

RELAZIONE

ILLUSTRATIVA DEL "CODICE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE" CON
COMMENTO ARTICOLO PER ARTICOLO

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) successivamente prorogato.

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 40 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.

1.1.- Il Consiglio di Stato, nel parere assunto nell'adunanza generale del 25.10.2004, esprimendo parere favorevole all'emanazione del Codice della Proprietà Industriale con talune osservazioni, ha precisato che l'intervento costituisce uno dei primi e più importanti codici adottati nel corso della presente legislatura ed ha fornito della norma delegante un'interpretazione che le attribuisce ampiezza particolare. Ha osservato infatti il Consiglio di Stato che, pur se la norma delegante non è di quelle contenute nella Legge 29.7.2003, n. 229, recante "*interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione*" ma è ad essa antecedente, costituisce tuttavia un'anticipazione di quelle concesse appunto in base alla legge di semplificazione. Dopo avere indicato tutti i riferimenti normativi di questa interpretazione, il Consiglio di Stato ha proseguito affermando "*che l'intervento in esame segna l'avvio di una nuova fase in materia di semplificazione e riordino (ora denominato «riassetto») normativo dopo quella dei cosiddetti «testi unici misti» di cui all'abrogato art. 7 della Legge 8.3.1999, n. 50 (soppresso dall'art. 23, comma 3, della Legge n. 229 del 2003)*". Il Consiglio di Stato ha sottolineato altresì che "*tale nuova fase si inserisce tra le iniziative del Legislatore italiano volte a realizzare la "semplificazione normativa, a ridurre il numero esorbitante*

delle regole del nostro ordinamento e a porre rimedio alla loro contraddittorietà, alla loro onerosità nei confronti di cittadini e imprese, alla loro relativamente non elevata qualità". Poco più avanti il Consiglio di Stato ha esplicitamente avvertito che "sul piano operativo questo processo di maturazione segna il passaggio da un concetto - più risalente - di semplificazione limitato al mero snellimento dei procedimenti amministrativi operato tramite la delegificazione di una parte della loro disciplina, ad un concetto più ampio e attuale, in linea con l'esperienza internazionale, che ricomprende l'intera tematica generale della qualità delle regole. Laddove una normazione «di qualità» implica - secondo il Consiglio di Stato - sia coerenza e chiarezza da un punto di vista giuridico-formale che essenzialità e minore onerosità da un punto di vista economico-sostanziale". Aggiunge poi il Consiglio di Stato che in piena coerenza con la descritta, più ampia accezione di semplificazione intesa come sinonimo di qualità della regolamentazione, si colloca la scelta legislativa di privilegiare un'opera di riduzione del numero di norme e, in generale, di consolidamento/codificazione di quelle restanti. La Legge n. 229 del 2003, della quale la Legge Delega n. 273/2002 costituisce una vera e propria anticipazione fonda dunque - secondo il Consiglio di Stato - la strategia di semplificazione sul "rassetto" sostanziale delle materie, che deve avvenire tramite decreti legislativi di riforma dei singoli settori, i quali si conformino, oltre a principi e criteri direttivi specifici per le singole materie, a principi e criteri direttivi comuni, ispirati alla massima riduzione dell'intervento pubblico laddove non necessario. Ed ecco allora che il Consiglio di Stato fornisce il nuovo concetto di codificazione che trova applicazione appunto

nel nuovo Codice della Proprietà Industriale: la nuova idea di codificazione si accompagna al raggiungimento di equilibri provvisori ma di particolare significato perché orientati a raccogliere le numerose leggi speciali di settore, in modo tale da conferire alla raccolta una portata sistematica, orientandola ad idee regolative capaci di garantire l'unità e la coerenza complessiva della disciplina. Si è in una fase storica nella quale, all'idea regolativa del Codice, si è sostituita l'esistenza di discipline sistematicamente organizzabili in una pluralità di codici di settore. A questa codificazione di nuova generazione appartiene senz'altro il Codice dei Diritti di Proprietà Industriale che sotto questo profilo merita apprezzamento.

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 attuasse 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.

1.2.- 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 - come si è detto - non è un puro e semplice Testo Unico perché non si limita ad unificare dal punto di vista redazionale le 40 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.

2.1.- 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 antagonistici 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.

2.2.- Nel suo parere il Consiglio di Stato dapprima rileva che sotto il profilo del raccordo del Codice della Proprietà Industriale con il Codice Civile qualche perplessità potrebbe destare l'enucleazione di una serie di posizioni giuridiche soggettive che, protette in precedenza con le norme contro la concorrenza sleale, ora vengono ritenute in possesso di un'oggettività sufficiente a ricomprenderle nello schema della Proprietà Industriale, e dopo avere altresì rilevato che in ogni caso il Codice Civile formalmente non viene modificato, ha poi proseguito affermando che il fatto che tale scelta moltiplicherebbe le situazioni proprietarie tutelate, creandone nuove, per le quali prevede statuti differenziati del diritto di proprietà, tanto da definirle situazioni di diritti di proprietà industriale non titolata (e così creando un *tertium genus* fra la tutela dell'attività e la tutela del tradizionale diritto di proprietà industriale) non deve tuttavia guardarsi criticamente poiché già nella sistematica del Codice Civile è scontata la pluralità degli statuti giuridici della proprietà. Né può dirsi - prosegue il Consiglio di Stato - che la scelta operata sul piano sistematico non garantisca la coerenza postulata dalla Legge Delega, poiché essa persegue l'obiettivo

dell'unificazione dell'unica categoria dei diritti di proprietà industriale delle diverse situazioni giuridiche soggettive ravvisabili nella materia, anche se tale obiettivo, a questo stadio dello sviluppo storico e della riflessione sugli istituti giuridici, non si è tradotto in un vero e proprio trattamento giuridico unitario della proprietà industriale che si presenta diversamente conformata a seconda che i diritti siano quelli cosiddetti titolati (ossia fatti oggetto di una procedura di accertamento amministrativo) o non titolati. Il Consiglio di Stato aggiunge che la chiarezza dogmatica della divisione tra diritti titolati e non titolati non è discutibile mentre la relativa scelta era obbligata ed imposta dalla Legge Delega nella parte in cui prescriveva al Legislatore Delegato l'adeguamento della disciplina dei diritti di proprietà industriale al diritto internazionale vigente nel settore. Secondo il Consiglio di Stato riportare le situazioni di proprietà cosiddetta non titolata al codice di settore, sottraendole così alla disciplina codicistica, non è un'innovazione dirompente, che svuota il Codice Civile, in quanto la disciplina dettata dal Codice della Proprietà Industriale nel suo complesso appare in linea con l'Accordo TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, ratificato in Italia con la Legge 29.12.1994, n. 747, IV, Sezioni da I a VII) e la configurazione di alcune posizioni come dotate di tutela reale appare conforme all'evoluzione del diritto industriale raggiunta dalla giurisprudenza.

