

RELAZIONE

Illustrativa del testo del "codice della proprietà industriale" redatto dalla Commissione Ministeriale all'uopo costituita e trasmesso in data 22.7.2003 all'Ufficio Legislativo del Ministero delle Attività Produttive al fine di dare corso alla delega concessa al Governo con Legge 12.12.2002 n. 273 sul "riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale".

1.- Premesse.

1.- Com'è noto la Legge 12.12.2002 n. 273, contenente misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (G. U. n. 293 del 14.12.2002) nel capo II detta le seguenti disposizioni in materia di proprietà industriale:

- delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale (art. 15);
- delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei Tribunali specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale (art. 16);
- operabilità del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali (art. 17);
- intervento a sostegno del settore della proprietà industriale (art. 18).

Queste quattro disposizioni costituiscono – ovviamente – un "pacchetto" destinato ad incidere profondamente sull'attuale disciplina della proprietà industriale, non tanto – come si vedrà – per stravolgerne il contenuto normativo quanto per ordinare questo contenuto in un unico testo che, sostituendo tutte le leggi separatamente emanate attualmente in vigore, fornirà agli operatori del mercato ed ai professionisti a vario titolo impegnati nella gestione della proprietà industriale un quadro organico, coerente e di facile lettura.

In relazione a quanto precede è evidente che le quattro disposizioni che formano il "*pacchetto*" capace di condurre alla rifondazione anche organizzativa della proprietà industriale non si pongono sullo stesso piano, essendo la delega di cui all'art. 15 in un certo senso assorbente.

2.- La delega contenuta nell'art. 15 deve – ovviamente – essere interpretata affinché l'attuazione che il Governo ne farà non ecceda i suoi limiti dando luogo a norme incostituzionali per eccesso di delega. Questa Commissione – come si vedrà nel prosieguo – è stata ben attenta, nel redigere l'articolato, ad evitare mutamenti di disciplina suscettibili di dare luogo a vizi di incostituzionalità per eccesso di delega.

Un concetto interpretativo utile per misurare l'ampiezza della delega proviene – secondo la Commissione – dalla constatazione che il "*pacchetto*" preordinato alla riforma del diritto della proprietà industriale è collocato in una legge contenente "*misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza*". L'interpretazione sistematica resa legittima dalla collocazione della delega induce a considerare la materia della proprietà industriale riordinata come una delle misure che il Governo è tenuto ad adottare per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza. Anzi, come una delle più importanti misure, dato che 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 del mercato concorrenziale garantito dall'art. 41 della Costituzione.

Ma, oltre alla consapevolezza che la disciplina della proprietà industriale costituisce un elemento essenziale e determinante della più generale disciplina del mercato, il legislatore delegante con la Legge 12.12.2002, n. 273 ha dimostrato chiaramente di considerare la stessa proprietà industriale come strumento per ottenere il recupero della competitività del sistema – Italia nel cosiddetto mercato globale.

Nei ristretti limiti in cui la delega attribuisce al Governo il potere di apportare modifiche alla disciplina preesistente, è ovvio che, per effetto della considerazione della proprietà industriale come strumento di recupero della competitività delle imprese nazionali (e del sistema che esse concorrono a formare), le modificazioni dovranno essere funzionali e coerenti rispetto all'obiettivo in questione.

La Commissione, nel prendere atto della rilevanza attribuita alla proprietà industriale come strumento di recupero della competitività del sistema – Italia nell'ambito della concorrenza internazionale, non può fare a meno di esprimere la seguente avvertenza.

Poiché – com'è noto – i diritti di proprietà industriale conferiscono ai titolari lo *jus excludendi alios* da una attività di diretta concorrenza che, se consentita, costituirebbe utilizzazione della creazione oggetto del diritto (la tecnologia per i diritti di brevetto, l'immagine aziendale per i diritti di marchio), è ovvio che, intanto una efficace protezione della proprietà industriale è suscettibile di tradursi in recupero della competitività delle imprese italiane, in quanto queste ultime detengano quote di proprietà industriale significative, 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. Dunque, se il riordino dell'ordinamento nazionale della proprietà industriale può certamente favorire, mediante il miglioramento della gestione, il recupero della competitività delle imprese nazionali, questo recupero è e rimane subordinato all'incremento della capacità di innovazione delle imprese nazionali nel campo della ricerca tecnologica, nel campo del design industriale, nel campo del marketing creativo e della capacità di consolidare valori aziendali di immagine e di avviamento commerciale con la gestione più opportuna – anche mediante lo strumento pubblicitario - dei diritti sui segni distintivi.

Se non si può prescindere dalla necessità di incentivare la capacità innovativa delle imprese nazionali, non si può neppure fare a meno di tenere presente questa ulteriore osservazione metodologica: se il sistema – Italia presenta aree di eccellenza in alcuni settori nei quali la proprietà industriale gioca un ruolo di primo piano (come sono tipicamente quello della moda, dell'arredamento, dell'oreficeria, delle calzature, del tessile, ecc. ecc.) presenta però al contempo aree di marcata arretratezza soprattutto con riferimento alla tecnologia ed in particolare alla tecnologia più progredita e recente come la biotecnologica, la tecnologia elettronica ed il software. E' evidente che la proprietà industriale nel contesto della concorrenza internazionale può attribuire alle imprese italiane, che se ne sappiano avvalere, un notevole vantaggio competitivo nei settori di eccellenza ma costituisce un vero e proprio svantaggio competitivo nei settori di arretratezza. Occorre dunque colmare il deficit italiano degli

