

Commenti ICC Italia alle Linee di intervento strategiche sulla Proprietà Industriale per il triennio 2021-2023

1: Migliorare il sistema di protezione della proprietà industriale (PI)

1.1: Aggiornare la legislazione di settore

- Dal punto di vista dei marchi, l'adeguamento alla normativa europea in materia di azioni di cancellazione risulta urgente al fine di armonizzare il sistema ed agevolare il ricorso a tali azioni che, ad oggi, sarebbero appannaggio solo delle grandi aziende che possono permettersi di sostenere i costi elevati di un'azione giudiziaria nonostante l'alea di tale procedimento. I costi di un procedimento amministrativo, così come le tempistiche di risoluzione della controversia, sono più bassi.

1.2: Consentire l'utilizzo di procedure rapide, efficaci e a costi contenuti

- è fondamentale sviluppare un sistema telematico per il deposito delle domande di registrazione internazionale presso WIPO tramite l'UIBM. Ed infatti, l'attuale sistema prevede la necessità di depositare la domanda di registrazione internazionale presso la Camera di Commercio che provvede all'invio presso l'UIBM che trasmette in seguito la domanda al WIPO. Il tutto in modalità cartacea. È, pertanto, urgente una riforma di tale sistema al fine di facilitare l'accesso alla registrazione internazionale, soprattutto in un momento storico in cui sussistono chiare difficoltà e restrizioni all'accesso fisico presso gli Uffici pubblici. Inoltre, soprattutto ai fini della rivendicazione della priorità, l'attuale sistema rende difficoltoso il deposito della domanda di registrazione internazionale in quanto il sistema di deposito attuale e le relative tempistiche comportano la necessità per il titolare del marchio italiano di base di decidere con largo anticipo se estendere il marchio a livello internazionale entro la data di priorità. Al contrario, laddove fosse possibile procedere definitivamente per via telematica, il titolare del marchio italiano potrebbe prendere tale decisione fino all'ultimo giorno prima della scadenza della data di priorità.

- il sistema di ricerca sul database nazionale UIBM dovrebbe essere reso più intuitivo e dovrebbe risultare chiaro se la domanda di marchio ricercata è stata o meno rinnovata. Ed infatti, ad oggi non è sempre chiaro se un marchio italiano sia stato o meno rinnovato perché non è detto che in mancanza di riferimenti alla domanda di rinnovo, nell'apposita sezione, il marchio non sia stato rinnovato. I risultati relativi alle domande di marchio e di rinnovo dello stesso marchio dovrebbero essere unificati sotto una stessa voce, da cui risulti chiaramente la data di primo deposito e la data di scadenza del marchio. L'attuale sistema, infatti, produce confusione nell'utente non esperto ma anche nei consulenti che per stabilire la storia di una domanda di marchio sono costretti ad effettuare diverse ricerche.

1.3: Favorire l'integrazione tra i sistemi e lo sviluppo di nuovi servizi applicativi

- è auspicabile che la nuova infrastruttura porti alla creazione di un portale intuitivo e completo di tutte le informazioni e i documenti circa le privative in questione.

1.6: Promuovere la cultura della PI

- la campagna di sensibilizzazione dovrebbe riguardare le scuole e le Università ma dovrebbe anche essere svolta tramite pubblicità progresso e canali social networks, eventualmente coinvolgendo soggetti che costituiscono modelli per i giovani (ad esempio, attori, cantanti, artisti o *influencer*).

2. Incentivare l'uso della PI, in particolare da parte delle PMI

2.1: Garantire il sostegno finanziario agli strumenti per la valorizzazione dei titoli di PI

- le misure Marchi+, Brevetti+ e Design+ o simili misure dovrebbero avere cadenza annuale ed essere migliorate per quanto riguarda il procedimento di accesso alle agevolazioni. In particolare, la gestione del "click day" è risultata problematica e spesso ha scoraggiato alcune PMI interessate.
- i fondi stanziati rispetto alle domande pervenute si sono rilevati sempre insufficienti. Questo dimostra il crescente interesse delle PMI per la valorizzazione della PI attraverso agevolazioni da cui poter recuperare una parte dei costi impiegati. Spesso, infatti, le PMI non valorizzano e tutelano in pieno la propria PI a causa dei costi di tale tutela. Si potrebbero stanziare maggiori fondi in relazione alle misure Marchi+, Brevetti+ e Design+.