Sotto il secondo profilo è parso dunque che il modo migliore di attuare la delega fosse 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 i *capi* secondo una terminologia adottata nel codice del 1942, mentre di questo codice non è sembrato opportuno adottare anche la ripartizione per "*capi*". Conseguentemente il riordino è stato realizzato distribuendo la materia in capi, sezioni ed articoli.

3.- 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.

4.- I capi 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 ~~libro~~ 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 segretezza 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.

5.- 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 ricomprendersi, 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 - ripetersi - 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 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 e, per tale ragione - conformemente ad una indicazione del Consiglio di Stato - è stata collocata nella disciplina delle invenzioni.

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.

6.- 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.

6.1.- Esame articolo per articolo.

L'art. 7 del codice rubricato "*oggetto della registrazione*" riproduce l'art. 16 della Legge Marchi che a sua volta – com'è noto – riproduce l'art. 2 della Direttiva n. 89/104/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (d'ora in avanti: Direttiva marchi);

- l'art. 8 del Codice, rubricato "*nomi, ritratti di persone e segni notori*", riproduce l'art. 21 Legge-Marchi;
- l'art. 9 del Codice, rubricato "*marchi di forma*", riproduce l'art. 18.1 c) della Legge Marchi;
- l'art. 10 del Codice, rubricato "*stemmi*", per quanto concerne il comma 1 riproduce l'art. 18.1 d) Legge Marchi, per quanto concerne il comma 2 riproduce l'art. 30.1 Legge Marchi, per quanto concerne il comma 3 riproduce l'art. 30.2 Legge Marchi e, per quanto concerne il comma 4, riproduce l'art. 31 Legge Marchi;
- l'art. 11, rubricato "*marchio collettivo*", riproduce l'art. 2 Legge

Marchi;

- l'art. 12 del Codice, rubricato "*novità*", riproduce l'art. 17 Legge Marchi;
- l'art. 13, rubricato "*capacità distintiva*", riproduce, quanto al comma 1 l'art. 18 b) Legge Marchi, quanto al comma 2 l'art. 19 Legge Marchi, quanto al comma 3 l'art. 47 *bis* Legge Marchi e, quanto al comma 4, l'art. 41 a) Legge Marchi;
- l'art. 14 del Codice, rubricato "*liceità*", riproduce quanto alla lett. a) l'art. 18 a) Legge Marchi, quanto alla lettera d) l'art. 18 e) Legge Marchi, quanto alla lettera c) l'art. 18 f) Legge Marchi;
- l'art. 14.2 del Codice riproduce l'art. 41 b) e c) Legge Marchi e, quanto alla lettera c), l'art. 43 Legge Marchi;
- l'art. 15 del Codice, rubricato "*effetti della registrazione*", riproduce l'art. 4 Legge Marchi;
- l'art. 16 del Codice, rubricato "*rinnovazione*", riproduce l'art. 5 Legge Marchi con esclusione del comma 2 di questa norma che è stato soppresso per precludere la possibilità di apportare al marchio "*modifiche nei caratteri non distintivi che non alterino sostanzialmente la identità del marchio inizialmente registrato*" e così esonerare l'ufficio da un giudizio di fatto di esito incerto;
- l'art. 17 del Codice, rubricato, "*registrazione internazionale*" riproduce l'art. 8 Legge Marchi;
- l'art. 18 del Codice, rubricato "*protezione temporanea*", riproduce, quanto al comma 1, l'art. 6 Legge Marchi e quanto ai commi successivi l'art. 7 Legge Marchi;

- l'art. 19 del Codice, rubricato "*diritto alla registrazione*", riproduce l'art. 22 Legge Marchi;
- l'art. 20 del Codice, rubricato "*diritti conferiti dalla registrazione*", riproduce l'art. 1 Legge Marchi meno il comma 3 che riproduce l'art. 12 Legge Marchi;
- l'art. 21 del Codice, rubricato "*limitazioni del diritto di marchio*", riproduce, quanto al comma 1, l'art. 1-*bis* Legge Marchi, quanto al comma 2 l'art. 11 Legge Marchi e quanto al comma 3 l'art. 10 Legge Marchi;
- l'art. 22 del Codice, rubricato "*unitarietà dei segni distintivi*", riproduce l'art. 13 Legge Marchi;
- l'art. 23 del Codice, rubricato "*trasferimento del marchio*", riproduce l'art. 15 Legge Marchi;
- l'art. 24 del Codice, rubricato "*uso del marchio*", riproduce l'art. 42 Legge Marchi;
- l'art. 25 del Codice, rubricato "*nullità*", riproduce l'art. 47 Legge Marchi;
- l'art. 26 del Codice, rubricato "*decadenza*", quanto alla lettera a) riproduce l'art. 41 a) Legge Marchi, quanto alla lettera b) riproduce l'art. 41.1 c) e, quanto alla lettera c) l'art. 42.1 Legge Marchi;
- l'art. 27 del Codice, rubricato "*decadenza e nullità parziale*", riproduce l'art. 47 *ter* Legge Marchi;
- l'art. 28 del Codice, rubricato "*convalidazione*", riproduce l'art. 48 Legge Marchi ad esclusione del comma 2 che in precedenza era stato mantenuto per errore perché incompatibile con la trasformazione in

nullità relativa della nullità del marchio derivante dal conflitto con diritti anteriori di terzi a seguito della attuazione con D.L. 8.10.1999 n. 447 del protocollo relativo all'intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi.

7.- 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.

7.1.- Commento articolo per articolo.

- L'art. 29 del Codice, rubricato "*oggetto della tutela*", riproduce l'art. 31 del D. Lgs. 19.3.1996 n. 198 attuativo dei TRIPs che, a sua volta, riproduce il comma 1 dell'art. 22 dei TRIPs;
- l'art. 30 del Codice, rubricato "*tutela*", riproduce, quanto al comma 1, il comma 2 dell'art. 31 del D. Lgs. 19.3.1996, n. 198 e, quanto al comma 2, il comma 3 del suddetto decreto legislativo.

8.- 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.

8.1.- Registrazione ed imitazione servile.

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 occorreva 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*".

8.2.- Registrazione e diritto d'autore.

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.

8.3.- Il registro delle opere del disegno industriale.