investimenti nella ricerca tecnologica per consentire alle imprese nazionali di superare le gravi difficoltà nei confronti delle imprese straniere che detengono diritti di proprietà industriale a contenuto tecnologico. Ma occorre al contempo garantire alle imprese nazionali - la cui produzione è localizzata in Italia - che misure restrittive di carattere giudiziario che mortificano il loro slancio concorrenziale e vanificano talvolta importanti investimenti produttivi non siano concesse con leggerezza e soprattutto non siano concesse per tutelare titoli brevettuali che non rispecchiano innovazioni tecnologiche vere ed importanti. Ed è proprio a questo proposito che, in occasione della riforma, si pone la necessità di soddisfare una duplice esigenza: 1) l'esigenza innanzitutto di gestire il sistema della proprietà industriale in modo da mettere le imprese nazionali in condizione di evitare tutte le possibili insidie derivanti dall'esercizio dei diritti in questione da parte delle imprese straniere: ciò postula quanto meno l'ammodernamento ed il funzionamento al meglio del sistema di pubblicità legale dei titoli italiani europei ed internazionali di proprietà industriale; 2) l'esigenza, in secondo luogo, di evitare che siano concessi titoli di proprietà industriale a contenuto tecnologico su pseudo-innovazioni che nulla hanno a che vedere con le vere e proprie invenzioni industriali dotate dei necessari requisiti di novità e di attività inventiva. Titoli di proprietà industriale a contenuto tecnologico – invero – costituiscono sempre di più ostacoli ingiustificati frapposti da imprese straniere allo sviluppo della competitività delle piccole e medie imprese nazionali poco aduse a misurarsi con la gestione della proprietà industriale. Questa esigenza – peraltro – deve essere soddisfatta non soltanto con riguardo alla amministrazione interna che attualmente concede titoli di proprietà industriale senza esame preventivo, ma anche con riguardo alla concessione dei brevetti da parte dell'organizzazione europea dei brevetti il cui ufficio opera sempre più marcatamente nel senso di concedere brevetti validi anche per l'Italia su vere e proprie inezie innovative che non dovrebbero giammai formare oggetto di un diritto esclusivo e che danno luogo, in realtà, ad ingiustificate restrizioni della libertà di concorrenza a scapito delle piccole e medie imprese nazionali.

3.- 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 di 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, comprensiva – quest'ultima – del diritto d'autore, 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 le banche-dati ed ora anche 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 ora dalla sistematica dei TRIP's che – com'è noto – costituiscono un accordo complementare rispetto ai negoziati GATT. Orbene l'accordo TRIP's si riferisce precisamente alla proprietà intellettuale che considera comprensiva anche quella che noi chiamiamo proprietà industriale, dato che rispecchia 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 comporterà dunque un riordino per certi versi monco e, dal punto di vista delle interpretazione sistematica, rallenterà 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.

4.- Ripartizione della materia per settori omogenei
e coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire
coerenza giuridica, logica e sistematica.

E' questo il primo dei principi e criteri direttivi assegnati al Governo dalla legge di delega per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale. La Commissione ha reputato che il modo migliore di attuare la delega osservando questo criterio fosse quello di riordinare l'intera materia adottando lo stesso schema dell'accordo TRIP's. Quest'accordo, per la sua collocazione complementare rispetto al G.A.T.T. e per la sua completezza, 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 e definisce concettualmente, con una precisione maggiore di quanto non sia stato mai 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, la Commissione ha ritenuto più opportuno sostituire le parti con "i libri" secondo una terminologia adottata nel codice civile 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 libri, sezioni ed articoli.

La prima parte dei TRIP's è dedicata alle disposizioni generali ed ai principi fondamentali. Gli stessi argomenti sono stati inseriti dalla Commissione Ministeriale con il Libro I del Codice dei Diritti di Proprietà Industriale che comprende sei articoli dedicati alla natura ed all'ambito dei diritti di proprietà industriale (art. 1), alla

definizione degli obiettivi della protezione della proprietà industriale (art. 2), al trattamento dello straniero (art. 3), all'esercizio del diritto di priorità (art. 4), all'esaurimento (art. 5) ed alla comunione (art. 6).

Tutti questi sono – invero – profili di disciplina che riguardano indistintamente tutti i diritti di proprietà industriale, di guisa che la loro collocazione in una parte generale ed unitaria del codice presenta il duplice vantaggio: a) di evitare la reiterazione 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 talaltra dovute a contingenti ragioni che determinerebbero – se mantenute – ingiustificate disparità di trattamento, e mantenendo invece le differenze che sono parse sostanziali.

La parte II dei TRIP's è divisa in più sezioni, ciascuna delle quali si riferisce ad uno specifico diritto di proprietà industriale del quale fissa le condizioni di esistenza, di estensione e di esercizio. Parallelamente, la Commissione ha concepito il Libro II del Codice – indubbiamente il più importante – come un insieme di sezioni dedicate ai singoli diritti di proprietà industriale disposti nel seguente ordine: marchi, indicazioni geografiche, disegni e modelli, invenzioni, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni segrete, nuove varietà vegetali ed infine nomi a dominio, questi ultimi non contemplati nell'accordo TRIP's ma divenuti ormai segni distintivi di così largo impiego da non potere essere ignorati.

Rinviano al prosieguo le notazioni più specifiche, è sufficiente al momento sottolineare che le norme del Libro 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 ed i regolamenti comunitari; b) non immutare la disciplina in vigore se non negli strettissimi limiti legittimati dal legislatore delegante per ottenere il coordinamento delle disposizioni e la coerenza giuridica, logica e sistematica dell'intera disciplina. Quelle rarissime volte nelle quali la Commissione ha ritenuto di modificare la disciplina vigente, lo ha fatto unicamente per ottenere l'effetto di una maggiore certezza dei rapporti giuridici senza mai perseguire un obiettivo di innovazione che sarebbe stato incompatibile con i limiti della delega.

