

## RELAZIONE

ILLUSTRATIVA DEL "CODICE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE"  
REDATTO DAL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE AL FINE DI DARE  
CORSO ALLA DELEGA CONCESSA AL GOVERNO CON LEGGE 12.12.2002 N.  
273 SUL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROPRIETÀ  
INDUSTRIALE

### 1.- Premessa.

Nel quadro di un programma di Governo avente lo scopo di semplificare e riordinare le innumerevoli leggi in vigore, originate ormai da tempo da fonti normative istituzionalmente collocate non più soltanto a livello nazionale, ma anche internazionale e soprattutto comunitario, divenute di interpretazione sempre più difficile anche a causa della diversità dei linguaggi adoperati, ma soprattutto a causa dello sfilacciamento dei nessi sistematici e della necessaria coerenza delle singole disposizioni, la legge 12.12.2002 n. 273, ha delegato il Governo ad operare il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale concedendogli un termine di 12 mesi a partire dal dicembre del 2002 (art. 15).

La stessa Legge n. 273/2002 ha delegato il Governo per l'istituzione di sezioni dei Tribunali specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale (art. 16) ed ha altresì disposto affinché si proceda alla "*operabilità del diritto di autore sui disegni e modelli industriali (art. 17)*". E' ovvio che queste tre disposizioni non si pongono sullo stesso piano, essendo la delega di cui all'art. 15 in un certo senso assorbente.

La semplificazione normativa, in un settore come quello dei diritti di proprietà industriale, che fornisce o almeno concorre a fornire la

cornice istituzionale del mercato concorrenziale non è l'unico scopo della legge n. 273/2002. Questa legge infatti contiene " *misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza*" ed induce conseguentemente a considerare la materia della proprietà industriale riordinata come una di tali misure. Anzi, come una delle più importanti dato che – come si è accennato – non si tratta di una misura di politica industriale riconducibile ad esigenze contingenti, ma si tratta – al contrario – di una misura strutturale, una di quelle – cioè – che forniscono la cornice istituzionale garantita dall'art. 41 della Costituzione. Oltre alla consapevolezza che la disciplina della proprietà industriale costituisce un elemento essenziale della più generale disciplina del mercato, il legislatore delegante con la legge n. 273/2002 ha dimostrato chiaramente di considerare tale disciplina come strumento per ottenere il recupero della competitività del " *sistema Italia*" nel cosiddetto mercato globale.

Questi concetti interpretativi sono utili per misurare l'ampiezza della delega ed i limiti entro i quali è dato al Governo di apportare modifiche alla disciplina preesistente.

Per quanto concerne l'obiettivo della semplificazione normativa, occorre considerare che l'ultimo tentativo di un testo unitario della Proprietà Industriale risale al 1934 ed è per giunta fallito innescando, fin da allora, un processo di proliferazione divenuto via via sempre più intenso e disordinato. Presentando il nuovo Codice dei diritti di proprietà industriale composto di sette capi, oltre l'ottavo dedicato alle disposizioni transitorie e finali, e di 246 articoli, il Ministero delle Attività Produttive sottolinea che esso sostituisce, abrogandole in blocco, non meno di 39 leggi

(o norme di leggi) ed innumerevoli provvedimenti di altro tipo. La semplificazione normativa è stata così certamente conseguita ma non soltanto sul piano quantitativo bensì anche su quello qualitativo della unificazione del linguaggio e, soprattutto, della ricostruzione dei nessi sistematici che, ricondotti al cosiddetto accordo TRIP's (e cioè – com'è noto – alla più estesa convenzione multilaterale sulla proprietà intellettuale ed industriale oggi esistente e collegata ai negoziati GATT nell'ambito dell'organizzazione mondiale del commercio internazionale) daranno alla normativa italiana una coerenza rivolta essenzialmente al futuro.

Il Ministero delle Attività Produttive è consapevole che non bastano le norme per attuare una riforma capace di incidere anche sugli aspetti della gestione amministrativa della Proprietà Industriale, ed è perciò che il Nuovo Codice prevede anche la riorganizzazione dei servizi che si è scelto di lasciare alla responsabilità del Ministero proprio per favorire la necessaria concentrazione delle strutture che dovranno essere dotate di adeguati strumenti informatici e dovranno operare non soltanto per garantire al meglio la concessione, il mantenimento e la radiazione dei titoli di proprietà industriale ma anche per fornire al sistema delle imprese veri e propri servizi di affidabile informazione su tutto ciò che fa parte della proprietà industriale in termini di tecnologia, di design e di segni distintivi.

Il Ministero delle Attività Produttive, nel prendere atto della rilevanza che la legge n. 273/2002 attribuisce alla proprietà industriale come strumento di recupero della competitività del "*sistema Italia*" nell'ambito della concorrenza internazionale, tiene a precisare che, nei limiti in cui la delega attribuisce al Governo un potere di revisione della disciplina

preesistente, questo potere è stato esercitato in modo funzionale a siffatto obiettivo. Sotto questo profilo è necessario muovere dalla premessa che i diritti di proprietà industriale conferiscono ai titolari lo jus excludendi alios dal compimento di atti di gestione della loro impresa che, se consentiti, costituirebbero utilizzazione di ciò che forma oggetto del diritto stesso (la tecnologia per i diritti di brevetto, l'immagine aziendale per i diritti di marchio, ecc. ecc.). Dato che questi diritti vengono concessi indipendentemente dalla nazionalità e sulla base di presupposti uguali per tutti, sembrerebbe che la proprietà industriale complessivamente considerata sia – per così dire – "*neutrale*" dal punto di vista del livello di competitività del Paese dato che le imprese che quivi operano possono, a seconda dei casi, beneficiare del vantaggio competitivo che deriva dalla protezione (e cioè dallo jus excludendi alios) così come possono – al contrario – soggiacere alle iniziative ostruttive assunte nei loro confronti da chi abbia titolo per esercitare un diritto di proprietà industriale che interferisce negativamente sullo svolgimento della loro attività d'impresa.

Bisogna peraltro riconoscere che una certa "*neutralità*" del sistema della proprietà industriale rispetto alla competitività del Paese che ne garantisce la protezione fu assicurata, nel contesto internazionale, fino a quando operò il principio in base al quale la protezione della proprietà industriale veniva garantita da ciascun paese a condizione che l'esercizio di ciascun diritto (che di per sé si traduce – come si è detto – nello jus excludendi alios) fosse obbligatoriamente associato alla concreta attuazione del diritto stesso nel territorio nazionale (per esempio il diritto di brevetto su una determinata tecnologia fosse esercitabile impedendo ai concorrenti di

praticare la tecnologia brevettata ma a condizione che il titolare del brevetto attuasce a sua volta quella stessa tecnologia nel territorio nazionale quivi localizzando la corrispondente attività d'impresa). Da quando però il diritto di proprietà industriale viene garantito dallo Stato senza obbligo per il titolare di localizzare nel territorio l'attività d'impresa che realizza il concreto sfruttamento della creazione intellettuale oggetto del diritto, il sistema non è più "*neutrale*" sotto il profilo della competitività del Paese perché il territorio nazionale non integra più necessariamente i confini di un mercato di produzione e di un mercato di sbocco ma può integrare i confini di un mercato di sbocco di merci la cui produzione avviene fuori del Paese ed è al contempo interdetta agli operatori economici nazionali.

Così essendo, è necessario innanzitutto che le imprese nazionali detengano quote significative di proprietà industriale, e cioè quote sufficienti quanto meno a fronteggiare adeguatamente il vantaggio competitivo che imprese di altri paesi acquisiscono a loro volta attraverso l'esercizio dei diritti di proprietà industriale. Sotto questo profilo il recupero della competitività delle imprese nazionali è, e rimane, subordinato all'incremento della capacità d'innovazione delle imprese suddette nel campo della ricerca tecnologica, del design industriale, del marketing creativo e della capacità di consolidare valori aziendali d'immagine e di avviamento commerciale mediante segni distintivi dotati di rinomanza mondiale, non solo e non tanto perché appartenenti a grandi imprese ma perché appartenenti ad imprese capaci di produrre ed esportare in tutto il mondo beni e servizi di alta qualità. Sotto questo profilo non è difficile comprendere che la riorganizzazione normativa e gestionale della Proprietà

Industriale in Italia può costituire un efficace strumento per il mantenimento e, se possibile, per il potenziamento delle aree di eccellenza che caratterizzano l'economia nazionale, come sono – ad esempio – i settori della moda, dell'arredamento, dell'oreficeria, delle calzature, del tessile ecc. ecc. Gli operatori italiani di questi settori, che beneficiano di efficaci diritti di proprietà industriale (come quelli di marchio, visto anche come strumento di merchandising, oppure come quelli sui disegni e modelli) devono poter contare sul loro mercato interno efficacemente difeso contro le contraffazioni e soprattutto contro la pirateria, e devono però anche poter contare su tutti i mercati dei paesi che sono disposti a garantire i loro diritti: disponibilità che spesso è subordinata alla reciprocità, e cioè alla condizione che diritti di ugual natura siano garantiti in Italia anche se in titolarità di imprese straniere. Per questa ragione l'Italia non può non partecipare al sistema internazionale di protezione dei diritti di proprietà industriale e può partecipare a pieno titolo soltanto a condizione che, come pretende che i suoi operatori siano garantiti negli altri paesi così garantisce gli operatori degli altri paesi nel proprio territorio.

La valorizzazione della imprenditorialità italiana nei settori nei quali questa manifesta nel più alto grado la sua eccellenza giustifica dunque senza alcun dubbio l'impegno del Governo a migliorare l'efficienza del sistema della Proprietà Industriale nel nostro paese.

Ma uguale impegno è necessario, sia pure in un'ottica diversa, anche considerando i settori nei quali è dato registrare, purtroppo, una certa arretratezza della imprenditorialità italiana, come ad esempio nei settori della tecnologia più progredita e recente, ed in primo luogo della

biotecnologia, della tecnologia elettronica, del software, ecc. ecc. E' noto che, proprio con riferimento a questi settori, si paventa da più parti il pericolo del declino dell'Italia e, addirittura, di una vera e propria deindustrializzazione. Rispetto a questo pericolo è ovvio che il sistema della Proprietà Industriale, per se stesso considerato, e cioè considerato puramente e semplicemente in funzione della sua articolazione giuridica ed organizzativa, non costituisce un rimedio. Sotto questo profilo, l'azione di Governo è significativa soltanto se crea le condizioni utili a colmare il deficit di innovatività: condizioni che – ovviamente – non possono prescindere dalla destinazione di importanti risorse verso il finanziamento della ricerca tecnologica. Al contempo però non si può non sottolineare che anche il sistema della Proprietà Industriale può contribuire ad incrementare le potenzialità tecnologiche della imprenditorialità italiana mediante l'effetto di incentivazione che la tutela brevettuale determina nei confronti dei ricercatori. In questa ottica il Governo ha previsto – come si vedrà meglio in seguito – un particolare trattamento a beneficio dei ricercatori universitari che contribuiscono con la loro ricerca a mettere a disposizione delle imprese tecnologie suscettibili di proficuo sfruttamento commerciale.

Un efficace sistema di tutela della Proprietà Industriale fornisce peraltro vantaggi non trascurabili anche sotto il profilo della messa a disposizione degli operatori economici di informazioni essenziali sotto almeno due profili:

- quello della necessità di orientare i progetti di ricerca cercando di evitare investimenti in direzioni che sono già occupate da brevetti altrui, sicché i risultati non soltanto non potrebbero fornire alcun vantaggio competitivo

ma, addirittura, finirebbero con l'essere inattuabili proprio perché ostruiti dalle altrui esclusive brevettuali;

- quello della necessità di evitare che le imprese nazionali incorrano inconsapevolmente in misure restrittive di carattere giudiziario ottenute da imprese straniere che detengono diritti di proprietà industriale a contenuto tecnologico: iniziative che, sempre più spesso, mortificano le imprese nazionali vanificando talvolta importanti investimenti produttivi compiuti senza le necessarie precauzioni. Sotto questo specifico profilo occorre dunque gestire il sistema della Proprietà Industriale in modo da mettere le imprese nazionali in condizioni di evitare tutte le possibili insidie derivanti dall'esercizio dei diritti in questione da parte delle imprese straniere, ed occorre fare ciò ammodernando e potenziando il funzionamento al meglio del sistema di pubblicità legale dei titoli italiani europei ed internazionali di Proprietà Industriale.

Ma vi è un profilo ulteriore che giustifica l'impegno del Governo per un efficace monitoraggio dei titoli di Proprietà Industriale depositati nel nostro Paese mediante procedure extra nazionali come quella del brevetto europeo o del brevetto internazionale. E' evidente infatti che un Governo che abbia a cuore la difesa delle imprese nazionali contro un esercizio abusivo da parte di imprese straniere di titoli di Proprietà Industriale deve essere posto in grado di verificare che si tratta di titoli concessi su di un adeguato contenuto tecnologico e non su pseudo-invenzioni che nulla hanno a che vedere con le vere e proprie innovazioni dotate dei necessari requisiti di novità e di attività inventiva. Se una siffatta verifica dovesse mettere in evidenza che vengono concessi titoli di proprietà

industriale con efficacia anche per l'Italia su innovazioni non meritevoli, per essere gestiti unicamente per frapporre ostacoli ingiustificati allo sviluppo della competitività delle piccole e medie imprese nazionali, è ovvio che sorgerebbe un preciso dovere per il governo di intervenire in tutte le sedi in modo da garantire che la Proprietà Industriale sia e rimanga un efficace strumento di incentivazione dello sviluppo tecnologico e non uno strumento per compiere abusi di mercato e per ridurre ingiustificatamente la dinamica concorrenziale del mercato stesso.