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 dell'art. 28 della Legge sul Diritto d'Autore era stato frutto di un equivoco, il Governo, in un primo momento, aveva provveduto con l'art. 44 della sez. III del Capo II, dedicata appunto ai disegni e modelli, ad istituire un registro pubblico speciale per le opere dei disegni industriali nel quale fossero indicati l'autore ed il titolo dell'opera, il nome e il domicilio del titolare, la data di prima divulgazione nonché ogni altra annotazione o trascrizione effettuata a norma di regolamento. Si sarebbe trattato 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, era sembrato che fosse bene attivare forme di pubblicità che servono per la certezza dei rapporti giuridici, fermo restando che si sarebbe trattato di pubblicità – notizia e non di pubblicità costitutiva la quale sarebbe stata incompatibile con il Diritto d'Autore con la convenzione di Berna. Sennonché, con nota 30.8.2004 in sede di concerto, il Ministero per i Beni e le attività culturali ha rilevato la ravvisata inappropriatezza di una disposizione che attribuisse al Ministero delle Attività Produttive la tenuta di un pubblico registro speciale per i disegni e modelli industriali ai sensi della legge n. 633 del 1941, dal momento che lo stesso dicastero deve considerarsi sprovvisto di competenza in materia di diritto d'autore. In Ministero per i beni e le attività culturali ha segnalato che nel registro pubblico generale delle opere protette, facente capo a se stesso, sono già registrati i disegni e modelli industriali che presentano carattere creativo e valore artistico. L'istituzione di un ulteriore registro ai sensi dell'adottando Codice si sarebbe risolto – sempre secondo il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – da un lato in una sovrapposizione di competenze e, dall'altro lato, in un aggravio per l'utente costretto a richiedere a due amministrazioni pubbliche diverse, con modalità, procedure e costi distinti, la registrazione della stessa tipologia di opere. Un'eventuale forma di raccordo fra la materia autorale e quella brevettuale avrebbe potuto essere rappresentata dalla possibilità di annotare nel bollettino ufficiale, previsto dall'art. 189 del Codice, i disegni e modelli industriali registrati nei registro

generale delle opere protette, tenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base delle periodiche comunicazioni di quest'ultimo.

In considerazione di ciò l'art. 44 del Codice consta del comma 2 nel quale si dispone che *"in Ministero per i beni e le attività culturali comunica, con scadenza periodica, all'Ufficio Italiani Brevetti e Marchi i dati relativi alle opere depositate ai sensi dell'art. 103 della Legge 22.4.1941, n. 633, con riferimento al titolo, alla descrizione dell'oggetto ed all'autore, al nome, al domicilio del titolare dei diritti, alla data della pubblicazione, nonché ad ogni altra annotazione o trascrizione"*; la stessa norma contiene poi un comma 3 il quale dispone *"l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi annota i dati di cui al comma 2 nel bollettino ufficiale pubblicato ai sensi dell'art. 189 del presente Codice"*.

8.4.- La durata del diritto d'autore.

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.

8.5.- Commento articolo per articolo.

- L'art. 31 del Codice, rubricato "*oggetto della registrazione*", quanto al comma 1 riproduce le norme del primo e del secondo comma dell'art. 5 Legge Modelli (R.D. 25.8.1940, n. 1411 come modificato dal D.L. 2.2.2001, n. 95); quanto al comma 2 riproduce il comma 3 del citato art. 5 e, quanto al comma 3, riproduce il comma 4 dello stesso art. 5;
- l'art. 32 del Codice, rubricato "*la novità*", riproduce l'art. 5 *bis* Legge Modelli;
- l'art. 33 del Codice, rubricato "*carattere individuale*", riproduce l'art. 5 *ter* della Legge Modelli;
- l'art. 34 del Codice, rubricato "*divulgazione*", riproduce l'art. 5 *quater* Legge Modelli;
- l'art. 35 del Codice, rubricato "*prodotto complesso*", riproduce l'art. 5 *quinqües* Legge Modelli;
- l'art. 36 del Codice, rubricato "*funzione tecnica*", riproduce l'art. 7 *bis* Legge Modelli;

- l'art. 37 del Codice, rubricato "*durata della protezione*", riproduce il comma 2 dell'art. 9 Legge Modelli;
- l'art. 38 del Codice, rubricato "*diritto alla registrazione ed effetti*", quanto ai commi 1, 2 e 3 riproduce l'art. 7 Legge Modelli; quanto ai commi 4, 5 e 6 riproduce la corrispondente disciplina sulle invenzioni industriali (commi 2 e 3 dell'art. 4 Legge Invenzioni);
- l'art. 39 del Codice, rubricato "*registrazione multipla*", riproduce l'art. 6 Legge Modelli;
- l'art. 40 del Codice, rubricato "*registrazione contemporanea*", riproduce l'art. 8 Legge Modelli;
- l'art. 41 del Codice, rubricato "*diritti conferiti dal disegno o modello*", riproduce quanto ai commi 1 e 2 l'art. 8 *bis* Legge Modelli e, quanto ai commi 3 e 4, l'art. 8 *ter* Legge Modelli;
- l'art. 42 del Codice, rubricato "*le limitazioni del diritto su disegno modello*", riproduce, quanto al comma 1, il comma 3 dell'art. 8 *bis* Legge Modelli e, quanto al comma 2, il comma 4 dell'art. 8 *bis* Legge Modelli;
- l'art. 43 del Codice, rubricato "*nullità*", riproduce, quanto al comma 1, l'art. 8 *sexies* Legge Modelli e, quanto ai commi 2 e 3, i commi 2 e 3 dell'art. 8 *septies* Legge Modelli;
- dell'art. 44 del Codice, rubricato "*durata del diritto di autorizzazione economica per diritto d'autore*", si è già detto retro ai par. 6.3 e 6.4.

9.- 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.

9.1.- Le invenzioni biotecnologiche.

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.

9.2.- Invenzioni e modelli di utilità.

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.

9.3.- Durata della protezione e certificati complementari.

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.

9.4.- L'oggetto della protezione nei certificati complementari.

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.

9.5.- Le invenzioni dei dipendenti.

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.

9.6.- L'arbitraggio.

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.

9.7.- Le invenzioni dei ricercatori universitari.