Sempre seguendo la sistematica dell'accordo TRIP's, la Commissione ha provveduto a collocare nel Libro III del Codice dei diritti di proprietà industriale le norme che sono dedicate alla tutela giurisdizionale. Anche sotto questo profilo altro 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 di proprietà industriale.

Le novità più significative, introdotte 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 dalla Commissione nel Libro IV del codice (intitolato "*Acquisto e mantenimento dei diritti di Proprietà industriale e relative procedure*"), ma è ovvio che questo libro ha avuto uno sviluppo assai maggiore di quello che compare nell'accordo TRIP's nonostante l'importante semplificazione dell'accorpamento di molti elementi delle procedure prima singolarmente previste per ogni diritto di proprietà industriale. 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 del riesame dei provvedimenti finali da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Il Libro IV è particolarmente complesso e se ne illustrerà in apposito paragrafo la struttura generale ed alcune delle più importanti connotazioni specifiche.

Al Libro IV seguono tre ulteriori libri nei quali hanno trovato collocazione tutte le rimanenti disposizioni contenute nelle molteplici leggi speciali attualmente in vigore:

- il Libro V è stato 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 ed infine come quella – di particolare importanza – che regola il contenzioso davanti alla Commissione dei Ricorsi;
- il Libro VI è dedicato allo "*Ordinamento professionale*" e regola dettagliatamente l'esercizio della rappresentanza ed il funzionamento dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale;
- il Libro VII dedicato alla "*Gestione della 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.

Sette libri divisi in sezioni per complessivi 236 articoli costituiscono, dunque, nel loro insieme il Codice dei diritti di proprietà industriale.

5.- Adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta.

Si tratta di un principio e di un criterio elementari, diretti ad evitare che il riordino nasca per così dire arretrato in partenza rispetto al flusso ininterrotto di nuove disposizioni che si rendono necessarie per dare attuazione alle direttive comunitarie oppure per rendere operative convenzioni internazionali. Con il principio in questione il legislatore delegante attribuisce al legislatore delegato competenze che altrimenti sarebbero da assolvere nell'ambito della legge comunitaria. Ad esempio, sul terreno delle procedure amministrative, si è cercato di dare attuazione al Trattato sul diritto dei marchi firmato a Ginevra il 27.10.1994 ma ratificato dall'Italia con la legge 29.3.1999 n. 102 la quale, peraltro, aveva già delegato il Governo ad emanare entro un

anno dalla data di entrata in vigore un decreto legislativo per recepire tutte le prescrizioni obbligatorie previste dal trattato e quelle facoltative elencate. Il corredo dei principi e criteri direttivi, incidendo sui procedimenti amministrativi, sembra per molti versi eccedere la materia dei marchi ed interessare anche gli altri diritti di proprietà industriale in quell'ottica di coordinamento formale, sostanziale e di garanzia di coerenza giuridica, logica e sistematica che viene richiamata dalla legge di delega.

Un dedicato problema si pone con riferimento al testo della legge di delega approvato dall'Aula il 2.4.2003 e contenente i principi ed i criteri direttivi per il 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 un testo del decreto legislativo di attuazione della direttiva in questione era stato già predisposto da una Commissione nominata dal precedente Governo ed era stato accantonato, di guisa che la nuova legge di delega si configura come il secondo tentativo di recepimento della direttiva. Si deve ovviamente presumere – senza entrare nel dettaglio del confronto fra il testo a suo tempo preparato e questa nuova legge di delega – che le norme di recepimento siano diverse da quelle a suo tempo programmate e che questa diversità rispecchi le opposizioni che si erano manifestate rispetto allo schema del decreto legislativo già predisposto. La singolarità della situazione sta in ciò: che, se il precedente articolato era stato redatto in modo conforme al contenuto della direttiva e se la direttiva lascia pochi margini di autonomia agli Stati Membri, non si comprende 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 sociali che si sono manifestate e che hanno comportato l'accantonamento dello schema a suo tempo predisposto.

Non c'è dubbio che le norme concernenti la protezione delle invenzioni biotecnologiche incidono direttamente su alcune norme fondamentali della disciplina generale delle invenzioni. La delega in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche e la delega per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale avrebbero dovuto essere – per ciò – 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 evidente che il silenzio della legge di delega 12.12.2002 n. 273 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 che la Commissione ha trasmesso al Ministro delle Attività Produttive il 22.7.2003 ed al quale si riferisce la presente relazione illustrativa.

6.- Le ulteriori prescrizioni programmatiche della legge di delega: rinvio.

La Legge 12.12.2002, n. 273, nel delegare al Governo il riordino delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale, ha dettato ulteriori principi e criteri direttivi ed ha concesso deleghe parziali ulteriori, il cui contenuto potrà più efficacemente

essere illustrato mano a mano che si darà conto della disciplina per così dire unificata della proprietà industriale derivante dalla sistemazione in un unico codice.

Così ad esempio la lett. c) dell'art. 15 della Legge n. 273/2002 chiede al Governo di revisionare ed armonizzare la protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli con la tutela della proprietà industriale prendendo atto – evidentemente – del contenuto del decreto legislativo 2.2.2001, n. 95 che, attuando la direttiva comunitaria sui disegni e modelli, ha abrogato – com'è noto – il divieto di cumulo fra la protezione per diritto d'autore e la protezione per titolo di proprietà industriale codificato nella disciplina anteriore. Di ciò dunque è preferibile parlare illustrando la sezione III del Libro II del codice dedicata appunto ai disegni e modelli.