Queste sono le premesse che hanno motivato l'iniziativa del Governo nella materia della Proprietà Industriale revisionando profondamente la disciplina giuridica della materia in questione e potenziando le strutture organizzative preordinate alla gestione del sistema.

## 2.- La struttura del codice.

Il Codice di Diritti di Proprietà Industriale non è un puro e semplice Testo Unico perché non si limita ad unificare dal punto di vista redazionale le 27 leggi e gli innumerevoli provvedimenti di altro tipo che, nel loro insieme, pongono oggi la disciplina della Proprietà Industriale. Il Codice, pur non modificando se non nella misura strettamente necessaria, le singole disposizioni che compongono l'attuale legislazione, ricostruisce in un quadro nuovo e moderno i nessi sistematici che collegano i molteplici diritti di proprietà industriale, ampliando altresì la categoria di tali diritti nella quale vengono fatti confluire diritti che, protetti in precedenza con le norme contro la concorrenza sleale, possiedono una oggettività sufficiente per essere ricompresi nello schema della Proprietà Industriale. Questo riassetto

sistematico corrisponde sia ad una più rigorosa impostazione dogmatica dei rapporti intercorrenti fra proprietà industriale e concorrenza sleale, sia alle indicazioni che provengono dai TRIP's che – come si è detto – costituiscono un accordo complementare dei negoziati GATT nell'ambito della organizzazione mondiale del commercio, sia – infine – al criterio fondamentale della legge di delega che impone il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e – appunto – sistematica.

Sotto il primo profilo – quello storico sistematico – a distanza ormai di più di 50 anni dalla entrata in vigore del Codice del 1942 non può non essere divenuto chiaro a tutti che le norme sulla concorrenza sleale degli artt. 2598-2601 cod. civ. costituiscono il fondamento di un diritto alla lealtà della concorrenza che, nei suoi tratti essenziali e nel corredo sanzionatorio, non differisce né punto né poco dai diritti di Proprietà Industriale. L'unica differenza è data – ripetesi – dalla maggiore o minore "oggettività" della protezione, di guisa che, sussistendo tale oggettività, non vi è più ragione di distinguere la fonte della tutela e la sua stessa articolazione funzionale. Accade così che un marchio di fatto costituisca oggetto di proprietà industriale non diversamente di come lo è un marchio registrato; che un'informazione aziendale riservata costituisca oggetto di proprietà industriale non diversamente di come lo è una invenzione brevettata. L'idea che nella tutela contro la concorrenza sleale abbiano rilevanza interessi diversi ed antagonisti rispetto a quello del titolare del diritto (come l'interesse dei consumatori) e che tale rilevanza possa segnare una distinzione rispetto alla impostazione dominicale della

proprietà industriale, è ormai completamente superata. La tutela dei consumatori infatti viene organizzata sulla base di appositi istituti che non per nulla sono in attesa di un loro codice separato mentre l'interesse della collettività ad un mercato concorrenziale libero ed efficiente viene garantito dalla legge antitrust: ed entrambi questi interessi antagonistici sono garantiti dal controllo di autorità indipendenti la cui funzione è completamente estranea alla tutela della Proprietà Industriale.

Sotto il secondo profilo il Governo reputa che il modo migliore di attuare la delega sia quello di riordinare l'intera materia della Proprietà Industriale adottando lo stesso schema dell'accordo TRIP's il quale costituisce uno statuto vero e proprio che tutti gli Stati aderenti all'accordo si sono impegnati di rispettare nella materia della Proprietà Industriale: statuto che, per la sua destinazione planetaria, fissa uno standard minimo di tutela della proprietà industriale ma definisce concettualmente, con una precisione maggiore di quanto non sia mai stato fatto fino ad ora, il rapporto che si ritiene debba intercorrere fra la tutela della Proprietà Industriale ed il principio della libertà di concorrenza inteso qui nella sua accezione più vasta di mercato concorrenziale globale. Com'è noto, l'accordo TRIP's è strutturato in parti nelle quali la materia trova collocazione "*per settori omogenei*" come richiede la legge di delega, e questi - a loro volta - realizzano un "*coordinamento formale e sostanziale*" come del pari richiede la legge di delega, in modo da garantire "*coerenza giuridica, logica e sistematica*". Mentre l'accordo TRIP's suddivide l'intera materia della Proprietà Intellettuale in parti, sezioni ed articoli, il Governo ha ritenuto più opportuno sostituire le parti con le sezioni, secondo i criteri redazionali di

cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001. Conseguentemente il riordino è stato realizzato distribuendo la materia in sezioni, capi ed articoli.

#### 2.1.- L'esclusione del diritto d'autore.

La delega parlamentare, nel disporre il riassetto delle disposizioni vigenti, si riferisce alla materia della proprietà industriale volendo, con tale espressione, escludere la materia del diritto d'autore. Questa esclusione è giustificata unicamente da ragioni inerenti alla ripartizione delle competenze ministeriali, essendo il diritto d'autore compreso nelle attribuzioni del Ministero dei Beni Culturali ed essendo, per contro, tutti i rimanenti istituti facenti parte dell'universo della proprietà immateriale ricompresi nelle attribuzioni del Ministero delle Attività Produttive. Purtroppo, al di fuori della indicata giustificazione organizzativa, la distinzione tra la Proprietà Industriale e la Proprietà Intellettuale è del tutto superata da quando le opere dell'ingegno protette appunto dal diritto d'autore non sono più soltanto quelle frutto dell'esperienza artistica (opere della letteratura, della musica, delle arti figurative, ecc. ecc.) ma sono anche quelle cosiddette "*utilitaristiche*" come il software oppure come le banche dati, ed ora anche come i disegni e modelli aventi carattere creativo e valore artistico. Il superamento della distinzione fra Proprietà Industriale e Proprietà Intellettuale, come comparti separati della Proprietà Immateriale, è consacrato nella stessa sistematica dell'accordo TRIP's. Questo – infatti – si riferisce precisamente alla Proprietà Intellettuale comprensiva anche di quella che noi chiamiamo Proprietà Industriale, rispecchiando così la concezione anglo-americana in

base alla quale la protezione del diritto d'autore non si distingue concettualmente da ogni altro diritto esclusivo su bene immateriale. La limitazione della legge di delega comporta dunque un riordino per certi versi monco e, dal punto di vista della interpretazione sistematica, rallenta il processo di integrazione del diritto d'autore e della Proprietà Intellettuale nell'ambito del sistema complessivo nel quale i titoli di Proprietà Immateriale sono visti come funzionali al corretto svolgimento della concorrenza nell'economia di mercato. Se il Ministro proponente può formulare un auspicio, questo è alternativamente quello di fare luogo ad un unico codice della proprietà intellettuale comprensivo della Proprietà Industriale oppure di trasferire nel Codice della Proprietà Industriale la tutela del software, quella delle banche dati e quella del design industriale così lasciando alla disciplina del diritto d'autore la sua materia tradizionale, ricondotta nell'ordinamento italiano (come in quello tedesco), alle opere dell'ingegno di contenuto artistico ancorché – ovviamente – secondo le moderne tecniche di sfruttamento commerciale.

### 2.3.- Le parti del codice.

La prima parte dell'accordo TRIP's è dedicata alle disposizioni generali ed ai principi fondamentali. Gli stessi argomenti sono stati inseriti nel Capo I del Codice dei diritti di proprietà industriale che comprende sei articoli.

Quelli contemplati nel Capo I del Codice sono profili di disciplina che riguardano indistintamente tutti i diritti di proprietà industriale, di guisa che la loro collocazione in una parte generale ed unitaria, presenta il duplice vantaggio: a) di evitare la reiterazioni di norme

sostanzialmente uguali per ciascun diritto di proprietà industriale; b) di uniformare la disciplina per tutti i diritti di proprietà industriale eliminando differenze talvolta puramente redazionali e tal altra dovuta a contingenti ragioni che determinerebbero – se mantenute – ingiustificate disparità di trattamento.

La parte II dell'accordo TRIP's è divisa in più sezioni, ciascuna delle quali si riferisce ad un specifico diritto di Proprietà Industriale del quale fissa le condizioni di esistenza, di estensione e di esercizio. Parallelamente il capo II del Codice – indubbiamente il più importante – è concepito come un insieme di sezioni dedicate ai singoli diritti di Proprietà Industriale disposti nel seguente ordine: marchi, indicazioni geografiche, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni segrete ed infine nuove varietà vegetali.

Rinviando al prosieguo le notazioni più specifiche, è sufficiente al momento sottolineare che le norme del capo II sono redatte con l'osservanza dei seguenti criteri: a) rimanere fedeli alla terminologia del legislatore nazionale, come del resto è stato sempre fatto a partire dal 1979 ai fini dell'attuazione delle direttive, oppure ai fini dell'armonizzazione con i trattati internazionali ed i regolamenti comunitari; b) non immutare la disciplina in vigore se non negli strettissimi limiti consentiti dal legislatore delegante per ottenere il coordinamento delle disposizioni e la coerenza giuridica logica e sistematica dell'intera disciplina. Quelle rarissime volte nelle quali si è ritenuto di modificare la disciplina vigente, lo si è fatto unicamente per ottenere l'effetto di una maggiore certezza dei rapporti

giuridici senza mai perseguire un obiettivo d'innovazione che sarebbe stato incompatibile con i limiti della delega.

Sempre seguendo la sistematica dell'accordo TRIP's, si è provveduto a collocare nel Capo III del codice dei diritti di proprietà industriale le norme che sono dedicate alla tutela giurisdizionale. Anche sotto questo profilo non si è fatto che riprodurre sostanzialmente la disciplina in vigore in tutte le sue articolazioni, ma con il risultato sicuramente positivo di configurare e regolamentare le azioni giudiziarie, sia ordinarie che cautelari, un'unica volta per tutti i diritti in questione. La sezione II di questo capo è dedicata alle misure contro la pirateria destinate ad operare nell'ambito dell'ordinamento nazionale: misure che razionalizzano, rendendole coerenti con l'ordinamento processuale, quelle estemporaneamente introdotte nei commi 79, 80 ed 81 dell'art. 4 della Legge finanziaria per il 2004 23.12.2003 (le quali sono dunque abrogate). L'amministrativizzazione della tutela contro la pirateria non poteva ovviamente che avere il suo riferimento specifico alla "*pirateria*" come fenomeno distinto rispetto alla normale violazione dei diritti di proprietà industriale: fenomeno che è stato dunque definito nell'art. 144.

Le novità più significative introdotte nel Capo III sia per dare attuazione alla stessa legge di delega – come avviene per l'istituzione delle sezioni specializzate – sia per ottenere risultati di coerenza sistematica, saranno illustrate più avanti in apposito paragrafo.

La parte IV dell'accordo TRIP's è dedicata all'acquisto ed al mantenimento dei diritti di proprietà industriale ed alle relative procedure. Poche e semplici sono le disposizioni contenute nell'accordo TRIP's a

questo riguardo, proprio in quanto è data agli Stati Membri la più ampia facoltà di decidere se e quali procedure di concessione e di registrazione dei diritti di proprietà industriale debbano condizionarne la tutela. Gli stessi argomenti sono stati inseriti nel Capo IV del codice (intitolato precisamente "*acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative procedure*"), ma è ovvio che questo capo abbia avuto uno sviluppo assai maggiore di quello che compare nell'accordo TRIP's, e ciò nonostante l'importante semplificazione dell'accorpamento di molti elementi delle procedure prima singolarmente previste per ogni diritto di proprietà industriale.

Una drastica riduzione della disciplina sarebbe stata possibile soltanto mediante massiccio ricorso alla delegificazione e rinvio alle fonti normative secondarie di molti ed importanti elementi delle procedure. Poiché però nella materia della Proprietà Industriale le procedure amministrative sono dirette sostanzialmente a garantire l'esercizio del diritto alla concessione o al mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale, è parso più corretto considerare operante la riserva di legge per tutto ciò che non fosse pura e semplice attività organizzativa interna dell'ufficio.

Sono state previste due procedure che hanno entrambe effetto costitutivo, ma che differiscono nella loro intitolazione formale secondo che si tratti di brevettazione o di registrazione conformemente alla terminologia comunitaria ed internazionale. Sono state previste tutte le procedure complementari quivi comprese quelle eventuali di opposizione, revoca ed annullamento in sede amministrativa, fermo restando l'indefettibile principio dei provvedimenti finali da parte dell'autorità giudiziaria.