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*" stabilisce che il ricercatore sia sempre "*proprietario esclusivo dell'invenzione brevettabile di cui è autore*" ma che egli debba "*dare comunicazione alla pubblica amministrazione dell'invenzione e presenta(re) la domanda di brevetto*". L'obiettivo di questa norma è 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. Il secondo comma della stessa norma ipotizza che le università e le pubbliche amministrazioni possono negoziare licenze a terzi di sfruttamento dell'invenzione brevettata e preoccupazione del legislatore è che università e pubbliche amministrazioni stabiliscano l'importo dei canoni di licenza (II comma del citato art. 7) e che il ricercatore – inventore abbia "*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 abbiano provveduto alla (pre)determinazione dei canoni di licenza. Il comma 4 – infine – del citato art. 7 stabilisce che il ricercatore-inventore titolare del brevetto abbia 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 acquistano automaticamente 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, 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 dimostrato l'inettitudine 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, in un primo momento, aveva 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 e di ricerca sia sempre il proprietario dell'invenzione e sia sempre colui che può presentare a relativa domanda di brevetto, era stato progettato un articolo 65 che collocava 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 veniva riconosciuto all'Università oppure all'ente pubblico di ricerca un diritto di opzione da esercitare entro sei mesi dal momento in cui l'inventore avesse comunicato l'ottenimento della sua invenzione. Esercitato il diritto di opzione, le università e le amministrazioni aventi fini di ricerca, alle quali sarebbe stato fatto obbligo

di dotarsi nell'ambito delle proprie risorse finanziarie di strutture idonee a garantire la valorizzazione delle invenzioni realizzate dai ricercatori, sarebbero state tenute a riservare ai ricercatori stessi almeno il 30% dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico del brevetto.

In sede di concerto è prevalsa tuttavia la tesi di riprodurre esattamente il testo dell'art. 24 *bis* legge invenzioni aggiunto dall'art. 7, comma 1, lettera b) della Legge 18.10.2001 n. 383 con l'aggiunta del comma 5 in forza del quale: *"le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore"*.

E' presumibile che a tale esito abbiano contribuito preoccupazioni relative al possibile eccesso di delega.

9.8.- 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 riproduttive della disciplina in vigore.

Del pari è meramente riproduttiva 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.).

9.9.- Commento articolo per articolo.

- L'art. 45 del Codice, rubricato "*oggetto del brevetto*", riproduce l'art. 12 della Legge Invenzioni (R.D. 29.6.1939, n. 1127 e successive modificazioni);
- l'art. 46, rubricato "*la novità*", riproduce l'art. 14 Legge Invenzioni;

- l'art. 47, rubricato "*divulgazioni non opponibili*", riproduce l'art. 15 Legge Invenzioni;
- l'art. 48, rubricato "*attività inventiva*", riproduce l'art. 16 Legge Invenzioni;
- l'art. 49, rubricato "*industrialità*", riproduce l'art. 17 Legge Invenzioni;
- l'art. 50, rubricato "*liceità*", riproduce il comma 1 dell'art. 13 Legge Invenzioni;
- l'art. 51 del Codice, rubricato "*sufficiente descrizione*" riproduce i commi 1, 2 e 3 dell'art. 28 Legge Invenzioni;
- l'art. 52 del Codice, rubricato "*rivendicazioni*", riproduce nel primo comma l'art. 5 del Regolamento Invenzioni (R.D. 5.2.1940, n. 244); nei commi 2 e 3 riproduce il comma 3 dell'art. 8 della convenzione sull'unificazione di alcuni principi della legislazione sui brevetti di invenzione firmata a Strasburgo il 27.11.1963 e l'art. 69 della Convenzione sul brevetto Europeo firmata a Monaco il 5.10.1973; nel comma 3 applica il protocollo interpretativo dell'art. 69 della Convenzione sul brevetto Europeo che, ai sensi dell'art. 164.1, fa parte integrante della convenzione stessa;
- l'art. 53 del Codice, rubricato "*effetti della brevettazione*", riproduce l'art. 4 della Legge Invenzioni;
- l'art. 54 del Codice, rubricato "*effetti della domanda di brevetto europeo*", riproduce l'art. 3 delle norme di attuazione della convenzione sul brevetto europeo (D.P.R. 8.1.1979, n. 32);
- l'art. 55 del Codice, rubricato "*effetti della designazione o*

- dell'elezioni dell'Italia*", riproduce l'art. 7 delle norme di attuazione del Trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti – PCT (Legge 21.12.1984, n. 890);
- art. 56, rubricato "*effetti del brevetto europeo*", riproduce i primi cinque commi dell'art. 4 delle norme di attuazione della convenzione sul brevetto europeo;
 - l'art. 57 del Codice, rubricato "*testo della domanda o del brevetto europeo che fa fede*", riproduce l'art. 5 delle norme di attuazione della convenzione sul brevetto europeo;
 - l'art. 58, rubricato "*trasformazione della domanda di brevetto europeo*", riproduce nei primi tre commi l'art. 6 delle disposizioni di attuazione della Convenzione sul Brevetto Europeo mentre, nel comma 4, riproduce l'art. 7, comma 1 delle suddette disposizioni;
 - l'art. 59 del Codice, rubricato "*preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni*", riproduce nei commi 1 e 2 l'art. 8 delle disposizioni di attuazione della Convenzione sul Brevetto Europeo e nel comma 3 l'art. 9 delle suddette disposizioni;
 - l'art. 60 del Codice, rubricato "*durata*", riproduce l'art. 4, comma 4, Legge Invenzioni;
 - l'art. 61 del Codice, rubricato "*certificato complementare*", contiene nel primo comma una avvertenza superflua in funzione della quale i certificati complementari retti dal regolamento 1768/92/CEE sono – ovviamente – disciplinati da tale regolamento; nei commi 2, 3 e 4 riproduce i commi 4 e 5 dell'art. 4 *bis* Legge Invenzioni (introdotto dalla Legge 19.10.1991 n. 349); negli artt. 5 e 6 riproduce la norma

- dell'art. 8 del D.L. 15.4.2002 n. 63 convertito con legge 15.6.2002 n. 112 (v. retro par. 7.3);
- l'art. 62 del Codice, rubricato "*diritto morale*", riproduce l'art. 7, comma 2 della Legge Invenzioni;
 - l'art. 63 del codice, rubricato "*diritti patrimoniali*", riproduce il comma 1 dell'art. 7 Legge Invenzioni e, nel comma 2, riproduce l'art. 18 Legge Invenzioni;
 - l'art. 64 del codice, rubricato "*invenzioni dei dipendenti*", riproduce i primi due commi dell'art. 23 Legge Invenzioni, con l'aggiunta nel secondo comma dell'inciso tratto dalla giurisprudenza consolidata dalla Suprema Corte "*qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto*" e con la modificazione chiarificatrice secondo la quale "*per la determinazione dell'equo premio si terrà conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione aziendale*";
 - il comma 3 riproduce l'art. 24 della Legge Invenzioni; i commi 4 e 5 riproducono l'art. 25 della Legge Invenzioni con qualche precisazione chiarificatrice; il comma 6 riproduce l'art. 26 Legge Invenzioni;
 - l'art. 65 del Codice, rubricato "*invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca*", riproduce la disciplina dell'art. 24 *bis* Legge Invenzioni come introdotto dalla legge 18.10.2001 n. 383;
 - l'art. 66 del Codice, rubricato "*diritto di brevetto*", riproduce, quanto