Le lett. d) ed e) dell'art. 15 della legge delega n. 273/2002 prescrivendo – rispettivamente – di adeguare la disciplina alle moderne tecnologie informatiche e di riordinare e potenziare la struttura istituzionale preposta alla gestione amministrativa della proprietà industriale, con l'importante specificazione che la struttura istituzionale riformata dovrà possedere autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale, saranno prese in considerazione illustrando il contenuto – peraltro come si vedrà particolarmente esiguo – del libro VII dedicato appunto alla "*Gestione della proprietà industriale*".

Le lett. f) e g) nella legge delega n. 273/2002, prescrivendo l'introduzione di appositi strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi ed il ricorso alla delegificazione ed all'impiego della normazione regolamentare nella disciplina dei procedimenti amministrativi, sono state attuate redigendo le norme del Libro IV dedicato allo "*Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative procedure*": di queste prescrizioni si parlerà illustrando il contenuto del libro in questione.

L'art. 16 della legge n. 273/2002 delega il Governo ad istituire le sezioni dei Tribunali specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale con il corredo di disposizioni molto precise che, in un certo senso, anticipano il contenuto del decreto legislativo delegato. Questo peraltro è stato già emanato in data 11.7.2003 per iniziativa del Ministero della Giustizia ponendo una disciplina che, comunque, dovrà essere ricondotta nel Libro III di questo codice dedicato alla "*Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale*": il complesso argomento potrà meglio essere illustrato dando conto del contenuto di questo libro.

Infine l'art. 17 della Legge Delega n. 273/2002 ritorna al problema della tutela dei disegni e modelli per diritto d'autore con prescrizioni che – ancora una volta – è meglio commentare, illustrandone l'attuazione, quando si darà conto della sezione III del Libro II dedicata ai disegni e modelli.

Fatte queste premesse, bisogna ora illustrare il contenuto dei singoli libri e, quando necessario, delle singole sezioni di ciascun libro di questo codice.

7.- Disposizioni generali e principi fondamentali.

Contenuti nel Libro I le disposizioni ed i principi in questione danno luogo ad una regolamentazione unitaria valevole per tutti i diritti di proprietà industriale con il duplice importante risultato:

- della semplificazione derivante dal fatto che si è evitato il difetto di dovere riprodurre per ogni diritto di proprietà industriale profili di disciplina che riguardano tutti i diritti di proprietà industriale e che, prima del riordino, erano contemplati in ciascuna delle leggi speciali;
- della parità di trattamento perché nel trasferire in una sola norma valevole per tutti i diritti di proprietà industriale il contenuto di una molteplicità di norme dettate per ciascun diritto di proprietà industriale si è – ovviamente – eliminata ogni differenza di carattere puramente redazionale oppure ingiustificata. Ed invero non c'è alcuna ragione di disciplinare diversamente il "*trattamento dello straniero*" oppure il "*diritto di priorità*" oppure "*il principio di esaurimento*" oppure infine la disciplina della comunione, secondo che riguardino le invenzioni oppure i disegni e modelli oppure le topografie dei prodotti a semiconduttori.

L'opera di semplificazione e di razionalizzazione compiuta aprendo il nuovo codice con un Libro I dedicato alle disposizioni generali ed ai principi fondamentali ha richiesto una attenta analisi delle singole precedenti disposizioni, sparse – ripetesi – in ciascuna delle leggi speciali, per pervenire ad un testo unitario il più possibile aderente alla disciplina precedente, considerata nel suo complesso e migliorata – come si è detto – con l'eliminazione di differenze marginali storicamente spiegabili ma razionalmente ingiustificate.

Così per esempio a proposito del "*trattamento dello straniero*" si è potuto constatare, analizzando le molteplici precedenti disposizioni dettate per ciascun diritto di proprietà industriale, che doveva essere riservato allo straniero lo stesso trattamento spettante al cittadino italiano ogni qualvolta la reciprocità fosse stata – per così dire – garantita dalla appartenenza per cittadinanza o per stabile organizzazione a Stati facenti parte di convenzioni multilaterali governanti il diritto di proprietà industriale (tranne che nella materia delle topografie dei prodotti a semiconduttori nella quale è specificamente richiesto che lo Stato a cui appartiene lo straniero concede al cittadino italiano un trattamento analogo a quello previsto nel codice), oppure, trattandosi di stranieri appartenenti per cittadinanza o per stabile organizzazione a Stati non facenti parte di convenzioni, se la reciprocità di trattamento fosse stata effettivamente riscontrabile.

E' stato – ovviamente – ribadito il principio secondo il quale tutti i benefici riconosciuti allo straniero nel territorio dello Stato s'intendono estesi ai cittadini italiani.

E' stata infine ribadita una norma speciale in materia di marchi, ancorché – per quanto se ne sa – di scarsissima applicazione.

Non diversamente il diritto di priorità è stato regolamentato con una disposizione unica valevole per tutti i diritti di proprietà industriale applicando ai fini della rivendicazione di priorità, il diverso termine previsto per ciascun diritto (12 mesi per i brevetti d'invenzione e di modello di utilità e per le privative sulle varietà vegetali e, per contro, di sei mesi per i disegni e modelli e per i marchi). Una unica norma è stata dettata per definire il deposito al quale potersi ricondurre per esercitare il diritto di priorità: il tutto conformemente alla disciplina anteriore.