Naturalmente, per i diritti di proprietà industriale non titolati non sussistono procedure con effetto costitutivo ma esistono soltanto presupposti che compete all'autorità giudiziaria di accertare volta per volta sulla base delle disposizioni di natura sostanziale che, nel codice o fuori di esso, definiscono il diritto soggettivo e la tutela nei confronti dei terzi. Il capo IV è particolarmente complesso e se ne illustrerà in apposito paragrafo la struttura generale ed alcune delle più importanti connotazioni specifiche.

Al capo IV seguono tre ulteriori capi nei quali hanno trovato collocazione tutte le rimanenti disposizioni contenute nelle molteplici leggi speciali attualmente in vigore.

Il capo V è dedicato alle "*procedure speciali*" come quella di espropriazione, di trascrizione, di esecuzione e sequestro, di segretazione militare, di licenza obbligatoria e di licenza volontaria sui principi attivi farmaceutici, ed infine come quella – di particolare importanza – che regola il contenzioso davanti alla commissione dei ricorsi.

Il capo VI è dedicato allo "*ordinamento professionale*" e regola dettagliatamente l'esercizio della rappresentanza ed il funzionamento dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale.

Il capo VII è dedicato alla "*gestione dei servizi*" ed ai "*diritti*" sia di concessione che di mantenimento dei titoli di proprietà industriale. Contiene poche norme, per lo più programmatiche, ma potenzialmente capaci di riformare profondamente la struttura ed il funzionamento dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e di garantirne l'efficienza.

### 3.- Sulle disposizioni generali ed i principi fondamentali

(Capo I).

L'art. 1 dedicato alla definizione dell'ambito dei diritti di proprietà industriale, realizza l'intenzione sistematica di ricomprendervi oltre alle invenzioni, ai modelli di utilità, ai disegni e modelli, alle nuove varietà vegetali, alle topografie dei prodotti a semi conduttori ed ai marchi anche gli altri segni distintivi tipici ed atipici, le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine ed infine le informazioni aziendali riservate. L'art. 2, dedicato alla costituzione, serve a mettere in evidenza, sempre per i riflessi sistematici che ne derivano, la distinzione fra diritti di Proprietà Industriale "*titolati*" e cioè costitutivamente originati dalla brevettazione oppure dalla registrazione e quelli non titolati che sorgono da determinati presupposti dalla legge e che tuttavia riferiscono la tutela ad un oggetto specifico. Nell'ordinamento italiano i diritti di proprietà industriale "*titolati*" partecipano alla più generale disciplina dei beni mobili registrati soprattutto per quanto concerne la circolazione e la trascrizione degli atti di trasferimento.

L'obiezione secondo la quale l'allargamento della categoria dei diritti di proprietà industriale ai diritti non "*titolati*", comportando il riferimento alla normativa della concorrenza sleale ne determina la divisione in due tronconi, non sembra appropriata. Più che essere spezzata in due tronconi, la concorrenza sleale viene circoscritta alle fattispecie che non rientrano fra quelle che fanno parte della categoria allargata dei diritti di proprietà industriale. In altri termini il trasferimento della tutela dei diritti di proprietà industriale "*non titolati*" dalla normativa contro la concorrenza sleale a quella del Codice non comporta nessuna conseguenza

pregiudizievole una volta che si sia d'accordo - come lo si deve essere - sul rilievo che si tratta di una tutela della stessa natura e con gli stessi effetti, solo più articolata e completa nel Codice di quanto non lo sia sulla base delle norme contro la concorrenza sleale. L'allargamento della categoria dei diritti di proprietà industriale non soltanto non produce alcun effetto negativo ma è già ora un dato sostanzialmente accettato: basta pensare - ad esempio - che un importante orientamento dottrinale e giurisprudenziale suggerisce l'applicazione al marchio di fatto in via analogica delle norme sul marchio registrato; basta pensare che la giurisprudenza, per il solo fatto che la tutela dei segreti aziendali è collocata nella legge sulle invenzioni industriali all'art. 6-*bis*, già da oggi applica le sanzioni e le misure cautelari previste in tale legge. Se dunque l'eliminazione di qualsiasi differenza sotto il profilo della tutela cautelare e delle sanzioni tra marchi registrati e non registrati oppure tra informazioni riservate ed invenzioni brevettate non sembra un inconveniente, certamente - per converso - non potrebbe la categoria dei diritti di proprietà industriale essere estesa fino al punto da ricomprendervi, come bene tutelato, l'onorabilità dell'impresa protetta dal n. 2 dell'art. 2598 c.c. oppure l'avviamento aziendale protetto contro l'appropriazione di pregi oppure contro lo storno dei dipendenti: dato che - ripetesi - in questi casi il comportamento illecito è vietato per se stesso e non perché possa essere configurato come lesione di un'entità oggettivamente riconducibile al diritto del titolare.

Nell'art. 3 dedicato al "*trattamento dello straniero*" confluiscono le norme seguenti:

- gli artt. 23 e 24 della Legge-Marchi;

- l'art. 21 Legge-Invenzioni;
- l'art. 5.d) della Legge sulle topografie dei prodotti a semiconduttori;
- l'art. 10 delle norme di adeguamento alle prescrizioni dell'atto di revisione del 1991 della Convenzione Internazionale per la Protezione delle Novità Vegetali.

La norma dell'art. 3 del Codice è puramente riproduttiva della disciplina precedente.

L'art. 4 disciplina la rivendicazione di priorità ed in tale norma confluiscono le seguenti norme della legislazione precedente:

- artt. 16 e 17 del Regolamento-Marchi;
- art. 11 Regolamento-Invenzioni;
- art. 15 Regolamento-Modelli;
- art. 11 della Legge sulle Nuove Varietà Vegetali (D.Lgs. 3.11.1998, n. 455) e art. 19 del relativo Regolamento.

Innovativa invece è la norma del comma 4 dell'art. 4 del Codice che introduce nel nostro ordinamento la cosiddetta "*priorità interna*". L'introduzione di questo istituto è stata raccomandata da tutti gli ambienti professionali interessati i quali hanno fatto presente che attualmente lo stesso risultato si ottiene rivendicando in una domanda di brevetto europeo la priorità di una domanda di brevetto italiano. La priorità interna consente unicamente di esplicitare meglio elementi inventivi già sufficientemente descritti nella domanda di cui si rivendica la priorità e, conseguentemente, non vi è alcuna ragione di temere che la norma, contraddicendo il principio sancito dall'art. 26 del Regolamento-Invenzioni, renda possibile la retrodatazione della domanda di brevetto rispetto al

momento in cui è stata realizzata l'invenzione. Data la natura della priorità interna, la norma si giustifica soltanto per i brevetti per invenzione industriale e non per gli altri diritti di proprietà industriale.

L'art. 5 del Codice pone, con riferimento a tutti i diritti di proprietà industriale, la disciplina dell'esaurimento. Nella norma confluiscono le seguenti disposizioni:

- art. 1-*bis*.2 Legge-Marchi;
- art. 1.1 Legge-Invenzioni;
- art. 16 della Legge sulle Nuove Varietà Vegetali (Legge 3.11.1998, n. 455).

La norma del Codice riproduce la disciplina in vigore nella legislazione precedente.

L'art. 6 costituisce estensione a tutti i diritti di proprietà industriale del principio sancito dall'art. 20 della Legge sulle Invenzioni Industriali. L'estensione è ovviamente giustificata dalla necessità di garantire la parità di trattamento rispetto ad una fattispecie in ordine alla quale il rinvio alle norme del Codice civile svolge la medesima funzione per tutti i diritti in questione.

#### 4.- Sui marchi (artt. 7-28 del Capo II).

La sezione prima del capo II è dedicata ai marchi ed è stata redatta sulla base di questi criteri:

- dopo la individuazione di ciò che può formare oggetto di registrazione come marchio, tutte le disposizioni che la dottrina e la giurisprudenza italiane, per lunga tradizione, riconducono al tipo di

marchio sono state riordinate in articoli la cui rubrica individua il tipo in questione: nomi e ritratti di persona, marchi di forma, stemmi, marchi collettivi;

- seguono le norme sui requisiti di validità, ma, avendo cura anche in questo caso di ricondurre al requisito (indicato nella rubrica) tutte le disposizioni che ad esso si riferiscono. Così, ad esempio, la norma sulla capacità distintiva, oltre a definire il requisito in questione, contiene nei commi successivi le disposizioni sul *secondary meaning* e sulla volgarizzazione proprio in quanto alla capacità distintiva si riferiscono, o per dare rilevanza alla sua sopravvenienza oppure al suo venir meno. Non diversamente la norma sulla liceità, oltre a definire il requisito in questione, indicando le ipotesi in cui non sussiste, sancisce l'effetto della decadenza nelle ipotesi di illiceità sopravvenuta;
- seguono le norme sugli effetti della registrazione e sulla rinnovazione nonché sulla registrazione internazionale completate dall'istituto della protezione temporanea che fa risalire la priorità della registrazione al giorno della consegna del prodotto recante il nuovo marchio alla Esposizione alla quale è accordato questo beneficio. La registrazione del marchio viene poi disciplinata come oggetto di un diritto, anche se l'azione giudiziale di rivendicazione del marchio abusivamente registrato da un terzo non avente diritto è stata disciplinata nel Capo III relativo - appunto - alla tutela giurisdizionale. Segue la indicazione delle facoltà che formano il contenuto del diritto derivante dalla registrazione del marchio e dei

limiti del diritto di marchio;

- il principio della unitarietà dei segni distintivi, le norme sul trasferimento del marchio e sull'uso del marchio come onere del titolare al fine di evitare la decadenza sono state collocate subito appresso;
- si è ritenuto di mettere poi in evidenza tutte le ipotesi di nullità e di decadenza e di concludere la sezione con la norma sulla convalidazione che – com'è noto – costituisce deroga alla disciplina generale della nullità del marchio per difetto di novità o per le altre cause espressamente indicate.

La sezione sui marchi, depurata da tutte le disposizioni relative alla disciplina processuale delle azioni e relative alla disciplina delle procedure amministrative, risulta essere un compendio di agevole lettura delle sole norme sostanziali che definiscono l'esistenza, l'ambito e l'esercizio del diritto di marchio.

Nessuna modificazione è stata apportata alla normativa preesistente.

#### 5.- Sulle indicazioni geografiche (artt. 29 e 30 del Capo II).

Già con il D. Lgs. 19.3.1996 n. 198 emanato in attuazione dell'accordo TRIP's era stato introdotto un articolo 31 con la definizione, nel 1° comma, delle indicazioni geografiche la cui tutela veniva ricondotta, nel 2° comma, alla disciplina della concorrenza sleale. Per effetto dell'ampliamento della categoria dei diritti di proprietà industriale le indicazioni geografiche, la cui definizione è rimasta immutata nell'art. 29,

costituiscono oggetto di una tutela che, salva la disciplina della concorrenza sleale e quella delle convenzioni internazionali in materia e salvi altresì i diritti di marchi anteriormente acquisiti in buona fede, viene ricondotta alla generale tutela contemplata nel Capo III del codice. Conseguentemente l'uso ingannevole di una indicazione geografica o di una denominazione di origine (la cui menzione è stata aggiunta nella nuova redazione) può essere ora sanzionato con tutte le misure cautelari e definitive applicabili per ogni altra ipotesi di violazione di un altrui diritto di proprietà industriale.

La previsione di carattere generale contenuta in questa sezione 2a del Capo II del Codice acquista particolare rilevanza se si considera che deve essere integrata con il comma 49 dell'art. 4 della Legge Finanziaria per il 2004 che menziona espressamente il cosiddetto "*Made in Italy*" come indicazione geografica della quale è vietato fare uso ingannevole apponendola su prodotti o merci non originarie dall'Italia.

#### 6.- Sui disegni e modelli (artt. 31-44 del Capo II).

La Sezione 3a del Capo II, dedicata ai disegni e modelli, rispecchia ovviamente la disciplina di recente introduzione nell'ordinamento nazionale mediante il decreto legislativo 2 gennaio 2001, n. 95 in attuazione della direttiva comunitaria n. 98/71/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 13.10.1998.

Non è certo questa la sede per commentare l'effetto dirompente che la nuova disciplina dei disegni e modelli ha prodotto sugli equilibri che in precedenza avevano caratterizzato l'intero sistema nazionale della proprietà industriale: equilibri basati – com'è noto – sul principio della

alternatività delle tutele riguardanti la forma tridimensionale o bidimensionale dei prodotti; principio in forza del quale occorre qualificare tale forma per stabilire se essa potesse formare oggetto di brevetto per invenzione o per modello di utilità, di marchio, di tutela concorrenziale contro l'imitazione servile oppure infine come opera dell'ingegno proteggibile con il diritto d'autore. Questi equilibri sono messi in discussione innanzitutto per effetto del nuovo requisito del "carattere individuale" perché, se interpretato ed applicato in modo da abbassare significativamente il gradiente di originalità necessario per una valida registrazione del disegno o modello questo requisito determina la sovrapposizione della protezione derivante dalla registrazione rispetto a quella contro la imitazione servile. In tal senso dunque la nuova disciplina si risolve – in sostanza – nell'attrarre la tutela concorrenziale contro la confondibilità per imitazione servile nell'ambito della proprietà industriale oggetto di registrazione nel quadro di quell'allargamento dei diritti di proprietà industriale che caratterizza la sistematica del Codice. Il Governo non poteva intervenire su questo problema perché qualsiasi intervento volto a garantire il mantenimento della situazione precedente, riservando la registrazione ai disegni e modelli particolarmente innovativi, avrebbe comportato una inammissibile riformulazione del requisito del "*carattere individuale*".