- al comma 1, l'art. 1 primo comma Legge Invenzioni e, quanto al comma 2, l'art. 1 *bis* Legge Invenzioni;
- l'art. 67 del Codice, rubricato "*brevetto di procedimento*", riproduce l'art. 2 Legge Invenzioni, mentre il 3° comma riproduce l'art. 3 Legge Invenzioni;
 - l'art. 68 del Codice, rubricato "*limitazioni del diritto di brevetto*", riproduce, nel comma 1, il comma 3 dell'art. 1 Legge Invenzioni con l'aggiunta in sede di concerto di un inciso secondo il quale "*in questo caso vengono fatti salvi i diritti derivanti da brevetti di sintesi di principi attivi*" che costituisce a tutti gli effetti una controlimitazione alla limitazione della preparazione galenica; il comma 2 riproduce l'art. 5 della Legge Invenzioni ed infine il comma 3 riproduce l'art. 6 della Legge Invenzioni;
 - l'art. 69 del Codice rubricato "*onere di attuazione*" riproduce, nei commi 1 e 2, l'art. 52 Legge Invenzioni e, nel comma 3, l'art. 53 Legge Invenzioni;
 - l'art. 70 del Codice, rubricato "*licenza obbligatoria per mancata attuazione*", nel primo comma riproduce il comma 1 dell'art. 54 Legge Invenzioni, nel secondo comma il comma 2 dello stesso articolo 54, nel terzo comma il comma 1 dell'art. 54 *bis* e nel 4° comma l'art. 54 *ter* Legge Invenzioni;
 - art. 71 del Codice, rubricato "*brevetto dipendente*", riproduce la lettera b) del secondo comma dell'art. 54 Legge Invenzioni;
 - l'art. 72 del Codice, rubricato "*disposizioni comuni*", riproduce, nel comma 1, il comma 3 dell'art. 54 Legge Invenzioni; nei commi 2, 3,

- 4, 5 e 6 le disposizioni dell'art. 54 *bis* Legge Invenzioni; nel comma 7 riproduce il comma 1 dell'art. 54 *quater*; nel comma 8 il comma 2 dell'art. 54 *quater*; nel comma 9 il comma 3 dell'art. 54 *quater* e nel comma 10 la seconda parte del comma 4 dell'art. 54 *quater* Legge Invenzioni;
- l'art. 73 del Codice, rubricato "*revoca della licenza obbligatoria*", nel comma 1 riproduce la seconda parte del comma 4 dell'art. 54 *quater* mentre nei commi 2, 3 e 4 riproduce l'art. 54 *quinquies*;
 - l'art. 74 del Codice, rubricato "*invenzioni militari*", riproduce il comma 4 dell'art. 54 Legge Invenzioni;
 - l'art. 75 del Codice, rubricato "*decadenza per mancato pagamento dei diritti*", riproduce nel primo comma l'art. 55 Legge Invenzioni, nel secondo comma l'art. 56 Legge Invenzioni, nel terzo comma l'art. 57 e nel quarto comma l'art. 58 Legge Invenzioni;
 - l'art. 76 del Codice, rubricato "*nullità*", riproduce nei primi quattro commi il contenuto dell'art. 59 Legge Invenzioni e, nel comma 5, l'art. 10 delle norme di attuazione della Convenzione sul brevetto Europeo (DPR 8.1.1979 n. 32) con l'aggiunta dell'inciso "*ed altresì quando la protezione compresa dal brevetto è stata estesa*";
 - l'art. 77 del Codice rubricato "*effetti della nullità*" riproduce l'art. 59 *bis* con l'aggiunta della lettera c) che estende il principio della irretroattività della dichiarazione di nullità anche ai compensi corrisposti ai dipendenti inventori;
 - l'art. 78 del Codice, rubricato "*rinuncia*", riproduce l'art. 59 *ter* Legge Invenzioni;

- l'art. 79 del Codice, rubricato "*limitazione*", riproduce l'art. 59 *quater* Legge Invenzioni;
- l'art. 80 del Codice, rubricato "*licenza di diritto*", riproduce l'art. 50 della Legge Invenzioni;
- l'art. 81 del Codice, rubricato "*licenza volontaria sui principi attivi mediata dal Ministro*", riproduce gli artt. 8 *bis*, 8 *ter* e 8 *quater* della legge 15.6.2003 n. 112 di conversione del Decreto Legge 15.4.2002 n. 63 (sulla quale v. retro par. 7.4 di questa relazione).

§10.- 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.

10.1.- Commento articolo per articolo.

- l'art. 82 del Codice, rubricato "*oggetto del brevetto*", riproduce l'art. 2 R.D. 25.8.1940 n. 1411 (Legge Modelli);

- l'art. 83 del Codice, rubricato "*il diritto alla brevettazione*", riproduce il primo comma dell'art. 3 Legge Modelli;
- l'art. 84, rubricato "*brevettazione alternativa*", riproduce l'art. 4 Legge Modelli;
- l'art. 85, rubricato "*durata ed effetti della brevettazione*", riproduce il primo comma dell'art. 9 Legge Modelli; il secondo comma chiarisce *ad abundantiam* che gli effetti della brevettazione del modello di utilità equivalgono in tutto e per tutto agli effetti della brevettazione delle invenzioni industriali;
- l'art. 86 del Codice, rubricato "*rinvio*", corrisponde all'art. 1 secondo comma Legge Modelli limitatamente ai modelli di utilità dato che i disegni e modelli ex ornamentali sono soggetti ad un regime ormai totalmente diverso; il secondo comma dell'art. 86 del Codice corrisponde all'art. 13 1° comma Legge Modelli.

11.- 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 immodificabili.

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.

11.1.- Commento articolo per articolo.

- l'art. 87 del Codice, rubricato "*oggetto della tutela*" corrisponde sostanzialmente all'art. 1 della legge 21.2.1989, n. 70 (Legge-topografie);
- l'art. 88 del Codice, rubricato "*requisiti della tutela*", corrisponde ai commi 1 e 2 dell'art. 2 della Legge-topografie;
- l'art. 89 del Codice, rubricato "*diritto alla tutela*", corrisponde all'art. 3 Legge-topografie;
- l'art. 90 del Codice, rubricato "*contenuto dei diritti*", corrisponde all'art. 4 primo comma della Legge-topografie; il secondo comma della stessa norma corrisponde al comma 3 dell'art. 1 Legge-topografie;
- l'art. 91 del Codice, rubricato "*limitazione dei diritti esclusivi*", corrisponde nel comma 1 all'art. 3 comma 2 della Legge-topografie; nei commi 2 e 3 ai commi 3 e 4 della Legge-topografie;
- l'art. 92 del Codice, rubricato "*registrazione*", corrisponde nel comma 1 lettera a) alla lettera b) dell'art. 5 Legge-topografie, all'art. 7 ed alla seconda parte del comma 3 dell'art. 1 della stessa legge;