Una novità invece è stata introdotta con il comma 4 dell'art. 5 introducendo la

cosiddetta priorità interna in forza della quale, limitatamente ai brevetti d'invenzione, è possibile rivendicare la priorità di un deposito nazionale precedente mediante una successiva domanda di deposito nazionale. L'introduzione della priorità interna è resa necessaria dal fatto che analogo istituto è contemplato in numerosi altri ordinamenti, di guisa che la sua assenza nell'ordinamento nazionale rappresentava una ingiustificata discriminazione negativa a scapito dei cittadini italiani. La priorità interna, pure richiesta dagli ambienti interessati in occasione della grande riforma della Legge-brevetti del 1979 (DPR n. 338/79), era stata rifiutata dalla Commissione dell'epoca sembrando un istituto contraddittorio e perciò non era entrata nel DPR n. 338/79. Essa consente ora ai richiedenti di riversare in una domanda successiva materia inventiva nuova, ma riconducibile a quella già descritta e rivendicata in una domanda precedente che, potendo essere rivendicata agli effetti della priorità, non è opponibile come anteriorità invalidante.

8.- I marchi

La sezione prima del Libro 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 Libro 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.

Come è agevole constatare, 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.

9.- Le indicazioni geografiche.

La Sezione II dedicate alle indicazioni geografiche ha lo scopo di definire questa tipologia di segni distintivi come oggetto di protezione nell'ordinamento nazionale alla stregua delle norme generali in materia di concorrenza sleale. Esulano perciò dal riordino tutte le disposizioni che fanno delle indicazioni geografiche oggetto di una disciplina speciale sia che questa tragga origine da norme nazionali sia da norme comunitarie.

10.- I disegni e modelli.

La Sezione III del Libro 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.

10.1.- Non è certo questa la sede per commentare l'effetto dirompente che la nuova disciplina dei disegni e modelli ha prodotto sugli equilibri che in precedenza avevano caratterizzato l'intero sistema nazionale della proprietà industriale: equilibri basati – com'è noto – sul principio della alternatività delle tutele riguardanti la forma tridimensionale o bidimensionale dei prodotti; principio in forza del quale occorre qualificare tale forma per stabilire se essa potesse formare oggetto di brevetto per invenzione o per modello di utilità, di marchio, di tutela concorrenziale contro l'imitazione servile oppure infine come opera dell'ingegno proteggibile con il diritto d'autore. Questi equilibri sono messi in discussione innanzitutto per effetto del nuovo requisito del "carattere individuale" perché, se interpretato ed applicato in modo da abbassare significativamente il gradiente di originalità necessario per una valida registrazione del disegno o modello questo requisito determina la sovrapposizione della protezione derivante dalla registrazione rispetto a quella contro la imitazione servile. In tal senso dunque la nuova disciplina si risolve – in sostanza – nell'attrarre la tutela concorrenziale contro la confondibilità per imitazione servile nell'ambito della proprietà industriale oggetto di registrazione. La Commissione 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". 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.

Questo principio e questo criterio sarebbero inesplicabili se non si partisse dalla considerazione che in generale la materia del diritto d'autore - come si è detto - non fa parte della Legge di Delega ed è pertanto estranea all'opera di riordino da questa Legge programmata. Sennonché, reputa la Commissione che il Decreto Legislativo n. 95/2001 abbia 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*.

Detta 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 desidererebbe apportare 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 voglia che siano ripensate le condizioni alle quali viene concessa la protezione per diritto d'autore, che venga ripensata l'estensione temporale di questa protezione e che vengano 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.

La Commissione reputa che il requisito del valore artistico, al quale attualmente viene subordinata la tutela per diritto d'autore, non possa 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.

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, la Commissione prende atto del fatto che l'art. 17 della Legge di Delega n. 273/2002 intitolato "*Operabilità del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali*" intende provvedere già da subito evocando 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. Questa norma è frutto di un equivoco sulla funzione attribuibile all'art. 28 della Legge sul Diritto d'Autore (Legge n. 633 del 1941), che non è quella di rendere nota la tutela del disegno o modello, ma è quella - del tutto diversa - di fissare il *dies a quo* della protezione, che - come si sa - per il diritto d'autore decorre dalla morte dell'autore, quando l'autore dell'opera protetta non si conosce ed occorre perciò che venga rivelato mediante la denuncia all'Ufficio della Proprietà Letteraria. Preso atto che il riferimento all'art. 28 della Legge sul Diritto d'Autore è frutto di un equivoco, la Commissione ha provveduto con l'art. 44 della Sezione III del Libro II dedicata ai disegni e modelli ad istituire un registro pubblico speciale per le opere del disegno industriale nel quale sono indicati l'autore ed il titolo dell'opera, il nome ed il domicilio del titolare, la data di prima divulgazione nonché ogni altra annotazione o trascrizione effettuata a norma di regolamento. Si tratta di un registro speciale del tutto analogo a quello che è stato istituito per il *software*. Essendo infatti la protezione per diritto d'autore dei disegni e modelli, come la protezione per diritto d'autore del *software*, una protezione di opere dell'ingegno a carattere utilitaristico, è bene attivare forme di pubblicità che servono per la certezza dei rapporti giuridici, fermo restando che si tratta di pubblicità-notizia e non di pubblicità costitutiva la quale sarebbe incompatibile con il diritto d'autore e con la Convenzione di Berna.

Nello stesso art. 14 della Sezione III si è provveduto poi ad accorciare la protezione per diritto d'autore dei disegni e modelli equiparando la durata a quella di 25 anni che opera per effetto della registrazione del diritto di proprietà industriale.