6.2.- Il principio della alternatività delle tutele – caposaldo del sistema nazionale precedente – è messo in discussione anche – e questa volta frontalmente – dalla norma della Direttiva che sancisce l'opposto principio del cumulo fra protezione mediante registrazione e protezione per

diritto d'autore. E' significativo che la legge-delega del 12.12.2003, n. 273 abbia dettato – come si è accennato – un apposito principio a questo riguardo prescrivendo che si faccia luogo alla revisione e armonizzazione della protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli con la tutela della proprietà industriale, con particolare riferimento alle condizioni alle quali essa è concessa, alla sua estensione e alle procedure per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti.

Senonché, il Decreto Legislativo n. 95/2001 ha modificato la disciplina dei disegni e modelli ex ornamentali esauendo le condizioni del cumulo. Ed infatti - com'è noto - ha abrogato la disposizione dell'art. 2, n. 4, della Legge sul Diritto d'Autore nella parte in cui stabiliva che le opere d'arte applicate all'industria erano proteggibili solo se il valore artistico era scindibile rispetto al carattere industriale del prodotto (così vietando il cumulo) ed ha aggiunto all'elenco delle opere dell'ingegno proteggibili (con il n. 10) "*le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico*". Così stabilendo il decreto ha fissato in altri termini le condizioni del cumulo con una norma il cui significato è, in estrema sintesi, quello di vietare il cosiddetto "*cumulo alla pari*" e di riservare la protezione del diritto d'autore ai disegni e modelli capaci di esprimere una innovatività qualitativamente diversa rispetto a quella espressa da un normale – ancorché nuovo - progetto di *design*.

Dettando con la norma della lettera c) dell'art. 15 della Legge n. 273/2002 il principio sopra riportato, sembrerebbe che il legislatore delegante non sia soddisfatto della disciplina scaturita dal D. Lgs. 2 gennaio 2001, n. 95, e che avrebbe desiderato che fossero apportate delle

modificazioni alle norme che attualmente disciplinano la protezione per diritto d'autore quando questa debba essere applicata, per effetto del cumulo, ai disegni e modelli che già sono tutelati come oggetto di proprietà industriale. In particolare sembrerebbe che il legislatore delegante abbia voluto che fossero ripensate le condizioni alle quali viene concessa la protezione per diritto d'autore, che ne venisse ripensata l'estensione temporale e che venissero stabilite delle procedure per il riconoscimento della sussistenza del requisito di proteggibilità del disegno o modello con il diritto d'autore.

La norma di delega è particolarmente ampia, ed anzi lo è in misura tale da suscitare qualche dubbio sulla sua legittimità costituzionale.

Il Governo ha ritenuto che il requisito del valore artistico, al quale attualmente viene subordinata la tutela per diritto d'autore, non potesse essere modificato. Esso - com'è noto - trae origine dalla preoccupazione che il cumulo suscita negli ambienti della piccola e media impresa italiana la quale teme di trovare ostacolo alla propria libertà di azione nella progettazione dei prodotti industriali per effetto di una tutela non soltanto incerta sulle condizioni di accesso ma soprattutto difficilmente controllabile, e vuole evitare di fare investimenti che potrebbero rivelarsi, a posteriori, pregiudicati da pretese altrui non potute prevedere in anticipo. In questa ottica il requisito del "*valore artistico*" circoscrive il cumulo in modo drastico perché fa scattare la tutela per diritto d'autore unicamente a beneficio di pochi disegni e modelli e cioè di quei disegni e modelli che si distaccano nettamente dalla normale progettazione dei prodotti industriali per accedere - nelle intenzioni e nella concreta realizzazione - ad un livello

talmente superiore da potersi qualificare come "artistico" pur nell'ambito dell'arte applicata all'industria.

6.3.- Quanto invece alla preoccupazione che la tutela per diritto d'autore dei disegni e modelli industriali possa pregiudicare la piccola e media industria italiana a causa dell'impossibilità di verificare l'esistenza di diritti esclusivi di terzi mediante opportune forme di pubblicità, il Governo ha preso atto che l'art. 17 della Legge di Delega n. 273/2002 intitolato "*Operabilità del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali*" aveva inteso provvedere già da subito prevedendo una denuncia all'Ufficio della Proprietà Letteraria Scientifica ed Artistica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri da effettuarsi contestualmente alla domanda di registrazione del disegno o modello o comunque prima del rilascio della registrazione. Sennonché questa norma è frutto di un equivoco sulla funzione attribuibile all'art. 28 della Legge sul Diritto d'Autore (Legge n. 633 del 1941), che non è quella di rendere nota la tutela del disegno o modello, ma è quella - del tutto diversa - di fissare il *dies a quo* della protezione, che - come si sa - per il diritto d'autore decorre dalla morte dell'autore, quando l'autore dell'opera protetta non si conosce ed occorre perciò che venga rivelato mediante la denuncia all'Ufficio della Proprietà Letteraria. Preso atto che il riferimento all'art. 28 della Legge sul Diritto d'Autore è frutto di un equivoco, il Governo ha provveduto con l'art. 44 della Sezione 3a del Capo II dedicata ai disegni e modelli ad istituire un registro pubblico speciale per le opere del disegno industriale nel quale sono indicati l'autore ed il titolo dell'opera, il nome ed il domicilio del titolare, la data di prima divulgazione nonché ogni altra annotazione o trascrizione

effettuata a norma di regolamento. Si tratta di un registro speciale del tutto analogo a quello che è stato istituito per il *software*. Essendo infatti la protezione per diritto d'autore dei disegni e modelli, come la protezione per diritto d'autore del *software*, una protezione di opere dell'ingegno a carattere utilitaristico, è bene attivare forme di pubblicità che servono per la certezza dei rapporti giuridici, fermo restando che si tratta di pubblicità-notizia e non di pubblicità costitutiva la quale sarebbe incompatibile con il diritto d'autore e con la Convenzione di Berna.

6.4.- L'art. 17 della legge di delega (Legge 12.12.2002 n. 273) dispone al 3° comma che "*i diritti di utilizzazione economica del disegno o modello protetto dal diritto d'autore durano fino al termine del 25° anno dopo la morte dell'autore*". Parallelamente l'art. 44 del codice al primo comma dispone che "*i diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli protetti anche ai sensi dell'art. 2, comma 1, n. 10, legge 22.4.1941 n. 633, durano tutta la vita dell'autore e fino al termine del 25° anno solare dopo la sua morte*". La norma è stata contestata sulla base del rilievo che la normativa comunitaria (Direttiva 93/98/CE) prevede un termine ordinario di durata per il diritto d'autore pari a 70 anni *post mortem auctoris*; è stato altresì rilevato che tale normativa risulta su questo specifico punto direttamente applicabile in Italia, con conseguente possibilità per il giudice di disapplicare una difforme norma interna. Si è pure osservato che l'introduzione di una durata diversa ed inferiore rispetto a quella prevista per la tutela di opere identiche in altri paesi dell'unione avrebbe poi un verosimile effetto negativo diretto sulla possibilità per un'azienda italiana di aggiudicarsi i contratti di licenza e produzione nel nostro paese di tali opere:

contratti che verrebbero di preferenza perfezionati in quei paesi nei quali la durata del diritto d'autore è quella prevista dalla direttiva.

A fronte di queste considerazioni critiche sta innanzitutto il fatto che l'accorciamento della tutela per diritto d'autore è disposto – come si è visto – esplicitamente dalla legge di delega, con la conseguenza che il legislatore delegato giammai potrebbe discostarsi da questa prescrizione senza incorrere nel vizio di incostituzionalità per eccesso di delega. Il problema dunque semmai si pone non con riguardo all'art. 44 del codice ma con riguardo all'art. 17 della legge di delega. Se fosse vero che con l'accorciamento della tutela per diritto d'autore si farebbe luogo ad una norma nazionale incompatibile con una norma comunitaria direttamente applicabile, sarebbe consentito al legislatore delegato di correggere l'errore in applicazione – per così dire – di un principio di auto-tutela del legislatore stesso. Sennonché la tesi della incompatibilità del termine di 25 anni *post mortem auctoris* rispetto a quello "normale" di 70 anni non sembra affatto sicura. In contrario è sufficiente rilevare che durate diverse sono fissate nella legge sul diritto d'autore per i diritti cosiddetti connessi i quali, tuttavia, non possono considerarsi avere diversa natura rispetto alle opere dell'ingegno pure e semplici, di guisa che la durata contemplata nella direttiva comunitaria non sembra assumere la connotazione dell'inderogabilità. Certamente, se si considera che le durate più brevi relative, per esempio, alle edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio, ai bozzetti di scene teatrali, alle fotografie, alle banche dati, ai progetti di lavori dell'ingegneria non decorrono dalla morte dell'autore, sarebbe stato forse preferibile anche nel caso dei disegni e

modelli far decorrere il termine di 25 anni dalla prima utilizzazione: ma la scelta effettuata al riguardo dal legislatore delegante non pare suscettibile di un intervento correttivo.

#### 7.- Sulle invenzioni (artt. 45 – 81 del Capo II).

La sezione 4a del Capo II del Codice contiene la disciplina delle invenzioni industriali riprodotta secondo il consueto ordine logico utilizzando la terminologia tradizionale italiana.

Qui di seguito si darà conto soltanto di ciò che fornisce elementi di valutazione rispetto alla attuazione della delega oppure rispetto a profili innovativi della disciplina.

7.1.- La legge di delega richiedeva l'adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria. Si tratta ovviamente di un principio e di un criterio elementari, diretti ad evitare che il riordino nascesse per così dire arretrato in partenza rispetto al flusso ininterrotto di nuove disposizioni che si rendono via via necessarie per dare attuazione alle direttive comunitarie oppure per rendere operative convenzioni internazionali. Orbene, proprio con riferimento a tale criterio direttivo, un delicato problema si è posto nei riguardi del recepimento della direttiva 94/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6.7.1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, in conformità – peraltro – con la sentenza della Corte di Giustizia 9.10.2001. La vicenda della protezione delle invenzioni biotecnologiche è davvero singolare se si considera che una prima delega parlamentare era stata emanata in data 30.9.2002 dando luogo alla nomina di una commissione da parte del

precedente Governo che aveva redatto il testo di un decreto legislativo poi definitivamente accantonato. Una seconda delega parlamentare è stata approvata dall'Aula il 2.4.2003 ma essa non ha avuto, a tutt'oggi, alcun seguito dato che l'attuale Governo non considera maturi i tempi per avviare la procedura di approvazione del decreto legislativo delegato. Si dovrebbe ovviamente presumere che le norme della nuova legge di delega siano diverse da quelle della precedente legge di delega ma, al tempo stesso, non è dato comprendere come questa diversità sia compatibile con il contenuto della direttiva comunitaria che lascia pochi margini di autonomia agli Stati Membri, di guisa che non è dato comprendere come la nuova legge di delega e la sua attuazione potranno essere conformi alla direttiva – che è rimasta immutata – e, nel contempo, soddisfare quelle riserve di carattere politico e sociale che si sono manifestate e che hanno comportato l'accantonamento dello schema a suo tempo predisposto in attuazione della prima delega parlamentare.

Non c'è dubbio che le norme concernenti la protezione delle invenzioni biotecnologiche incidono direttamente su alcune norme fondamentali della disciplina generale delle invenzioni e non c'è dubbio che – conseguentemente – la delega in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche e quella per il riassetto generale delle disposizioni in materia di proprietà industriale avrebbero dovuto essere attuate in un contesto unitario. Questo, che sarebbe stato il metodo più corretto per affrontare razionalmente la complessa questione, non ha potuto essere seguito, poiché è sembrato del tutto evidente che il silenzio della legge di delega 12.12.2002 n. 273 che è all'origine del presente Codice sulle

invenzioni biotecnologiche altro significato non può avere se non quello della conferma della autonoma operatività, nella materia in questione, della delega approvata dall'aula il 2.4.2003.

Conseguentemente, le invenzioni biotecnologiche non sono menzionate nel codice dei diritti di proprietà industriale al quale si riferisce la presente relazione illustrativa.

7.2.- Si è voluto mantenere distinte le invenzioni industriali dai modelli di utilità, ancorché la modificazione avrebbe rappresentato una semplificazione per certi versi auspicabile della attuale situazione. Bisogna infatti considerare che la Convenzione sul brevetto europeo non contempla i modelli di utilità i quali pertanto sono, alla stregua di tale convenzione, brevettabili come invenzioni sempre che – ovviamente – presentino i necessari requisiti di novità e di attività inventiva oltre che di sufficiente descrizione. La presenza, nell'ordinamento nazionale, del doppio titolo brevettuale riconducibile alle invenzioni ed ai modelli di utilità ha comportato la conseguenza che il brevetto europeo, concesso su un trovato qualificabile come modello di utilità, viene nazionalizzato in Italia come brevetto per modello dato che – come è noto – la protezione del titolo brevettuale europeo viene garantita dai singoli Stati Membri in funzione delle norme che nel singolo Stato garantiscono la tutela del brevetto nazionale. D'altronde, se la nazionalizzazione del brevetto europeo concesso su di un modello di utilità comporta che questo brevetto valga nell'ambito nazionale come brevetto per modello di utilità, il fenomeno è quello della conversione ben noto nell'ordinamento italiano ed ora contemplato nell'art. 76 comma 3 del Capo III come effetto sostanziale che integra la disciplina

della nullità.