- quanto al comma 1 lettera b) corrisponde alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 della Legge-topografie; il comma 2 corrisponde al comma 3 dell'art. 7 della Legge-topografie;
- l'art. 93 del Codice, rubricato "*decorrenza e durata della tutela*" presenta un primo comma che sembra scritto per errore. Il secondo comma – che pertanto dovrebbe essere il primo – corrisponde all'art. 6 della Legge-topografie mentre il comma 3, che dovrebbe diventare 2, contiene la precisazione di cui al comma 3 dell'art. 1 della Legge-topografie;
 - l'art. 94 del Codice, rubricato, "*menzione di riserva*", corrisponde all'art. 16 della Legge-topografie;
 - l'art. 95 del Codice, rubricato "*contraffazione*", corrisponde nel comma 1 all'art. 17 della Legge-topografie; nei commi 2 e 3 corrisponde all'art. 19 della Legge-topografie;
 - l'art. 96 del Codice, rubricato "*risarcimento del danno ed equo compenso*", per i primi tre commi corrisponde all'art. 18 della Legge-topografie mentre, nel comma 4, corrisponde al comma 6 dell'art. 5 della Direttiva n. 87/54/CEE sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori;
 - l'art. 97 del Codice, rubricato "*nullità della registrazione*", corrisponde all'art. 22, comma 1, Legge-topografie.

12.- 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.

~~40~~ 12.1.- Commento articolo per articolo.

- l'art. 98 del Codice, rubricato "*oggetto della tutela*", corrisponde all'art. 6 *bis* della Legge Invenzioni;
- l'art. 99 del Codice, rubricato "*tutele*", corrisponde sempre all'art. 6 *bis* Legge Invenzioni.

13.- Le nuove varietà vegetali (artt. 100-116 del capo II).

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 costituente, 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.

13.1.- Commento articolo per articolo.

- L'art. 100 del Codice, rubricato "*oggetto del diritto*", riproduce il comma 2 dell'art. 3 del D.L. 3.11.1998, n. 455 (Legge-Varietà Vegetali);
- l'art. 101 del Codice, rubricato "*costituente*", riproduce il comma 1 dell'art. 3 della Legge-varietà vegetali;
- l'art. 102 del Codice, rubricato "*requisiti*", riproduce l'art. 4 della Legge-varietà vegetali;
- l'art. 103 del Codice, rubricato "*novità*", riproduce l'art. 5 della Legge-varietà vegetali;
- l'art. 104, rubricato "*distinzione*", riproduce l'art. 6 della Legge-varietà vegetali (con esclusione della lettera c) del 2° comma

probabilmente per errore);

- l'art. 105 del Codice, rubricato "*omogeneità*", riproduce l'art. 7 della Legge-varietà vegetali;
- l'art. 106 del Codice, rubricato "*stabilità*", riproduce l'art. 8 della Legge-varietà vegetali;
- l'art. 107 del Codice, rubricato "*contenuto del diritto del costitutore*", riproduce l'art. 13 della Legge-varietà vegetali. Il comma 6 è tratto invece dall'art. 12 della Legge-varietà vegetali;
- l'art. 108 del Codice, rubricato "*limitazioni del diritto del costitutore*", riproduce l'art. 14 della Legge-varietà vegetali;
- l'art. 109 del Codice, rubricato "*durata della protezione*", riproduce l'art. 15 della Legge-varietà vegetali;
- l'art. 110 del Codice, rubricato "*diritto morale*", riproduce l'art. 2 della Legge-varietà vegetali;
- l'art. 111 del Codice, rubricato "*diritti patrimoniali*", riproduce lo stesso articolo 2 nel primo comma;
- l'art. 112 del Codice, rubricato "*nullità del diritto*", riproduce l'art. 19 della Legge-varietà vegetali;
- l'art. 113 del Codice, rubricato "*decadenza del diritto*", riproduce l'art. 20 della Legge-varietà vegetali con esclusione del comma 4 ritenuto superfluo stante la tassatività delle cause di decadenza;
- l'art. 114 del Codice, rubricato "*denominazione della varietà*", riproduce l'art. 17 della Legge-varietà vegetali;
- l'art. 115 del Codice, rubricato "*licenze obbligatorie ed espropriazione*", riproduce nel primo comma l'art. 21 della Legge-

varietà vegetali. I commi successivi riproducono gli artt. 14, 15, 16 e 17 del D.P.R. 12.8.1975, n. 974 trattandosi di norme ultra-attive sopravvissute alla abrogazione della legge medesima. Il comma 7 riproduce l'art. 23 della Legge-varietà vegetali;

- l'art. 116 del Codice, rubricato "*rinvio*", riproduce il secondo comma dell'art. 1 della Legge-varietà vegetali.

14.- 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 aveva 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 sarebbe manifestata soprattutto quando una massiccia contraffazione fosse stata 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 fosse in grado di dimostrare di avere subito perdite e mancati guadagni a causa della contraffazione posta in essere. Sfortunatamente in sede di concerto la norma è stata "stravolta" con una formula che prescrive che nel valutare il danno risarcibile si possa tenere conto dell'utile del contraffattore.

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.

14.1.- 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.

14.2.- 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.

14.3.- Commento articolo per articolo.

- L'art. 117 del Codice, rubricato "*validità ed appartenenza*", riproduce l'art. 37 della Legge-Invenzioni e l'art. 34 della Legge-Marchi;
- l'art. 118 del Codice, rubricato "*rivendica*", riproduce l'art. 27 *bis* Legge-Invenzioni e l'art. 25 Legge-Marchi con la modifica dal comma 5 e con l'aggiunta di un comma 6 che si riferisce alla revoca della registrazione abusiva di nome a dominio aziendale oppure al

trasferimento da parte dell'autorità di registrazione a beneficio dell'avente diritto;