Infine nella stessa norma del citato art. 14 si è riprodotta la norma transitoria che posterga l'entrata in vigore della protezione per diritto d'autore di 10 anni a far tempo dal 19 aprile 2001. Questa disposizione transitoria è stata superflualmente riprodotta, essendo già stata emanata con il D. Lgs. 12 aprile 2001, n. 164, ancorché non sia condivisibile perché si discosta da tutte quelle che nel passato hanno reso perpetuamente inapplicabile il nuovo regime di protezione a tutti coloro che avessero

“*compiuto investimenti seri ed effettivi*” per lo sfruttamento di un’invenzione insuscettibile di protezione (ad es. art. 84 D.P.R. n. 338/79). La Commissione ha ritenuto di non potere modificare la disciplina precedente appena emanata.

10.2.- Accantonato il problema specifico dei rapporti fra la tutela dei disegni e modelli registrati, la tutela concorrenziale della forma distintiva e la tutela per diritto d'autore, altro non si può dire se non che la sezione III del Libro II riproduce la disciplina del D. Lgs. 2 gennaio 2001, n. 95 avendo cura – come al solito – di rubricare gli articoli secondo la terminologia in uso in Italia e organizzandone il contenuto con le scansioni adottate per gli altri diritti di proprietà industriale.

11.- Le invenzioni.

11.1.- La sezione IV è dedicata alle invenzioni che, nella loro qualificazione di creazioni intellettuali a contenuto tecnologico, si è voluto mantenere distinte dai modelli di utilità ancorché la unificazione 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 Libro 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.

11.2.- 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. 73 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.

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.

La Commissione si è astenuta 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.

11.3.- 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.

La Commissione ha preso atto che la giurisprudenza tutt'oggi assolutamente prevalente interpretava 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 - nulla viene riconosciuto se si prescinde da una isolata sentenza della Suprema Corte che ha riconosciuto al dipendente 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. Orbene, questa triplice distinzione, soprattutto in quanto nella prima ipotesi si riteneva che nulla spettasse al dipendente, attizzava un contenzioso giudiziale tanto intenso quanto incerto nei risultati, con la conseguenza di disincentivare l'impegno dei dipendenti nella attività di ricerca e di sviluppo. La Commissione ha ritenuto perciò indispensabile semplificare la disciplina prevedendo come unica l'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. In questa ipotesi, di accertamento estremamente semplificato perché basato unicamente sulla circostanza che l'invenzione sia stata conseguita nel tempo dedicato alla prestazione lavorativa, i diritti derivanti dall'invenzione di natura patrimoniale spettano al datore di lavoro mentre al dipendente inventore spetta un equo premio la cui entità viene rapportata "al vantaggio competitivo conseguito o conseguibile mediante la brevettazione" e tenendo conto "delle mansioni svolte e della retribuzione percepita" dal dipendente. E' superfluo in questa sede commentare approfonditamente la norma che, nelle intenzioni della Commissione, attribuisce certezza nella definizione dei diritti e degli obblighi che definiscono i rapporti fra datori di lavoro e dipendenti con riferimento alla attività di ricerca e sviluppo. Ed invero, l'equo premio che spetta sempre al dipendente per il solo fatto che ha realizzato l'invenzione nell'esecuzione del rapporto di lavoro 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. L'equo premio è - per contro - 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.

Naturalmente è rimasta immutata quell'altra ipotesi – configurata come terza nella situazione normativa precedente – nella quale l'invenzione sia stata realizzata dal dipendente nel campo di attività dell'impresa, ma del tutto al di fuori della prestazione lavorativa e quindi al di fuori dello stesso orario di lavoro: ipotesi nella quale è stato confermato il riconoscimento a favore del datore di lavoro di un diritto di opzione da esercitare dietro pagamento del prezzo oppure di un canone.

Sempre allo scopo di semplificare e razionalizzare la disciplina delle invenzioni dei dipendenti, la Commissione ha ritenuto opportuno ripristinare, codificandola, l'originaria interpretazione delle precedenti norme degli artt. 23, 24 e 25 del R.D. 29.6.1939 n. 1127, attribuendo ad un Collegio di arbitratori il compito di determinare l'equo premio oppure il prezzo o il canone spettanti al dipendente, ferma restando la competenza del giudice ordinario per risolvere la controversia relativa all'accertamento del diritto del dipendente: controversia tuttavia che nella previsione della Commissione dovrebbe insorgere assai raramente dato che la discriminazione fra l'ipotesi delle invenzioni di servizio e l'ipotesi delle invenzioni realizzate fuori dal servizio è basata sulla inerenza della invenzione alla attività eseguita dal dipendente nell'orario di lavoro.

Se l'accertamento della sussistenza del diritto del dipendente non dia luogo, se non molto raramente, ad una controversia, l'arbitraggio come strumento di determinazione dell'equo premio è apparso alla Commissione 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.