La distinzione fra brevetti per invenzione e brevetti per modello di utilità è stata mantenuta in primo luogo perché è sorto il dubbio che il potere di semplificazione concesso dalla legge di delega non si estendesse fino al punto di sopprimere un titolo brevettuale che da sempre caratterizza l'ordinamento italiano. In secondo luogo perché, ancorché di esito molto incerto, sono in corso lavori preparatori per introdurre una disciplina comunitaria dei modelli di utilità da affiancare a quella dei modelli e disegni, di guisa che si poteva correre il rischio di sopprimere un titolo brevettuale alla vigilia della sua "*rivitalizzazione*" nell'ordinamento comunitario.

7.3.- La disciplina delle invenzioni è stata risistemata applicando lo stesso schema seguito per gli altri diritti di proprietà industriale. Dopo la definizione dell'oggetto del brevetto sono stati contemplati i requisiti di validità in apposite norme adeguatamente rubricate. Subito dopo sono state collocate le norme che disciplinano gli effetti della brevettazione avendo cura di "*interiorizzare*" nel codice la disciplina degli effetti della domanda e del brevetto europeo che, dando luogo a titoli di proprietà industriale efficaci per l'Italia, non c'è ragione di distinguere dalle domande e dai brevetti nazionali.

Dopo la norma sulla durata del brevetto (art. 60) è stata collocata la norma sul "*certificato complementare*" nazionale che – com'è noto – costituisce oggi un titolo di protezione brevettuale ad esaurimento perché, originato dalla legge 19 ottobre 1991 n. 349, è stato sostituito dal certificato complementare comunitario retto dall'apposito regolamento del

Consiglio n. 1768/1992/CE del 18.6.1992.

La disciplina del certificato complementare nazionale resta attuale innanzitutto perché applicabile ai certificati nazionali già concessi nel periodo in cui è rimasta in vigore la legge 19.10.1991, n. 349 ed anche perché questa disciplina, con specifico riferimento all'allungamento della protezione conferita dal brevetto di base, è stata modificata di recente con il decreto legge 15.4.2002, n. 63 convertito con legge 15.6.2002 n. 112 onde conseguire un accorciamento della protezione complementare la cui durata, alla stregua della legge originaria, è apparsa al Governo eccessiva e tale che, procrastinando eccessivamente la caduta in pubblico dominio delle invenzioni farmaceutiche, determina un incremento ingiustificato della spesa farmaceutica nell'ambito del servizio sanitario nazionale. La norma dell'art. 8 del decreto legge 15.4.2002 n. 63 convertito con legge 15.6.2002 n. 112 è stata trasfusa nei commi 4 e 5 dell'art. 61 del codice: il comma 4 infatti contempla una riduzione della protezione complementare pari a sei mesi per ogni anno solare a decorrere dal 1 gennaio 2004 fino al completo allineamento alla durata della copertura brevettuale complementare stabilita dalla normativa comunitaria; il comma 5 autorizza le imprese che intendono produrre specialità farmaceutiche cadute in pubblico dominio ad avviare la procedura di registrazione sanitaria entro l'anno precedente alla scadenza della protezione complementare del principio attivo. Le due disposizioni, ed in modo particolare la prima, alimentano una forte polemica fra le contrapposte categorie di imprenditori ed in particolare fra le imprese farmaceutiche che, nell'accorciamento della protezione complementare, vedono realizzarsi un vero e proprio attentato ai loro interessi e le imprese

dei fabbricanti di principi attivi e di materie prime farmaceutiche che vedono per contro, nell'accorciamento della protezione complementare dei brevetti sulle invenzioni farmaceutiche, il riequilibrio parziale di una situazione sbilanciata che, impedendo per lunghissimo tempo la caduta in pubblico dominio delle invenzioni farmaceutiche, preclude lo sviluppo del cosiddetto farmaco generico (non brevettato) e con esso non soltanto lo sviluppo, ma forse anche la stessa sopravvivenza dell'industria dei principi attivi significativamente radicata nel territorio nazionale.

7.4.- La contrapposizione fra le imprese farmaceutiche e le imprese dei fabbricanti di principi attivi e di materie prime farmaceutiche non si è manifestata soltanto con riferimento alla durata della protezione complementare (adeguata per le prime ed eccessiva per le seconde) ma anche su una questione interpretativa di rilevanza addirittura maggiore, non soltanto – ovviamente – dal punto di vista degli interessi aziendali ma anche dal punto di vista della relazione che intercorre fra la tutela brevettuale ed il corretto funzionamento del mercato concorrenziale. La questione può essere illustrata semplificando nei seguenti termini: secondo le imprese dei principi attivi e delle materie prime farmaceutiche il certificato complementare sia nazionale che comunitario, essendo stato istituito per consentire al titolare del brevetto farmaceutico di recuperare il tempo perduto per ottenere l'autorizzazione alla immissione in commercio del farmaco, allunga la protezione brevettuale unicamente con riferimento al farmaco stesso che costituisce un prodotto a se stante per la sua destinazione al soddisfacimento del bisogno terapeutico e per le rigidissime regole che ne governano la vendita in tutti gli Stati: un prodotto quindi non in concorrenza con i principi

attivi e le materie prime farmaceutiche che sono destinati alle imprese che fabbricano le specialità medicinali e non ai consumatori finali. Poiché dunque il certificato complementare ha lo scopo di allungare il diritto esclusivo di fabbricazione e vendita del farmaco per garantire al titolare del brevetto il beneficio monopolistico nel territorio nel quale il brevetto stesso è valido ed efficace, l'allungamento non può riguardare anche principi attivi e materie prime la cui fabbricazione e vendita liberalizzata per effetto della scadenza del brevetto di base non può incidere negativamente riducendo i profitti del titolare del brevetto nel mercato della specialità medicinale. Questa tesi è stata ed è fortemente combattuta dalle imprese farmaceutiche titolari di brevetti, secondo le quali – per contro – il certificato complementare determina un allungamento della protezione non soltanto per le specialità medicinali, ma anche per i principi attivi e per le materie prime.

Il conflitto fra le apposte categorie imprenditoriali, trasferitosi mediante le consuete azioni di lobby sul terreno parlamentare, ha sortito l'introduzione, sempre con il decreto legge 15.4.2002 n. 63 convertito con legge 15.6.2002 n. 112, di un istituto che si colloca fra la licenza obbligatoria e la licenza volontaria. Gli artt. 8 *bis* 8 *ter* ed 8 *quater* della citata legge 15.6.2003 n. 112 di conversione del decreto legge 15.4.2002 n. 63, per la parte della disciplina sostanziale, sono stati riprodotti nell'art. 81 del codice rubricato "*licenza volontaria sui principi attivi mediata dal Ministro*"; per la parte procedimentale, sono stati collocati nei commi 8 e seguenti dell'art. 204 rubricato "*procedura di licenza obbligatoria e di licenza volontaria sui principi attivi*".

Di questa disciplina si dà conto in questa parte della relazione illustrativa del codice perché integra a tutti gli effetti una disciplina riconducibile al certificato complementare farmaceutico ed ai problemi applicativi che lo riguardano.

Il Governo si è astenuto da qualsiasi intervento sulla disciplina in questione ancorché non possa fare a meno di segnalare che essa assume straordinaria importanza al fine di garantire un equilibrio soddisfacente fra l'incentivazione dell'innovazione tecnologica nel campo farmaceutico ed il trasferimento, mediante la caduta in pubblico dominio, dei benefici derivanti dalla suddetta innovazione a vantaggio effettivo dell'interesse della collettività, visto non soltanto in funzione dei bisogni terapeutici ma anche della necessità di contrarre la spesa pubblica sanitaria mediante un corretto funzionamento del mercato concorrenziale nel settore dei farmaci.

7.5.- Ribadita la distinzione fra diritti morali e diritti patrimoniali il codice è intervenuto sulla disciplina delle "*invenzioni dei dipendenti*" (art. 64) e delle "*invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca*" (art. 65).

La disciplina delle invenzioni dei dipendenti, ove si assegni al brevetto sulle invenzioni il compito di contribuire efficacemente al recupero della competitività delle imprese nazionali, assume una rilevanza particolare poiché sono gli sforzi soggettivi degli stessi dipendenti che si pongono all'origine della capacità delle imprese e delle loro strutture di realizzare significativi incrementi del patrimonio tecnologico nazionale.

Il Governo ha preso atto che la giurisprudenza a tutt'oggi

prevalente interpreta il vecchio testo degli artt. 23 e 24 della Legge sulle Invenzioni Industriali distinguendo tre ipotesi: a) quella della invenzione di servizio, realizzata da chi è stato assunto per inventare ed è retribuito a tale scopo. A costui - ferma restando l'appartenenza dell'invenzione al datore di lavoro - viene riconosciuto da una isolata sentenza della Suprema Corte un quid pluris di retribuzione nel caso in cui quella originariamente pattuita fosse gravemente insufficiente in relazione alla qualità della prestazione ed ai risultati che ne fossero conseguiti (Cass. 6.3.1992 n. 2732); b) quella dell'invenzione d'azienda, realizzata dal dipendente che non è stato assunto per inventare e che ha realizzato l'invenzione nello svolgimento dell'attività lavorativa. A costui - ferma restando l'appartenenza dell'invenzione al datore di lavoro - viene riconosciuto il diritto ad un equo premio che la giurisprudenza qualifica come indennità straordinaria da pagare una tantum (Cass. 16.1.1979, n. 329); c) quella dell'invenzione che viene realizzata dal dipendente mediante un'attività estranea alla prestazione lavorativa, nel qual caso viene attribuito al datore di lavoro un diritto di opzione sull'invenzione dietro pagamento del prezzo. Il Governo ha preso atto della diversa interpretazione degli artt. 23 e 24 secondo la quale le ipotesi si riducono a due: quella delle invenzioni di servizio nella quale l'invenzione è fatta da chi è stato assunto per inventare e nella quale spetta al dipendente un equo premio sol perché la retribuzione pattuita non è tale da compensare il vantaggio competitivo acquisito mediante la brevettazione, e quella delle invenzioni di azienda nella quale l'invenzione è stata realizzata da chi non è stato assunto per inventare ancorché nello svolgimento della prestazione lavorativa, nella quale al datore di lavoro è attribuito il diritto di opzione da

esercitarsi dietro pagamento del prezzo.

Orbene, questo contrasto interpretativo ed anche il diverso risultato pratico al quale conduce la prima delle due interpretazioni secondo chi si versi nella prima e nella seconda delle tre ipotesi, attizza un contenzioso giudiziale che è di per sé pregiudizievole e che disincentiva l'impegno dei dipendenti nella attività di ricerca e di sviluppo. Il Governo aveva perciò considerato la possibilità di semplificare la disciplina prevedendo una unica ipotesi caratterizzata dal fatto che l'invenzione sia stata conseguita nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego: ipotesi di accertamento estremamente semplificata perché basata unicamente sulla circostanza che l'invenzione fosse stata conseguita nel tempo dedicato alla prestazione lavorativa e nella quale i diritti derivanti dall'invenzione di natura patrimoniale sarebbero spettati al datore di lavoro mentre al dipendente inventore sarebbe spettato sempre un equo premio.

Senonché - a fronte anche delle reazioni ostili che si sono manifestate - la suddetta semplificazione è sembrata eccedere i limiti della delega parlamentare e conseguentemente la disciplina è stata confermata nella originaria formulazione. E' stato tuttavia chiarito ciò che è risultato con certezza dalla precorsa interpretazione giurisprudenziale: e cioè che l'equo premio non costituisce il corrispettivo della tecnologia che l'impresa attuerà nell'ambito delle sue strutture produttive (dato che il corrispettivo di tale tecnologia è costituito dalla retribuzione prevista nel contratto) ma è e rimane una indennità straordinaria derivante dal fatto che quella tecnologia, essendo stata validamente brevettata, abbia conferito al datore di lavoro un

effettivo vantaggio competitivo rispetto alle imprese concorrenti dando origine ad un *quid pluris* di redditività aziendale alla quale è giusto che partecipi il dipendente.

7.6.- Sempre allo scopo di semplificare e razionalizzare la disciplina delle invenzioni dei dipendenti, il Governo ha ritenuto opportuno ripristinare, codificandola, l'originaria impostazione delle norme degli artt. 23, 24 e 25 del R.D. 29.6.1939 n. 1127, che attribuisce ad un Collegio di arbitratori il compito di determinare l'equo premio oppure il prezzo o il canone spettanti al dipendente.