- l'art. 119 del Codice, rubricato "*paternità*", riproduce l'art. 39 della Legge-Invenzioni;
- l'art. 120 del Codice, rubricato "*giurisdizione e competenza*", riproduce l'art. 75 Legge-Invenzioni e l'art. 56 Legge-Marchi. Il comma 4 si riferisce alle sezioni specializzate istituite con D.L. 27.6.2003, n. 168. Il comma 5 si riferisce ai "*Tribunale dei marchi e dei disegni e modelli comunitari*". Infine il comma 6 riproduce l'art. 76 Legge-Invenzioni e l'art. 57 Legge-Marchi con il riferimento esplicito alle sezioni specializzate;
- l'art. 121 del Codice, rubricato "*ripartizione dell'onere della prova*", riproduce nel primo comma il primo comma dell'art. 77 Legge-Invenzioni ed il primo ed il secondo comma dell'art. 58 Legge-Marchi. I commi 2, 3, 4 e 5 riproducono la rimanente parte dell'art. 77 Legge-Invenzioni ed il 1 ed il 2° comma dell'art. 58 *bis* Legge-Marchi;
- l'art. 122 del Codice, rubricato "*legittimazione all'azione di nullità e di decadenza*", riproduce nel primo comma il primo comma dell'art. 78 Legge-Invenzioni ed il primo comma dell'art. 59 Legge-Marchi, ma con l'esclusione dell'intervento obbligatorio del P.M. in deroga all'art. 70 del c.p.c. Il comma 2 dell'art. 122 del Codice ed il comma 3 riproducono rispettivamente il primo comma dell'art. 59 Legge-Marchi e l'art. 8 *septies* della Legge-Modelli, con riferimento, in entrambi i casi, alla nullità relativa. Il comma 4 riproduce il secondo

- comma dell'art. 78 Legge-Invenzioni e l'art. 59 2° comma Legge-Marchi. Il comma 5 riproduce il comma 3 dell'art. 59 Legge-Marchi ed il comma 2 dell'art. 79 Legge-Invenzioni. I commi 6, 7 e 8 riproducono l'art. 80 Legge-Invenzioni e l'art. 60 Legge-Marchi;
- l'art. 123 del Codice, rubricato "*efficacia erga omnes*", riproduce l'art. 79 primo comma Legge-Invenzioni ed il terzo comma dell'art. 58 Legge-Marchi;
 - l'art. 124 del Codice, rubricato "*sanzioni civili*", riproduce integrandoli gli artt. 85 Legge-Invenzioni e 66 Legge-Marchi;
 - l'art. 125 del Codice, rubricato "*risarcimento del danno*", richiamando nella prima parte gli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. rispecchia l'opinione pacifica della dottrina e consolidata della giurisprudenza secondo la quale la sanzione del risarcimento del danno nell'ambito della tutela dei diritti di proprietà industriale segue le stesse regole della responsabilità extra contrattuale. Nella seconda parte della norma aveva 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*". La reversione degli utili così disposta peraltro sarebbe stata riconducibile nell'ambito delle norme civilistiche sull'arricchimento senza causa e non in quello delle norme sul risarcimento del danno come sanzione della responsabilità extra contrattuale. Sennonché, in fase di concerto, la seconda parte dell'art. 125 del Codice è stata sostituita con la seguente: "*il lucro cessante è*

valutato dal giudice anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto";

- l'art. 126 del Codice, rubricato "*pubblicazione della sentenza*", riproduce il primo comma dell'art. 85 Legge-Invenzioni e l'art. 65 Legge-Marchi;
- l'art. 127 del Codice, rubricato "*sanzioni penali e amministrative*", riproduce nel primo comma il disposto dell'art. 88 Legge-Invenzioni, nel secondo comma l'art. 89 Legge-Invenzioni e l'art. 67 Legge-Marchi e nel terzo comma l'art. 77 comma 2 Legge-Marchi;
- l'art. 128 del Codice, rubricato "*descrizione*", riproduce, con riferimento alla misura cautelare della descrizione, l'art. 81 Legge-Invenzioni e l'art. 61 Legge Marchi;
- l'art. 129 del Codice, rubricato "*sequestro*", riproduce, con riferimento alla specifica misura cautelare, l'art. 81 Legge-Invenzioni e l'art. 61 Legge-Marchi;
- l'art. 130 del Codice, rubricato "*disposizioni comuni*", riproduce l'art. 82 Legge-Invenzioni e l'art. 62 Legge-Marchi per la parte in cui le due norme si riferiscono congiuntamente sia alla descrizione che al sequestro;
- l'art. 131 del Codice, rubricato "*inibitoria*", riproduce l'art. 83 Legge-Invenzioni e l'art. 63 Legge-Marchi;
- l'art. 132 del Codice, rubricato, "*anticipazione della tutela cautelare*", riproduce l'art. 83 *bis* Legge-Invenzioni e l'art. 63 Legge-Marchi nell'inciso secondo il quale l'inibitoria cautelare può essere chiesta dal titolare dei diritti non solo sul marchio registrato ma su

- quello "*in corso di registrazione*";
- l'art. 133 del Codice, rubricato "*tutela cautelare del nomi a dominio*", è di nuova formulazione;
 - l'art. 134 del Codice, rubricato "*norme di procedura*", è di nuova formulazione ed ha lo scopo di definire in modo sistematicamente più corretto la competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale favorendo una interpretazione estensiva della competenza suddetta nella materia della concorrenza sleale ed estendendola alla materia del diritto antitrust nazionale e comunitario per la parte che si riferisce alla proprietà industriale. La seconda parte del comma uno dell'art. 134 assoggetta le controversie in materia di proprietà industriale alle nuove norme procedurali dettate dal D. Lgs. 17.1.2003 n. 5 per le controversie societarie. Il secondo comma dell'art. 134 richiama, delle norme procedurali in materia societaria, anche gli artt. 35 e 36 del titolo V che si riferiscono agli arbitrati. Infine il comma 3 ribadisce la competenza per materia delle sezioni specializzate;
 - l'art. 135 del Codice, rubricato "*commissione dei ricorsi*", ne disciplina la composizione e la funzione consultiva;
 - l'art. 136 del Codice, rubricato "*procedura avanti la Commissione dei Ricorsi*" modifica profondamente la procedura precedente perché
 - sulla base della prescrizione del Consiglio di Stato - la uniforma al modello attuale di funzione giurisdizionale amministrativa;
 - l'art. 137 del Codice, rubricato "*esecuzione forzata e sequestro dei titoli di proprietà industriale*", riproduce l'art. 87 Legge-Invenzioni;

- l'art. 138 del Codice, rubricato "*trascrizione*", riproduce l'art. 66 Legge-Invenzioni e l'art. 49 Legge-Marchi;
- l'art. 139 del Codice, rubricato "*effetti della trascrizione*", riproduce l'art. 68 Legge-Invenzioni e l'art. 51 Legge-Marchi;
- l'art. 140 del Codice, rubricato "*diritti di garanzia*", riproduce l'art. 69 Legge-Invenzioni;
- l'art. 141 del Codice, rubricato "*espropriazione*", riproduce l'art. 60 Legge-Invenzioni;
- l'art. 142 del Codice, rubricato "*decreto di espropriazione*", riproduce l'art. 61 Legge-Invenzioni;
- l'art. 146 del Codice, rubricato "*indennità di espropriazione*", riproduce con modificazioni gli artt. 63, 64 e 65 Legge-Invenzioni.