Com'è noto con la legge 18.10.2001 n. 383 è stata dettata una norma ad hoc per le invenzioni realizzate dai ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca, con l'obiettivo di sottrarre la disciplina relativa a tali invenzioni alle incertezze interpretative ed applicative che – come si è detto – affliggevano la disciplina generale dettata in materia di invenzione dei dipendenti. La norma dell'art. 7 della legge n. 383/2001 rubricata "*Nuove regole sulla proprietà intellettuale di invenzioni industriali*" stabiliva che il ricercatore fosse sempre "*proprietario esclusivo dell'invenzione brevettabile di cui è autore*" ma che egli dovesse "*dare comunicazione alla pubblica amministrazione dell'invenzione e presenta(re) la domanda di brevetto*". L'obiettivo di questa norma 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. Sennonché, il secondo comma della stessa norma ha, in un certo senso, contraddetto la disposizione del primo comma ipotizzando che le università e le pubbliche amministrazioni potessero negoziare licenze a terzi di sfruttamento dell'invenzione brevettata della quale – perciò – si è postulata la titolarità in capo alle stesse università ed alle stesse pubbliche amministrazioni. Independentemente da questa contraddizione, preoccupazione del legislatore fu che università e pubbliche amministrazioni stabilissero l'importo dei canoni di licenza (II comma del citato art. 7) e che il ricercatore – inventore avesse "*diritto a non meno del 50% dei proventi o dei canoni di sfruttamento*" ed a non meno del 30% ove le università o le amministrazioni

pubbliche non avessero provveduto alla (pre)determinazione dei canoni di licenza. Il comma 4 – infine – del citato art. 7 stabiliva che il ricercatore-inventore titolare del brevetto avesse l'onere di sfruttare l'invenzione entro cinque anni dalla data di rilascio del brevetto medesimo, termine trascorso il quale l'università o la pubblica amministrazione avrebbe automaticamente acquisito il diritto non esclusivo di sfruttare l'invenzione senza nulla dovere corrispondere al titolare del brevetto.

E' del tutto superfluo illustrare in questa sede le critiche che sono state mosse all'art. 7 della legge 18.10.2001, n. 383, giustificate quanto meno dalla evidente contraddizione fra il primo ed il secondo comma della norma in questione, ma tutte – in ogni caso – ineludibili sotto questo specifico profilo: che, se il legislatore ipotizzava che il ricercatore-inventore avrebbe beneficiato del riconoscimento della appartenenza in capo a lui dell'invenzione presentando la relativa domanda di brevetto, si è sbagliato poiché l'esperienza, anche successiva alla entrata in vigore di questa norma, ha dimostrata l'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, la Commissione ha ritenuto di rimanere il più possibile prossima alle intenzioni del legislatore considerando l'invenzione brevettabile come un risultato estraneo a quelli che l'università o l'ente pubblico di ricerca si ripromettono di conseguire mediante la prestazione lavorativa del dipendente. In altri termini, anziché stabilire che il ricercatore universitario o dipendente dell'ente pubblico di ricerca sia sempre il proprietario dell'invenzione e sia sempre colui che può presentare la relativa domanda di brevetto, l'art. 65 del codice colloca il ricercatore nella stessa posizione in cui si trova il dipendente dell'impresa privata che abbia realizzato l'invenzione al di fuori della prestazione lavorativa, di guisa che viene riconosciuta all'università oppure all'ente pubblico di ricerca un diritto di opzione da esercitare entro sei mesi dal momento in cui l'inventore comunica l'ottenimento della sua invenzione. Esercitato il diritto di opzione, le università e le amministrazioni aventi fini di ricerca, alle quali viene fatto obbligo di dotarsi nell'ambito delle proprie risorse finanziarie di strutture idonee a garantire la valorizzazione delle invenzioni realizzate dai ricercatori, sono tenute a riservare ai ricercatori stessi almeno il 30% dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico del brevetto. La regola contenuta originariamente nel comma 4 dell'art. 7 della legge 18.10.2001, n. 383 è stata mantenuta in forma rovesciata. Ed invero, una volta riconosciuto in capo alla università oppure all'ente pubblico di ricerca il diritto di brevettare l'invenzione entro sei mesi dalla comunicazione del suo ottenimento, se questo diritto non viene esercitato nel termine la facoltà di brevettare l'invenzione torna in capo all'inventore. Parallelamente, qualora l'università o l'ente pubblico di ricerca abbia esercitato il diritto di chiedere il brevetto nel termine di sei mesi dalla comunicazione dell'invenzione, ma non abbia iniziato lo sfruttamento dell'invenzione nei tre anni successivi, il diritto di sfruttare l'invenzione torna automaticamente in capo all'inventore senza che questi nulla debba corrispondere alla università o all'ente pubblico di ricerca pur beneficiando dei vantaggi economici derivanti dallo sfruttamento stesso.

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

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

11.4.- 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 riprodottrici della disciplina in vigore.

Del pari è meramente riprodottrici 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 delle tasse 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.

12.- I modelli di utilità.

Si è già detto che la Commissione 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.

13.- Le tipografie dei prodotti a semiconduttori.

La Sezione VI del Libro II contiene la disciplina delle topografie dei prodotti a semiconduttori. La Commissione, 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 resa 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 delle invenzioni e dei modelli di utilità: peculiarità peraltro che, essendo attuative della corrispondente direttiva comunitaria, sono immutabili.

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

14.- Le informazioni segrete.

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 unicamente mediante norme di responsabilità per sleale concorrenza. 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 quando 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. 99 del Codice.

15.- Le nuove varietà vegetali.

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. La Commissione 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.

16.- I nomi a dominio.

Com'è noto i cosiddetti nomi a dominio costituiscono una nuova categoria di segni distintivi che svolgono la loro funzione nell'ambito della rete telematica di Internet consentendo a chi "naviga" di individuare siti e pagine *web* contenenti informazioni anche figurative di qualsiasi genere. In funzione del loro impiego i nomi a dominio possono svolgere la funzione di segni di identificazione personale (come il nome patronimico) oppure di segni distintivi aziendali, in quanto utilizzati per identificare luoghi di esercizio dell'attività di impresa, oppure manifestazioni di tale attività oppure prodotti o servizi. In quanto utilizzati per scopi aziendali i nomi a dominio sono stati qualificati dalla dottrina e dalla giurisprudenza come segni distintivi atipici e sono stati assoggettati alle stesse regole che nell'ordinamento generale valgono a definire i modi di acquisto di tali segni, la loro protezione nei confronti di terzi che ne facciano un uso illecito per lo più confusorio ed, in particolare, per risolvere i conflitti che insorgono fra l'adozione e l'uso del nome a dominio nella rete e l'incompatibilità con un segno distintivo tipico o atipico appartenente ad altri fuori della rete.