L'arbitraggio come strumento di determinazione dell'equo premio è apparso al Governo quello più efficace, fermo restando che si tratta di una determinazione da compiere con equo apprezzamento e perciò impugnabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1349 c.c. integrato, dal punto di vista procedurale, dalle norme degli artt. 806 e segg. c.p.c. L'impugnabilità esclude che la disciplina possa essere sospettata di incostituzionalità sotto il profilo della violazione dell'art. 24 della Costituzione. La circostanza che prima di fare luogo all'arbitraggio si debba eventualmente risolvere il problema dell'*an debeatur* costituisce un inconveniente meno grave di quello connesso ad una liquidazione diretta da parte del giudice, con la minore garanzia della consulenza tecnica.

7.7.- Com'è noto con la legge 18.10.2001 n. 383 è stata dettata una norma ad hoc per le invenzioni realizzate dai ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca, con l'obiettivo di sottrarre la disciplina relativa a tali invenzioni alle incertezze interpretative ed applicative che – come si è detto – affliggevano la disciplina generale

dettata in materia di invenzione dei dipendenti. La norma dell'art. 7 della legge n. 383/2001 rubricata "*Nuove regole sulla proprietà intellettuale di invenzioni industriali*" stabiliva che il ricercatore fosse sempre "*proprietario esclusivo dell'invenzione brevettabile di cui è autore*" ma che egli dovesse "*dare comunicazione alla pubblica amministrazione dell'invenzione e presenta(re) la domanda di brevetto*". L'obiettivo di questa norma era inequivocabile essendo costituito con certezza dall'effetto di incentivazione che il legislatore ha ritenuto concretamente prevedibile attribuendo al ricercatore universitario il beneficio della titolarità dell'invenzione e del relativo brevetto. Sennonché, il secondo comma della stessa norma aveva, in un certo senso, contraddetto la disposizione del primo comma ipotizzando che le università e le pubbliche amministrazioni potessero negoziare licenze a terzi di sfruttamento dell'invenzione brevettata della quale – perciò – si era postulata la titolarità in capo alle stesse università ed alle stesse pubbliche amministrazioni. Indipendentemente da questa contraddizione, preoccupazione del legislatore fu che università e pubbliche amministrazioni stabilissero l'importo dei canoni di licenza (II comma del citato art. 7) e che il ricercatore – inventore avesse "*diritto a non meno del 50% dei proventi o dei canoni di sfruttamento*" ed a non meno del 30% ove le università o le amministrazioni pubbliche non avessero provveduto alla (pre)determinazione dei canoni di licenza. Il comma 4 – infine – del citato art. 7 stabiliva che il ricercatore-inventore titolare del brevetto avesse l'onere di sfruttare l'invenzione entro cinque anni dalla data di rilascio del brevetto medesimo, termine trascorso il quale l'università o la pubblica amministrazione avrebbe automaticamente acquisito il diritto non esclusivo

di sfruttare l'invenzione senza nulla dovere corrispondere al titolare del brevetto.

E' del tutto superfluo illustrare in questa sede le critiche che sono state mosse all'art. 7 della legge 18.10.2001, n. 383, giustificate quanto meno dalla evidente contraddizione fra il primo ed il secondo comma della norma in questione, ma tutte – in ogni caso – ineludibili sotto questo specifico profilo: che, se il legislatore ipotizzava che il ricercatore-inventore avrebbe beneficiato del riconoscimento della appartenenza in capo a lui dell'invenzione presentando la relativa domanda di brevetto, si è sbagliato poiché l'esperienza, anche successiva alla entrata in vigore di questa norma, ha dimostrata l'inefficienza del ricercatore universitario o del dipendente della struttura pubblica di ricerca a comportarsi in modo da conseguire la titolarità del brevetto e da ottenere in concreto lo sfruttamento dell'invenzione diretto o indiretto, così da averne il relativo vantaggio economico.

Preso atto di ciò, il Governo ha ritenuto di rimanere il più possibile prossimo alle intenzioni del legislatore considerando l'invenzione brevettabile come un risultato estraneo a quelli che l'università o l'ente pubblico di ricerca si ripromettono di conseguire mediante la prestazione lavorativa del dipendente. In altri termini, anziché stabilire che il ricercatore universitario o dipendente dell'ente pubblico di ricerca sia sempre il proprietario dell'invenzione e sia sempre colui che può presentare la relativa domanda di brevetto, l'art. 65 del codice colloca il ricercatore nella stessa posizione in cui si trova il dipendente dell'impresa privata che abbia realizzato l'invenzione al di fuori della prestazione lavorativa, di guisa che

viene riconosciuto all'università oppure all'ente pubblico di ricerca un diritto di opzione da esercitare entro sei mesi dal momento in cui l'inventore comunica l'ottenimento della sua invenzione. Esercitato il diritto di opzione, le università e le amministrazioni aventi fini di ricerca, alle quali viene fatto obbligo di dotarsi nell'ambito delle proprie risorse finanziarie di strutture idonee a garantire la valorizzazione delle invenzioni realizzate dai ricercatori, sono tenute a riservare ai ricercatori stessi almeno il 30% dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico del brevetto. La regola contenuta originariamente nel comma 4 dell'art. 7 della legge 18.10.2001, n. 383 è stata mantenuta in forma rovesciata. Ed invero, una volta riconosciuto in capo alla università oppure all'ente pubblico di ricerca il diritto di brevettare l'invenzione si è previsto che questo diritto debba essere esercitato entro sei mesi dalla comunicazione del suo ottenimento, con la conseguenza che se il diritto non viene esercitato nel termine, la facoltà di brevettare l'invenzione torna in capo all'inventore. Parallelamente, qualora l'università o l'ente pubblico di ricerca abbia esercitato il diritto di chiedere il brevetto nel termine di sei mesi dalla comunicazione dell'invenzione, ma non abbia iniziato lo sfruttamento dell'invenzione nei tre anni successivi, il diritto di sfruttare l'invenzione torna automaticamente in capo all'inventore senza che questi nulla debba corrispondere alla università o all'ente pubblico di ricerca pur beneficiando dei vantaggi economici derivanti dallo sfruttamento stesso.

Infine è stato riconosciuto all'inventore un diritto di prelazione per il caso in cui l'università o l'ente pubblico di ricerca abbia esercitato il diritto di opzione depositando il brevetto ma abbia in animo di

alienare il brevetto stesso.

La disciplina contenuta nell'art. 65 del codice è sembrata al Goerno quella che persegue lo stesso obiettivo che il legislatore della legge n. 383/2001 si era ripromesso di conseguire con regole che peraltro appaiono il più possibile simili a quelle originarie ma, a differenza di queste, concretamente applicabili.

7.8.- Le norme successive relative al diritto di brevetto, precisate in funzione del fatto che oggetto del brevetto sia un procedimento ed in funzione delle limitazioni, sono fedelmente riproductive della disciplina in vigore.

Del pari è meramente riproductiva la disciplina delle licenze obbligatorie ed in particolare di quella per mancata attuazione collegata – com'è noto – al relativo onere la cui definizione è contenuta nell'art. 69 del codice.

Un significativo aggiustamento della disciplina precedente si ha nel comma 3 dell'art. 72 nel quale si precisa che la licenza obbligatoria non può essere concessa quando risulti che il richiedente abbia contraffatto il brevetto in malafede.

Una necessaria razionalizzazione è stata quella di subordinare la decadenza del brevetto per mancato pagamento dei diritti all'osservanza del procedimento amministrativo destinato a concludersi con apposita annotazione della avvenuta decadenza nel registro dei brevetti e con la pubblicazione nel bollettino della notizia della decadenza stessa. Trattasi invero della cosiddetta pregiudiziale amministrativa rispetto alla decadenza per mancato pagamento delle tasse, che ripristina il significato

originario della disciplina vigente, dal quale la giurisprudenza si è allontanata con una interpretazione che però ha il gravissimo difetto di rendere assai incerta e di difficile dimostrazione da parte di chi impugna il brevetto la circostanza del mancato pagamento delle tasse dovute: circostanza che invece la pregiudiziale amministrativa rende certa ed inconfutabile per chiunque.

Nullità, effetti della nullità, rinuncia e limitazione sono i profili delle norme successive tutte redatte avendo cura di riprodurre fedelmente la disciplina in vigore.

La sezione si conclude con l'art. 80 dedicato alla "*licenza di diritto*" e con l'art. 81 dedicato alla "*licenza volontaria sui principi attivi mediata dal Ministro*" della quale si è già dato conto (v. retro par. 7.4.).

#### 8.- I modelli di utilità (artt. 82-86 del capo II).

Si è già detto che il Governo ha deciso di conservare i modelli di utilità come oggetto di un titolo brevettuale autonomo rispetto a quello sulle invenzioni, in considerazione anche della – ancorché incerta – possibilità che siffatta categoria di creazioni intellettuali a contenuto tecnologico sia presa in considerazione per attribuirle autonoma rilevanza nell'ordinamento comunitario. Si può ora aggiungere che potrebbe tornare di attualità la ragione storica per la quale, nella metà degli anni '30 dello scorso secolo, i modelli di utilità furono contemplati come oggetto di brevetto separatamente dalle invenzioni. Ragione storica riconducibile a ciò: che avendo il legislatore dell'epoca con il decreto del '34, introdotto l'esame preventivo dei requisiti di validità ai fini della brevettazione delle

invenzioni, volle individuare una categoria di "*invenzioni minori*" per la quale i richiedenti sarebbero stati esonerati dalla procedura di esame preventivo. Dunque i modelli di utilità storicamente sono nati per distinguersi dalle invenzioni sotto il profilo quantitativo, nel senso di invenzioni di minore importanza, la cui brevettazione sarebbe stata agevolata con l'esonero – appunto - dalla procedura di esame preventivo dei requisiti di validità. Come è noto, difficoltà insormontabili dal punto di vista organizzativo fecero sì che si rinunciasse a subordinare la brevettazione delle invenzioni ad un esame preventivo dei requisiti di validità e, come conseguenza di ciò, i modelli di utilità rimasero come oggetto di autonoma brevettazione non più come invenzioni di minore importanza ma come invenzioni diverse, qualitativamente diverse, in quanto riferibili a prodotti (e non a procedimenti) ed a prodotti noti resi o di più comodo uso oppure di migliore funzionamento oppure anche di più conveniente produzione per effetto di modificazioni di forma oppure della adozione di particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. Invenzioni dunque sì qualitativamente diverse, ma certamente anche di minore importanza proprio perché il concetto innovativo che ne giustifica la brevettabilità attiene sostanzialmente alla configurazione formale di un prodotto già noto.

Orbene, l'esperienza del passato potrebbe ritornare rilevante se l'odierno legislatore riuscisse a fare ciò che non fu possibile allora e, tornando alle origini, volesse esonerare dall'esame preventivo dei requisiti di validità la brevettazione dei modelli di utilità.

Il riordino delle norme in materia di modelli di utilità è

avvenuto senza alcuna significativa modificazione della disciplina esistente.

9.- Le topografie dei prodotti a semiconduttori (artt. 87-97 del capo II).

La Sezione VI del Capo II contiene la disciplina delle topografie dei prodotti a semiconduttori. Il Governo, con riferimento a queste creazioni intellettuali a contenuto tecnologico protette – com'è noto – unicamente in funzione dello schema tridimensionale che caratterizza gli strati del microcircuito elettronico, si è reso conto che, pur trattandosi concettualmente di una protezione del tipo di quella che compete al modello di utilità, presenta tuttavia peculiarità tali da risultare difficilmente coordinabile con la disciplina "ordinaria" e dei modelli: peculiarità peraltro che, essendo attuative della corrispondente direttiva comunitaria, sono imm modificabili.

In una siffatta situazione il riordino non poteva che avvenire dedicando alle topografie dei prodotti a semiconduttori una apposita sezione del Capo II, rubricando gli articoli con una terminologia il più possibile conforme alla tradizione nazionale ma – ovviamente – nulla immutando rispetto alla legislazione precedente.

10.- Le informazioni segrete (artt. 98-99 del capo II).

Come le indicazioni geografiche anche le informazioni segrete costituiscono oggetto di un diritto di proprietà industriale non incorporato in un titolo di protezione ottenibile mediante registrazione oppure mediante brevettazione.

E' precisamente la sistematica dell'accordo TRIP's, alla quale si ispira il Codice dei Diritti di Proprietà Industriale, quella che giustifica l'attrazione nell'ambito della tutela dominicale (*property rule*) di beni suscettibili di formare oggetto di un diritto esclusivo azionabile nei confronti dei terzi. Ed invero, una volta che il diritto alla lealtà della concorrenza si sia "*affrancato*" dal contesto originario delle norme sulla responsabilità extracontrattuale, beneficiando di una protezione che va ben oltre la sanzione risarcitoria e così configurandosi a tutti gli effetti come un diritto assoluto azionabile *erga omnes* con riferimento ad un contenuto proprio, nulla si oppone alla configurazione dominicale purché – come nella specie - lo *jus excludendi alios* sia circoscrivibile in funzione di un oggetto fenomenologicamente individuato.

Si capisce allora, per tornare alle informazioni segrete, che queste formano oggetto di diritto come – ad esempio – le invenzioni con la sola differenza che mentre queste ultime sono descritte e rivendicate in un titolo che beneficia di un sistema di pubblicità legale, le prime sono oggetto di protezione subordinatamente alla ricorrenza dei presupposti all'uopo espressamente contemplati nell'art. 98 del Codice.

