

# Alert

## IP - Review

### **Il Decreto Legislativo 1° giugno 2021 n. 119 e le modifiche apportate al Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale**

**A partire dal 9 settembre 2021 sono entrate in vigore le modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 119, del 1° giugno 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 203 il 25 agosto 2021, al Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 33 del 13 gennaio 2010).**

**Tali modifiche si sono rese necessarie, al fine di adeguare l'assetto legislativo nazionale alla normativa europea e ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia.**

Le modifiche al regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale rappresentano l'epilogo dell'implementazione della Direttiva (UE) 2015/2436 del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, iniziata con l'emanazione del Decreto Legislativo n. 15 del 19 febbraio 2019, recante modifiche al Codice di Proprietà Industriale.

Le novità apportate hanno riguardato diversi settori, interessando sia i marchi che i brevetti, mirando, oltre a conseguire una coerenza sistematica del testo (operando qualche minore correzione), anche ad adeguare la normativa alla crescente digitalizzazione nel settore (anche proprio con riferimento alla presentazione delle domande di registrazione) e a precisare il significato di alcune previsioni, recependo quanto già sancito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Per quanto riguarda la **semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti che riguardano la concessione dei diritti di proprietà intellettuale**, il Decreto Legislativo è intervenuto, imponendo l'uso dei moduli specificamente approntati e disponibili presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o nell'apposita sezione del sito web e presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le domande nazionali di brevetto, di privativa per nuova varietà vegetale, di certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari e per tutte le istanze successive ad esse.

L'articolo 17 ha introdotto per il titolare di brevetto l'obbligo, una volta passata in giudicato la sentenza che dichiara la nullità parziale della medesima, di informare "tempestivamente" l'Ufficio delle rivendicazioni come risultanti dalla pronuncia, pur senza prevedere un termine per tale adempimento.

Allo stesso modo, con riferimento ai marchi d'impresa, è stato specificato che, sia per il deposito delle domande di registrazione, sia per il deposito di istanze di opposizione e della documentazione successiva, occorre riferirsi esclusivamente ai moduli predisposti dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Sono state, altresì, indicate con maggior precisione le modalità di rappresentazione digitale ammesse per le varie tipologie di marchi (quali il marchio denominativo, figurativo, di forma tridimensionale, di posizionamento, a motivi ripetuti, di colore, sonoro, di movimento, multimediale e olografico).

Inoltre, il Decreto Legislativo n. 119 del 2021 ha riguardato anche la tematica della "trasparenza", ampliando la possibilità di prendere visione ed estrarre copia dai fascicoli dell'Ufficio, purché non

# Alert

## IP - Review

ricorrono le ipotesi di esclusione del diritto di accesso, ai sensi della vigente normativa. Sempre al fine di facilitare i terzi che abbiano interesse a consultare i fascicoli dei diritti di privativa, all'articolo 40 del Regolamento in esame è stato aggiunto il comma 7-bis, il quale stabilisce che la trascrizione di contratti di licenza deve indicare se si tratta di licenza esclusiva o non esclusiva e se riguarda l'intero diritto o solo una parte dei diritti tutelati dal titolo concesso.

Dal punto di vista della **codificazione della giurisprudenza comunitaria**, occorre menzionare le modifiche introdotte all'art. 11 del Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale hanno previsto che, al fine di designare tutti i prodotti e servizi appartenenti alla classe merceologica prescelta, occorra una dichiarazione espressa in tal senso, non essendo sufficiente l'indicazione del titolo della classe per estendere la protezione a tutti i prodotti e servizi della classe.

Dato il tenore delle modifiche e l'incidenza delle stesse, il Decreto Legislativo n. 119 del 2021, pur non avendo comportato sconvolgimenti significativi nell'approccio alla materia, ha sicuramente contribuito ad adeguare la normativa sia alla sempre maggiore digitalizzazione dei processi sia a principi ormai consolidati dalla giurisprudenza comunitaria in tema.

22.9.2021

**La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica.**

**Niccolò Ferretti, Partner**

**E:** n.ferretti@nmlex.it

**T.:** +39 02 657 5181

**Emanuela Gaia Zapparoli, Associate**

**E:** e.zapparoli@nmlex.it

**T.:** +39 02 657 5181

**Beatrice Cuseri, Trainee**

**E:** b.cuseri@nmlex.it

**T.:** +39 02 657 5181