In questa situazione è sembrato che, essendo l'impiego più rilevante dei nomi a dominio quello che ne fa una categoria di segni distintivi aziendali atipici, non si potesse riordinare in un unico codice la materia dei diritti di proprietà industriale senza riservare un'apposita Sezione - la Sezione 9a del Libro II - a tali segni. Tuttavia, data la difficoltà di distinguere la disciplina dei nomi a dominio secondo che questi siano usati per scopi aziendali oppure per scopi diversi, è parso opportuno disciplinare i segni in questione per se stessi considerati ed indipendentemente dal loro impiego, così da dettare una disciplina generale che ovviamente eserciterà la sua rilevanza più significativa nel campo specifico di questo Codice e cioè nel campo dei diritti di Proprietà Industriale.

Poiché una disciplina preesistente dei nomi a dominio non vi era, un problema di eccesso di delega per avere innovato una disciplina preesistente senza la necessaria giustificazione in relazione agli obiettivi del riordino, ovviamente non si pone. Si pone unicamente il problema di stabilire se il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale con il riferimento allo "*adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie informatiche*" giustifica l'inserimento nel Codice di una sezione dedicata ai nomi a dominio. La Commissione reputa che tale inserimento sia pienamente giustificato e che pertanto la nuova disciplina della Sezione 9a del Libro II del Codice sia legittimamente riconducibile nel potere di riordino conferito al Governo dalla delega parlamentare.

Per quanto concerne il contenuto della nuova disciplina dei nomi a dominio, esso è ampiamente programmatico ed ispirato agli stessi criteri direttivi della delega quali la "*introduzione di appositi strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi*", "*la delegificazione ed il rinvio alla normazione regolamentare*" affidata peraltro ad una "*Commissione nazionale per l'accesso a Internet e alle altre reti telematiche*" che dovrà essere appositamente costituita.

17.- La tutela giurisdizionale dei diritti di Proprietà Industriale.

Il Libro 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 libro *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. 127 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;
- del pari, unica è la disciplina dell'azione a tutela della paternità, contenuta nell'art. 128;
 - 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 tale azione. 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. 131 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 da 133 a 135 sono dedicate alla disciplina delle sanzioni civili dell'inibitoria, della pubblicazione della sentenza e del risarcimento del danno in relazione al quale la Commissione ha ritenuto di colmare una vistosa lacuna segnalata dalla dottrina e dalla giurisprudenza disponendo esplicitamente che "*il titolare del diritto di proprietà industriale può altresì chiedere che gli vengano attribuiti gli utili realizzati dal contraffattore*": disposizione questa la cui rilevanza si manifesta soprattutto quando una massiccia contraffazione sia posta in essere ai danni di un soggetto, titolare del diritto di proprietà industriale, che, per le più varie ragioni quivi compresa eventualmente la sua ridotta dimensione, non sia in grado di dimostrare di avere subito perdite e mancati guadagni a causa della contraffazione posta in essere.

Segue la disciplina delle misure cautelari della descrizione e del sequestro nonché quella dell'inibitoria, che rispecchia esattamente le norme della legislazione in vigore.

L'art. 142 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. 142 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. 142 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: innanzitutto, con riferimento all'individuazione delle controversie nelle quali si esplica la competenza delle sezioni specializzate: l'art. 142 del Codice ha corretto l'errore nel quale è incorso il D. Legislativo 11.7.2003 dimenticando di menzionare le controversie in materia di topografie dei prodotti a semiconduttori; in secondo luogo l'art. 142 del Codice ha indicato le controversie relative a 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 specializzate, perché tali da non interferire neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale; infine è certamente segno di coerenza sistematica includere – come ha fatto l'art. 142 - nella competenza delle sezioni specializzate anche le controversie in materia di illeciti ai sensi della Legge antitrust 10.10.1990, n. 287, che siano afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale.

Lo stesso art. 142 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.

Il Libro 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 disciplinate nel successivo Libro V.

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

Si tratta del contenuto del Libro 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.

19.- Le procedure speciali.

Data l'ampiezza assunta dal Libro 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 Libro 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 Libro V è stato redatto avendo cura di mantenere sostanzialmente inalterata la disciplina precedente.

20.- 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.

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

Il Libro VII del Codice stabilisce che ai servizi attinenti alla materia regolata dal Codice stesso provvede con competenza esclusiva una Direzione Generale della proprietà industriale da istituire presso il Ministero delle Attività Produttive al cui interno è destinato ad operare l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Di particolare importanza il comma 2 dell'art. 228 secondo il quale la Direzione Generale della Proprietà Industriale ha il potere di rappresentare in modo esclusivo l'Italia presso le istituzioni e gli organismi comunitari ed internazionali che operano nel campo della proprietà industriale, così ponendo fine ad una proliferazione di competenze separate che ha finora impedito all'Italia di assumere posizioni univoche e coerenti nei vari consessi internazionali dai quali pure proviene un flusso ininterrotto di norme efficaci

per l'Italia.

L'art. 228 del Codice definisce i compiti della Direzione Generale 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 Libro VII che chiude il Codice.