#### 11.- Le nuove varietà vegetali (artt. 100-116 del capoII).

Valgono per le nuove varietà vegetali le stesse considerazioni metodologiche riferite alle topografie dei prodotti a semiconduttori: nel senso che le fonti delineano una disciplina speciale non soltanto – ovviamente – per quanto concerne la individuazione dell'oggetto e – giustificatamente – dei requisiti di validità del diritto esclusivo conferito al

costitutore, ma anche per quanto concerne altri profili della protezione che si discostano dai profili comuni alla maggior parte dei diritti di proprietà industriale. Il Governo ha preso atto di ciò ma, reputando che la disciplina delle nuove varietà vegetali non può che essere conforme alle fonti (nella specie convenzionali) da cui deriva, ne ha riportato il contenuto senza modificarlo neppure minimamente.

#### 12.- La tutela giurisdizionale dei diritti di Proprietà Industriale.

Il Capo III, così intitolato, costituisce uno dei momenti più significativi della strategia adottata per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale: proprio in quanto, collocando la specifica materia della tutela giurisdizionale in un capo *ad hoc* ed operando il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti in materia di tutela giurisdizionale sono stati raggiunti simultaneamente i due obiettivi della semplificazione (perché la disciplina è unica per tutti i diritti di proprietà industriale) e della coerenza giuridica, logica e sistematica (perché tutti i diritti di proprietà industriale beneficiano della stessa garanzia di tutela giurisdizionale).

Solo per indicare i profili più significativi della semplificazione e della razionalizzazione derivanti dall'unificazione di tutte le norme concernenti la tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale, basta considerare:

- che l'azione di rivendicazione a tutela dell'appartenenza è disciplinata dall'art. 118 con riferimento sia ai diritti oggetto di registrazione che a

quelli oggetto di brevettazione. Non sono rivendicabili i diritti di proprietà industriale non incorporati in un titolo costitutivo perché per essi non è configurabile l'intestazione o il trasferimento in capo all'avente diritto, ferma restando tuttavia la possibilità di una applicazione analogica;

- del pari, unica è la disciplina dell'azione a tutela della paternità, contenuta nell'art. 119;
- uguali sono i criteri di collegamento ai fini della giurisdizione e della competenza per tutte le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione;
- unica la ripartizione dell'onere della prova nel giudizio di nullità o di decadenza del titolo di proprietà industriale e nel giudizio di contraffazione;
- con le necessarie specificazioni - invece - è stata disciplinata la legittimazione all'azione di nullità e di decadenza mentre è comune l'efficacia *erga omnes* della sentenza che abbia accolto la domanda. Una innovazione significativa a proposito delle azioni dirette ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale è stata quella di mantenere la legittimazione attiva del Pubblico Ministero, ma di escludere che il suo intervento nelle controversie fra privati sia obbligatorio, con ciò recependosi l'indicazione di una prassi consolidata che faceva di tale intervento obbligatorio una inutile formalità priva di qualsiasi significato sostanziale. La norma dell'art. 122 rispecchia ovviamente la diversa disciplina della legittimazione attiva derivante dal fatto che talune cause

di nullità del marchio e della registrazione del disegno o modello sono relative, di guisa che l'azione può essere esercitata soltanto dai soggetti interessati ed abilitati a promuoverla.

Le norme degli articoli 124, 125 e 126 sono dedicate alla disciplina delle sanzioni civili dell'inibitoria, della pubblicazione della sentenza e del risarcimento del danno in relazione al quale il Governo ha ritenuto di colmare una vistosa lacuna segnalata dalla dottrina e dalla giurisprudenza disponendo esplicitamente che "*il titolare del diritto di proprietà industriale può altresì chiedere che gli vengano attribuiti gli utili realizzati dal contraffattore*": disposizione questa la cui rilevanza si manifesta soprattutto quando una massiccia contraffazione sia posta in essere ai danni di un soggetto, titolare del diritto di proprietà industriale, che, per le più varie ragioni quivi compresa eventualmente la sua ridotta dimensione, non sia in grado di dimostrare di avere subito perdite e mancati guadagni a causa della contraffazione posta in essere. L'art. 127 disciplina le misure penali e quelle amministrative diverse dalle misure contro la pirateria che per la loro specificità e per la loro importanza sono state inserite in una apposita sezione del capo III.

Segue la disciplina delle misure cautelari della descrizione e del sequestro nonché quella dell'inibitoria, che rispecchia esattamente le norme della legislazione in vigore, fatta eccezione per l'esclusione della competenza del Presidente del Tribunale nella procedura di descrizione che impediva di presentare un solo ricorso per descrizione, sequestro ed inibitoria.

12.1.- L'art. 134 del Codice, rubricato "*Norme di procedura*"

attua ed integra le prescrizioni della Legge 12.12.2002, n. 273, nella parte in cui delega il Governo per l'istituzione di sezioni dei Tribunali specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale (art. 16). Il comma 3 dell'art. 134 ribadisce che tutte le controversie in materia di diritti di proprietà industriale, quivi comprese quelle di lavoro intercorrenti con dipendenti inventori sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate che, in attuazione della menzionata Legge di Delega, sono state istituite dal D.Lgs. 11.7.2003 il quale definisce anche la composizione delle suddette sezioni e degli organi giudicanti, la competenza territoriale delle sezioni medesime e le competenze del Presidente di ciascuna sezione specializzata. L'art. 134 del Codice, nel quadro del più generale obiettivo del riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale e del loro coordinamento formale e sostanziale per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica, ha integrato la disciplina del D.Lgs. 11.7.2003: a) innanzitutto, con riferimento all'individuazione delle controversie nelle quali si esplica la competenza delle sezioni specializzate; b) in secondo luogo correggendo l'errore nel quale è incorso il D. Legislativo 11.7.2003 che non ha menzionato le controversie in materia di topografie dei prodotti a semiconduttori; c) in terzo luogo individuando le controversie relative alle fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale non con riferimento a quelle incluse ma a quelle escluse dalla competenza delle sezioni specializzata, perché tali da non interferire neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale; d) infine includendo nella competenza delle sezioni specializzate anche le controversie in materia di illeciti ai sensi delle norme

antitrust nazionali e comunitarie.

Lo stesso art. 134 del Codice ha provveduto ad assoggettare tutte le controversie di competenza delle sezioni specializzate alle norme di procedura contenute nei Capi I e IV del Titolo II, a quelle del Titolo III nonché agli artt. 35 e 36 del Titolo V del D.Lgs. 17.1.2003, n. 5, le quali - com'è noto - sono state emanate per essere applicabili nelle controversie di diritto societario e per conseguire quivi risultati di maggiore efficienza: risultati che, se sono necessari per il diritto delle società, lo sono altrettanto per il diritto della proprietà industriale ed anzi, forse, ancor di più.

12.2.- Il Capo III definisce la giurisdizione speciale della Commissione dei Ricorsi e disciplina i profili sostanziali della trascrizione, dei diritti di garanzia su titoli di proprietà industriale e della espropriazione di tali diritti: profili sostanziali che trovano il loro completamento nelle procedure speciali disciplinati nel successivo Capo V.

### 13.- Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative procedure.

Si tratta del contenuto del Capo IV del Codice nel quale sono state fatte confluire tutte le disposizioni di carattere amministrativo che regolano la gestione dei diritti di proprietà industriale. Per quanto improntata a criteri di semplificazione e di delegificazione, la sintesi di tutte le disposizioni amministrative in questione va dall'art. 152 all'art. 198 e la materia è divisa in quattro sezioni:

- la prima, dedicata alle domande in generale, contiene le norme sul deposito con riferimento alle domande di brevetto nazionali, europee ed

internazionali, alle domande di registrazione di marchio, a quelle per l'ottenimento dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari ed a quelle per l'ottenimento delle privative per le varietà vegetali nonché infine a quelle di registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori. La prima sezione contiene anche le norme sulla rivendicazione di priorità e quelle sull'esame e sulle relative procedure che regolano i rapporti fra richiedenti ed ufficio;

- la Sezione seconda è dedicata alla disciplina delle opposizioni alla registrazione dei marchi, introdotta - com'è noto - di recente con il D.Lgs. 8.10.1999, n. 447 emanato in attuazione del Protocollo di Madrid;
- la Sezione terza raccoglie tutte le disposizioni che definiscono il sistema di pubblicità legale dei titoli di proprietà industriale e disciplinano la pubblicazione dei vari Bollettini Ufficiali;
- la Sezione quarta - infine - è dedicata alla disciplina dei termini ed all'importante istituto della reintegrazione, reso peraltro praticabile mediante l'eliminazione di una formula (quella della massima diligenza esigibile) che aveva comportato una sostanziale abrogazione dell'istituto.

#### 14.- Le procedure speciali.

Data l'ampiezza assunta dal Capo IV dedicato - come si è detto - alle procedure amministrative inerenti alla gestione dei titoli di proprietà industriale da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, è sembrato opportuno dislocare in un apposito Capo V diverse procedure che - ancora una volta - sono state conservate in quanto facenti parte della

legislazione in vigore, ma al tempo stesso "razionalizzate" perché rese riferibili a tutti i diritti di proprietà industriale, così eliminando ingiustificate disparità di trattamento fra un diritto e l'altro.

E' stata perciò disciplinata autonomamente la procedura di espropriazione, quella di trascrizione dei diritti di proprietà industriale, la procedura di esecuzione e di sequestro, la procedura di segretezza militare con tutte le sue molteplici implicazioni, le procedure di licenza obbligatoria e di licenza sui principi attivi farmaceutici mediata dal Ministro delle Attività Produttive nonché, infine, la procedura da applicare nei giudizi avanti la Commissione dei Ricorsi.

Il CapoV è stato redatto avendo cura di mantenere sostanzialmente inalterata la disciplina precedente.

#### 15.- Ordinamento professionale.

Un codice redatto con lo scopo di operare il riordino di tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale non poteva trascurare quelle relative alla rappresentanza dei richiedenti presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ed all'ordinamento professionale dei Consulenti in Proprietà Industriale ai quali soltanto può essere conferito il mandato da parte del richiedente che voglia farsi rappresentare nelle procedure di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

L'ordinamento professionale è stato ridisegnato sulla base di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che si erano venute sovrapponendo nel corso degli anni. La disciplina relativa è rimasta tuttavia sostanzialmente immutata.

16.- Istituzioni e risorse per la gestione della proprietà industriale.

Il Capo VII del Codice e, in particolare l'art. 223 definisce i compiti **dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi** e pone un principio la cui osservanza è conditio sine qua non affinché la gestione della proprietà industriale in Italia acceda a livelli di efficienza finora del tutto sconosciuti: la condizione cioè che la gestione sia finanziata con risorse provenienti dai corrispettivi riscossi per i servizi resi nella materia e con il gettito di quota parte dei diritti riscossi in occasione della concessione e del mantenimento degli stessi diritti di proprietà industriale: diritti che sono indicati nella Sezione seconda dello stesso Capo VII che chiude il Codice.

17.- Disposizioni transitorie e finali.

Atteso che il Codice abroga tutte le leggi anteriori che disciplinano la materia, è ovvio che si dovessero riprodurre tutte le norme transitorie che non avessero esaurito nel frattempo la loro efficacia.

Di queste norme rilievo particolare assume l'art. 239 che riproduce la norma dell'art. 25 *bis* introdotto nel D.L. 2 febbraio 2001, n. 95 dal D. L. 12 aprile 2001, n. 164 con l'unica specificazione, certamente implicita nel testo originario, secondo la quale la protezione per diritto d'autore non può essere fatta valere non solo quando il disegno o modello sono stati oggetto di un brevetto scaduto ma anche quando non sono stati oggetto di alcun brevetto. La norma transitoria in questione è stata critica ed in effetti essa è "*anomala*" perché si discosta da tutte le altre che, nel passato, hanno reso perpetuamente inapplicabile il nuovo regime di

protezione ma limitatamente a coloro che avessero "*compiuto investimenti seri ed effettivi*" per lo sfruttamento di ciò che entra nell'ambito della nuova protezione (ad esempio v. art. 84 D.P.R. n. 338/79 il cui contenuto è stato ripreso nell'art. 238 del Codice a proposito dell'allungamento della durata della registrazione dei disegni e modelli).

Il Governo, pur riscontrando l'anomalia, ha ritenuto di non modificare la norma che era stata appena emanata.

Si evidenzia che l'art. 239 introduce una deroga all'art. 25 bis del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 95 riferita a determinate categorie di soggetti, in particolare a coloro che hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità a disegni e modelli già divenuti di dominio pubblico, prima dell'entrata in vigore della legge n. 95/2001.

Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, né determina nuove entrate.

A tale riguardo si precisa che l'art. 199 non prevede oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda l'art. 200 gli emolumenti per i componenti della segreteria della Commissione ricorsi sono previsti dall'art. 71 comma 4 R.D. 29.6.1939 n. 1127 e sono già stanziati sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive. Essi vengono corrisposti nel rispetto del contratto collettivo di lavoro.

