada maestra' dei Tribunali ordinari, con il chiaro proposito

deflattivo e di accorciamento dei tempi di giudizi, nei quali, verosimilmente, l'attività istruttoria non dovrebbe prevedere particolari complessità.

Interessante che non si tratti tuttavia di un 'doppio binario perfetto', dato che, per espressa scelta del legislatore, solo determinati motivi di nullità e/o decadenza possono essere sottoposti alla competenza dell'Ufficio Marchi.

Di rilievo anche il fatto che, a seguito dell'ulteriore riforma del C.P.I., entrata in vigore ad agosto 2023, sia stata chiaramente esclusa la 'parcellizzazione' dei motivi di attacco in distinte istanze, qualora detti motivi fossero proponibili al momento in cui la prima procedura è stata avviata.

Invece, sempre in linea con l'orientamento dell'Ufficio EUIPO, è ammesso il cumulo 'omogeneo' dei motivi all'interno della stessa domanda (più motivi di nullità o più motivi di decadenza) ma non quello 'eterogeneo' (motivi di decadenza e motivi di nullità).

Ampio margine è lasciato alla negoziazione delle parti, prevedendo sia il periodo di c.d. cooling-off prima della fase contraddittoria (eventualmente estendibile fino ad un massimo di 12 mesi), già noto nelle procedure di opposizione, sia l'ipotesi di sospensione del procedimento su congiunta richiesta delle parti.

L'Ufficio Marchi si è espressamente impegnato a rispettare tempi di decisione di 24 mesi dalla proposizione dell'istanza.

Da ultimo, gli avvocati [Elisabetta Berti Arnoaldi](#) e [Francesca La Rocca Sena](#) si sono occupate delle novità introdotte con riferimento alle invenzioni dei ricercatori legati da rapporti di collaborazione con le Università e con gli altri Enti di Ricerca Nazionale.

Ribaltando il sistema che, prima della c.d. Riforma di agosto, prevedeva il c.d.

INDICAM

— PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Professor'Privilege, la previsione del rinnovato art. 65 c.p.i. equipara oggi i ricercatori alle dipendenze di Università ed Enti di Ricerca (ivi compresi gli Studenti) a tutti gli altri dipendenti, regolando quindi l'attribuzione del diritto al brevetto e del diritto di brevetto in modo sostanzialmente corrispondente a quanto già previsto dall'art. 64 c.p.i.

La relazione degli avvocati Berti Arnoaldi e La Rocca Sena ha compreso anche i nuovi mezzi disposti dal legislatore con l'intento di facilitare ed uniformare le pratiche commerciali relative alla circolazione dei diritti relativi a invenzioni conseguite nell'ambito della ricerca universitaria ed in particolare gli Uffici di trasferimento tecnologico dall'art. 65bis c.p.i. e le Linee Guida previste dall'art. 65.5. c.p.i. per la contrattualizzazione dei rapporti.

Con particolare riguardo alle Linee Guida, nell'illustrarne la portata, le relatrici ne hanno messo in luce i dubbi relativi all'effettivo valore normativo ed alle eventuali possibili conseguenze in caso di non rispetto.

Il seminario si è concluso con un momento di Q&A interattivo con i partecipanti presenti in sala che speriamo di poter trovare ancora nei prossimi eventi, in modo da continuare il dialogo fra gli stakeholder.