2.2: Supportare l'accesso ai servizi di consulenza specialistica

- considerato l'enorme successo, si potrebbe pensare di ampliare l'oggetto della misura Voucher 3I anche allo sviluppo di marchi o design.
- l'eventuale estensione della platea dei beneficiari di tali Voucher sarebbe auspicabile e ben vista dalle PMI che potrebbero avere così accesso alla consulenza di professionisti esperti e valorizzare i propri DPI.
- tuttavia, considerando l'importanza della professionalità per i servizi offerti, è importante che i professionisti che svolgono i servizi di consulenza siano esperti in PI.

2.3 Promuovere azioni per la valutazione economica dei titoli di PI

- la valutazione dei titoli di PI è un servizio sempre più richiesto dalle imprese. Pertanto, è auspicabile una valorizzazione di tale opportunità e un miglioramento delle procedure di valutazione, eventualmente ispirandosi alle *best practices* utilizzate in altri Paesi.

3: Facilitare l'accesso ai brevetti e la loro conoscenza

3.1: Gestire l'accesso alla proprietà intellettuale in situazioni di crisi

- anche alla luce dell'attuale situazione pandemica, è auspicabile un adeguamento della normativa italiana in materia di licenze obbligatorie e prevedere sistemi che tutelino la salute pubblica da un lato e i titolari di diritti PI dall'altro.

3.2: Mettere a disposizione le informazioni brevettuali

- è auspicabile la messa a disposizione delle informazioni brevettuali e dell'analisi dell'andamento delle domande di brevetto nei settori maggiormente strategici al fine di monitorare lo sviluppo delle nuove tecnologie e per stimolare il progresso.

4. Garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale

4.2: Aggiornare la normativa per il contrasto alla contraffazione

- è auspicabile che il riutilizzo dei prodotti contraffatti venga valutato in concreto in relazione al caso specifico ed effettuato con attenzione. Bisognerà fare attenzione alla dannosità e pericolosità per i consumatori della maggior parte dei prodotti contraffatti. Inoltre, è necessario rispettare e tutelare i diritti dei titolari delle privative contraffatte (Ad esempio, in caso di beni con marchi contraffatti, i marchi contraffatti dovranno essere prima eliminati dai prodotti).

4.3: Sensibilizzare l'opinione pubblica sui danni della contraffazione

- Per avvicinare e sensibilizzare i consumatori circa il tema della contraffazione, si potrebbero coinvolgere le vittime della contraffazione e realizzare contributi divulgativi in cui i soggetti e le imprese mostrino i danni provocati dalla contraffazione nelle loro imprese. È infatti necessario sensibilizzare i consumatori sul fatto che la contraffazione non è, come erroneamente da molti ritenuto, un crimine senza vittime.

- il processo di sensibilizzazione potrebbe essere effettuato tramite contributi, quali spot pubblicitari sotto forma di “pillole informative”, documentari o articoli di giornale, contenuti da caricare sui social networks e potrebbero essere coinvolti anche soggetti che i consumatori – soprattutto i giovani – considerano come dei modelli da seguire (attori, cantanti, artisti o influencers).

4.4: Favorire sinergie tra gli operatori dell'enforcement

- Al fine di rafforzare il sistema di enforcement ed implementare il collegamento e coordinamento tra i soggetti coinvolti, si potrebbero organizzare tavoli di lavoro o processi partecipativi coinvolgendo anche gli intermediari e gli operatori online così che tutti possano portare le proprie esperienze ed esigenze.

4.5: Supportare le imprese nella lotta alla contraffazione

- si potrebbero stanziare dei fondi e contributi per le PMI che investono nella formazione del proprio personale rispetto alle tematiche di tutela della PI e lotta alla contraffazione.

- potrebbero svilupparsi tutorial e video che spieghino ai titolari dei diritti PI come attuare gli strumenti di notice & takedown previsti dalle diverse piattaforme e distribuire tali contenuti tra gli utenti.