In ordine all'art. 215 si precisa che il Consiglio dell'ordine dei consulenti in

proprietà industriale è dotato di autonomia e che, quindi, non può prevedersi che ai suoi componenti non spetti alcun emolumento, fermo restando che eventuali compensi non possono gravare sul bilancio dello Stato.

## Relazione tecnico finanziaria

Il decreto legislativo in oggetto non comporta maggiori oneri a carico del bilancio statale, né determina minori entrate

Ad illustrazione degli articoli 199, 200, 215, e 224 si svolgono le seguenti osservazioni.

A tale riguardo si precisa che l'art. 199 non prevede oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda l'art. 200 gli emolumenti per i componenti della segreteria della Commissione ricorsi sono previsti dall'art. 71 comma 4 del R.D. 29.6.1939, n. 1127 e sono già stanziati sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive. Essi vengono corrisposti nel rispetto del contratto collettivo di lavoro.

In ordine all'art. 215 si precisa che il Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale è dotato di autonomia e che, quindi, non può prevedersi che ai suoi componenti non spetti alcun emolumento, fermo restando che eventuali compensi non possono gravare sul bilancio dello Stato.

L'attribuzione di un'autonomia finanziaria per l'UIBM rientra inequivocabilmente nelle previsioni della legge delega. L'art.15 lettera e) della legge 273/2002 stabilisce il **“riordino e potenziamento della struttura istituzionale preposta alla gestione della normativa (UIBM), con previsione dell'estensione della competenza anche alla tutela del diritto d'autore sui disegni e modelli, anche con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale”**.

L'ultima stesura dell'articolo 224 prevede una quota dei proventi (derivanti dalle tasse annuali per il mantenimento in vita dei titoli brevettuali europei designanti l'Italia) a favore dell'UIBM dell'ordine del 50%. Tuttavia l'utilizzo di tali fondi è destinato non solo all'assorbimento dei compiti dell'Ufficio, ma anche al finanziamento della ricerca di anteriorità per le domande di brevetto.

Le previsioni dell'articolo 224 comportano i vantaggi che già in passato sono stati sottolineati:

1. Una **razionalizzazione degli adempimenti amministrativi per lo Stato italiano** - così come chiaramente richiesto dallo stesso legislatore nell'evidenziare i criteri a cui ci si deve attenere nella predisposizione del nuovo codice (cfr. art. 15 lettera f legge 273/2002<sup>1</sup>) - consentendo anche di poter meglio assolvere alle obbligazioni derivanti dalla Convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge n. 260 del 1978. Detta Convenzione richiede che gli Stati membri, all'interno dei quali sia stata depositata la traduzione dei brevetti europei, debbano riversare all'Organismo internazionale un ammontare (attualmente del 50%) di tutti i proventi derivanti dal pagamento delle annualità afferenti le privative europee. Detta percentuale può variare in base a nuove decisioni del Consiglio di Amministrazione di detto Organismo. A titolo esplicativo si rappresenta che nel 2001 le entrate affluite per il pagamento delle annualità relative ai brevetti europei è stato di euro 38.273.759,00 mentre per il 2002 è stato di 42.663.178,63 Il 50% di detti importi, si ribadisce è stato riversato all'Organizzazione Europea dei Brevetti. Attualmente l'U.I.B.M., al fine di poter correttamente adempiere all'obbligazione contrattuale che la normativa internazionale gli impone, necessita di una certificazione ufficiale da parte dell'Agenzia delle Entrate (attuale beneficiaria degli importi in argomento) per poi predisporre il mandato di pagamento a favore dell'Organizzazione europea dei brevetti, con una conseguente dilatazione dei tempi e un aggravio considerevole di interessi

<sup>1</sup> Art. 15 lettera f) " introduzione di appositi strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi"

derivanti dall'inevitabile sfasamento dei tempi che l'attuale farraginoso procedura determina. E' sintomatico evidenziare che, nel solo anno 2001, l'esborso per interessi è stato di euro 238.584,85

La novella legislativa consente, in buona sostanza, all'U.I.B.M., di poter direttamente e correttamente gestire il flusso monetario derivante dalla corresponsione delle somme afferenti le diverse private europee, operando nel pieno rispetto dei termini imposti dall' Organismo internazionale a cui l'Italia aderisce, **determinando un risparmio considerevole in termini di interessi di mora da non dover più corrispondere**. Permette, nel contempo, l'immediato adeguamento alle nuove determinazioni che gli organi direttivi dell'Organismo internazionale dovesse adottare sia con riferimento ad una diversa percentuale degli importi da corrispondere, sia con riguardo a diverse e nuove scadenze che gli organi direttivi dell' Organizzazione in argomento dovessero prevedere per il riversamento delle somme nel bilancio di detto Organismo.

2. L'afflusso diretto a favore dell'U.I.B.M. di dette entrate consentirebbe, inoltre, l'impiego di parte di dette risorse per attività di ricerca e di sviluppo **che in ogni caso lo Stato italiano dovrebbe incentivare**, attività che appaiono ormai improcrastinabili nell'attuale contesto economico europeo ed internazionale in cui si colloca l'Italia.

Tra le azioni finanziate con tali risorse l'art. 224 prevede il **rilascio dei brevetti completo dell'esame di novità**, sulla base del sistema francese. Tale sistema, affidando la ricerca sui propri brevetti nazionali all'Ufficio Europeo dei brevetti che garantisce il più elevato standard livello di qualità al mondo, finanzia il 50% del costo di ricerca così da offrire ai titolari la convenienza a depositare i brevetti nazionali. Il sistema in generale ne ricava un grande vantaggio. Infatti, tale tasso di ricerca viene defalcata e la ricerca ovviamente riconosciuta, una volta che un brevetto francese decide di percorrere la strada del brevetto europeo. La Francia, dunque, impiega parte del 50% delle tasse versate dai titolari per mantenere in vita i brevetti europei per finanziare la ricerca dei brevetti nascenti. Finanzia la nuova tecnologia con la tecnologia già affermata e così facendo dà un forte stimolo alla brevettazione, attraverso l'EPO, dei brevetti di provenienza nazionale. Il costo dell'operazione per noi sarebbe pari a circa € 3.500.000,00 se le domande di brevetto restano stabili<sup>2</sup>. Sono però risorse date indirettamente alla ricerca e all'innovazione, in una parola, al sistema imprese e non investite a lungo termine in una struttura burocratica che non potrà mai dare la stessa qualità della ricerca EPO. Di più. Se si paragonano i dati italiani, 10.000 brevetti all'anno e 3.000 domande verso l'EPO (pari quindi al 3% delle domande di brevetto che complessivamente pervengono all'EPO ogni anno), con quelli francesi, 16.000 brevetti all'anno e 6000 verso l'EPO (il 6% delle domande presentate all'EPO), tenendo conto che il brevetto francese è rilasciato con la migliore ricerca al mondo (EPO) e che, convertendosi in brevetto europeo, il titolo francese non paga la tassa di ricerca<sup>3</sup>, si vedrà che la realtà italiana non è così distante da quella francese. E' probabile, infatti, che l'attuazione di un meccanismo analogo a quello francese dia come risultato un incremento della brevettazione nel breve periodo ed insieme una crescita della spesa in R&S.

L'introduzione di una tale norma, oltre a qualificare i brevetti nazionali, attirerebbe ulteriori depositi nazionali la cui quantificazione potrebbe quanto meno assestarsi su un numero pari a tremila brevetti riferendosi al numero dei brevetti euro diretti ed euro PCT che ogni anno vengono depositati presso l'OEB e che potrebbero, in queste condizioni avere convenienza ad effettuare un precedente deposito italiano.

---

<sup>2</sup> l'ammontare indicato corrisponde al 50% del costo della ricerca europea svolta dall'EPO moltiplicato per il numero, attualmente registrato in Italia, di domande di brevetto

<sup>3</sup> in quanto è già stata svolta dalla stessa EPO al seguito del deposito di domanda per brevetto nazionale

L'aumento delle risorse finanziarie relative alle tasse nazionali immediatamente afferenti al bilancio dello Stato che questa proposta comporta sarà alla fine dell'anno 2005 pari a € 664.891,64 pari a circa il 7% della cifra richiesta (€ 10 Ml)

Anni	N. brevetti	Annualità in €						Totali
		Primo triennio	IV	V	VI	VII	VIII	
		188,51	36,15	46,48	67,14	92,96	129.11.00	
2005	1477	278.429,27	53.393,55	68.650,96	99.165,78	137.301,92	7.950,16	644.891,64
2006	1610	303.487,90	58.198,97	74.829,55	108.090,70	149.659,09	8.665,67	702.931,89
2007	1755	330.801,82	63.436,88	81.564,21	117.818,86	163.128,41	9.445,58	766.195,75

Serie storiche						
Domande eurodirette e PCT regionale	Domande PCT dep. In Italia	Domande eurodirette depositate in Italia	Richieste autorizz. per deposito estero	Totali	Dirrefenza percentuale su anno precedente	
2001	3329	186	669	366	1221	
2002	3336	233	650	467	1350	9,56
2003	3676	247	665	565	1477	8,60

Tuttavia la qualificazione dei brevetti nazionali realizzata attraverso l'introduzione della ricerca di anteriorità presso l'OEB che assorbirà 3.500.000 € e l'adeguamento dei servizi UIBM agli standard europei da realizzarsi con la restante quota di 6,5 Ml di € potrà e dovrà comportare un adeguamento delle tasse italiane agli importi delle tasse previste dagli altri Stati dell'Unione europea.

Infine l'accresciuta funzionalità del sistema recherà notevoli benefici alle aziende italiane e alla loro posizione competitiva nell'economia mondiale con conseguenti aumenti di reddito e quindi anche indirettamente di gettito erariale oggi difficilmente quantificabile.

Infatti il sistema brevettuale è volano della crescita economica e non si può quindi pretendere di valutare gli effetti delle misure attuate al suo interno prendendo in considerazione esclusivamente il campo della proprietà industriale.

La struttura dell'UIBM così come è attualmente non può sostenere il processo di innovazione dell'Italia. Ciò emerge con evidenza dal confronto con gli altri paesi europei.

**Principali Uffici nazionali Brevetti e Marchi in Europa: caratteristiche istituzionali, volume annuo di strumenti brevettuali trattati, bilancio\***

Nazione	Stato giuridico	Vigilanza ente	Autonomia	Dip.ti	Quantità Trattate (domande depositate per tipologia di strumento)	Bilancio
Francia	Ufficio pubblico indipendente	Segretariato di Stato presso il Ministero dell'Economia della Finanza e Industria	Finanziaria Economica	793	Brevetti 17353 Disegni e modelli 11473 Marchi 101047	M€ 126,5
Germania	Fa parte del Ministero Federale della giustizia	Ministero Federale della Giustizia	=====	2400	Brevetti 110392 Modelli 22310 Disegni 71375 Marchi 86983	M€ 220,1 entrate M€ 118,7 uscite
Gran Bretagna	Agenzia governativa	Segretario di Stato per il Commercio e l'Industria	Patrimoniale Finanziaria Economica	867	Brevetti e modelli 31412 Disegni 9380 Marchi 100907	M€ 89,3
Spagna	Ente autonomo	Ministero della Scienza e Tecnologia	Finanziaria Economica	467	Brevetti 2859 Modelli 3264 Disegni 3412 Marchi 75598**	M€ 61,7
Portogallo	Ufficio pubblico Indipendente	Ministro dell'Economia	Patrimoniale Finanziaria Economica	156	Brevetti 204 Modelli 712 Marchi 7986	M€ 7,7
Italia ***	Fa parte del Ministero delle Attività produttive	Ministero Attività Produttive	=====	120	Brevetti 9234 Disegni 2338 Modelli 3429 Marchi 41588	

\*i dati riportati nella tabella si riferiscono al 1999 (dati più recenti per i quali si dispone di un'informazione uniforme per gli uffici nazionali considerati) e sono tratti dalle statistiche degli uffici nazionali consultabili su internet

\*\*il dato non è direttamente confrontabile con quello degli altri paesi. In Spagna, infatti, i marchi sono solo uniclasse a differenza di quanto accade nel resto dell'Europa dove vige la regola "multiclasse": un'unica domanda può riguardare 45 classi di prodotti e servizi; in Italia, ad esempio, un marchio viene richiesto, in media, per tre classi

\*\*\*nel 2002 in Italia si è registrato il seguente andamento: brevetti 9139, disegni 2561, modelli 2733, marchi 44945

E' necessario, inoltre, avvantaggiarsi di tutte quelle iniziative che l'odierno sviluppo tecnologico consente di usufruire e che sono una realtà ormai operativa in tutti i principali Paesi europei, quali il deposito elettronico dei titoli brevettuali con considerevoli elevati standard di qualità e notevole risparmio dei tempi, l'inserimento on-line dell'intero patrimonio brevettuale da porre a disposizione dell'utenza, l'attivazione di un sistema informatico delle tasse brevettuali comprensivo di bollo virtuale. Più in generale l'obiettivo che ci si prefigge è una semplificazione e automazione totale delle procedure e la valorizzazione di tutte quelle azioni promozionali volte a diffondere la

- conoscenza e l'uso degli strumenti della proprietà industriale, attività che nell'attuale panorama internazionale sono ormai divenute di primaria importanza.

Roma, 9 Settembre 2004