15.- Misure contro la pirateria.

La sezione seconda del Capo III del Codice contiene tre norme dedicate al contrasto della pirateria.

La prima di queste norme – l'art. 144 – definisce gli atti di pirateria allo scopo di distinguere il fenomeno dalla normale contraffazione evitando così l'effetto perverso della degiurisdizionalizzazione delle misure repressive.

Il successivo art. 145 istituisce il Comitato Nazionale Anticontraffazione (*rectius*: antipirateria) presso il Ministero delle Attività Produttive secondo quanto dispone l'art. 72 della Legge Finanziaria per il 2004 nonché il successivo art. 73.

L'art. 146 prevede, come misure specifiche contro la pirateria

il sequestro amministrativo e l'ordine di distruzione della merce contraffatta attribuendo la competenza, per quanto concerne la distruzione, al presidente della sezione specializzata nel cui territorio è compiuto l'atto di pirateria ed ammettendo l'opposizione avverso il provvedimento di distruzione con la procedura della legge 24.11.1981, n. 689. Le norme di riferimento sono quelle degli artt. 79, 80 e 81 della Legge Finanziaria per il 2004.

16.- 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.

17.- 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 segretazione 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 Capo V è stato redatto avendo cura di mantenere sostanzialmente inalterata la disciplina precedente.

18.- 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.

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

Il Capo VII del Codice stabilisce che ai servizi attinenti alla materia regolata dal Codice stesso provvede l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi con le risorse analiticamente indicate nell'art. 224.

Il Codice 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.

20.- 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.

Infine di particolare importanza è la norma transitoria dell'art. 245 che gradua l'entrata in vigore delle nuove norme processuali, al fine di favorirne una corretta applicazione.

21.- Istruttoria del Codice.

Successivamente all'approvazione preliminare dello schema di decreto legislativo da parte del Consiglio dei Ministri sono stati acquisiti i pareri prescritti dalla legge delega.

In esito all'Adunanza Generale del 25 ottobre 2004, il Consiglio di Stato ha espresso il parere sul testo del provvedimento.

Del predetto avviso sono state accolte quasi tutte le osservazioni, ad eccezione di quella riferita all'art. 44, atteso che la durata di venticinque anni della privativa risulta conforme alla normativa comunitaria e coerente con l'esigenza di tutelare gli interessi della piccola e media impresa, di quella riferita all'art.93, comma 1, atteso che la disposizione si limita a riprodurre, seppur in forma semplificata, l'art. 5, comma 1, legge n.70 del 1989, di quella riferita all'art.192, atteso che con tale disposizione si è inteso recepire un principio contenuto nel Trattato sul diritto dei brevetti, e di quella riferita all'art.215, atteso che l'autonomia dell'ordine professionale impedisce l'introduzione di qualsiasi disposizione sul rimborso dei componenti.

Sono stati, altresì, acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari, che hanno espresso un avviso favorevole, senza

condizioni, ma con alcune osservazioni.

Si premette che i rilievi relativi alla collocazione di alcune disposizioni all'interno della struttura del Codice e quelli meramente formali non sono stati accolti, trattandosi di osservazioni che non incidono sul contenuto delle norme.

Così come non sono state accolte le osservazioni relative a meri auspici o suggerimenti generici circa i contenuti generali del provvedimento.

In data 22 dicembre 2004 la X Commissione Camera ha espresso il proprio parere favorevole, con osservazioni (in buona parte accolte).

Le ragioni di non accoglimento delle osservazioni di sostanza sono indicate di seguito.

L'osservazione di cui alla lettera m) non è stata accolta in quanto la modifica suggerita è in contrasto con il Trattato sul diritto dei marchi.

L'osservazione di cui alla lettera r) non è stata accolta trattandosi di questione già risolta in sede politica.

L'osservazione di cui alla lettera v) non è stata accolta in quanto la disposizione di cui all'articolo 120 è stata già modificata in coerenza con il parere del Consiglio di Stato.

L'osservazione di cui alla lettera aa), in ordine alla prima parte, non è stata accolta in quanto contraria ai principi che presiedono alla liquidazione del danno.

L'osservazione di cui alla lettera gg) non è stata accolta in

quanto le disposizioni di cui agli articoli 135 e 200 sono state adeguate al parere del Consiglio di Stato con la previsione dello slittamento dell'applicazione delle norme nel regime transitorio.

L'osservazione di cui alla lettera hh) non è stata accolta in quanto la Commissione dei ricorsi emette sentenze essendo un organo appartenente alla giurisdizione speciale.

L'osservazione di cui alla lettera nn) non è stata accolta in quanto l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria risulta necessaria a legittimare una misura che incide definitivamente sul diritto di proprietà.

L'osservazione di cui alla lettera tt) non è stata accolta in quanto fondata sull'erroneo presupposto che i diritti siano una duplicazione delle tasse di concessione.

In merito al parere espresso dalla Commissione bilancio della Camera, si rileva che è stato accolto il rilievo relativo alla previsione dell'attribuzione all'U.I.B.M. del gettito di quota parte dei proventi relativi alla concessione dei titoli di proprietà industriale in quanto privo di copertura finanziaria.

Le ragioni del non accoglimento delle osservazioni di sostanza sono indicate di seguito.

L'osservazione relativa all'articolo 145, comma 3 non è stata accolta in quanto si conferma l'idoneità della clausola di invarianza (per la sua univoca formulazione) ad impedire l'insorgenza di nuovi oneri.

L'osservazione relativa all'articolo 183 non è stata accolta in quanto le risorse necessarie a corrispondere i compensi agli esaminatori vengono reperite dalla contestuale istituzione dei diritti di opposizione, per

effetto del combinato disposto degli articoli 176, comma 3, e 226.

Le osservazioni relative agli articoli 199 e 200 non sono state accolte in quanto dalle disposizioni non derivano maggiori oneri a carico dello Stato, posto, tra l'altro, che gli emolumenti dovuti ai componenti della Commissione dei ricorsi sono già previsti dall'articolo 71, comma 4, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 stanziati nello stato di previsione di spesa di questo Ministero.

Le osservazioni relative agli articoli 215 e 218 non sono state accolte in quanto il Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale è dotato di autonomia e, 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'osservazione relativa all'articolo 222, comma 2 non è stata accolta in quanto la clausola di invarianza appare univoca nella sua portata impeditiva dell'assunzione di maggiori oneri, connessi allo svolgimento delle attività relative all'ordinamento professionale.

In merito al parere favorevole del Senato, formalizzato nella seduta del 21 dicembre 2004, si rileva che le osservazioni ivi formulate non contengono specifici rilievi di sostanza, ma si limitano ad esprimere suggerimenti e valutazioni di carattere generale, che, come tali, non sono state accolte.