

AICIPI
Associazione italiana dei consulenti ed esperti
in proprietà industriale di Enti o Imprese

Oggetto: Commenti alla bozza di Codice della Proprietà Industriale.

Onorevole Ministro,

A nome della Associazione che ho l'onore di presiedere ringrazio per l'opportunità offertaci di presentare i nostri commenti alla bozza di Codice della Proprietà Industriale trasmessaci in data 29 Ottobre 2003.

Questa Associazione, costituita da professionisti che si occupano di proprietà intellettuale in qualità di dipendenti di enti o imprese è per propria natura estremamente interessata alla materia oggetto della normativa in elaborazione, occupandosi di essa quotidianamente per conto delle imprese di appartenenza ed è ben lieta di offrire il proprio contributo di idee ed esperienza.

Data la ristrettezza dei tempi concessici, non ci è però purtroppo possibile, in questa sede, procedere ad una discussione sistematica ed articolata, per cui ci limitiamo qui a segnalare alcuni aspetti secondo noi particolarmente rilevanti, riservandoci di fare seguito con commenti integrativi quanto prima.

A questo proposito, ci permettiamo di segnalare alla Sua considerazione il nostro suggerimento circa l'opportunità di promuovere quanto prima un Forum con gli esperti e gli operatori interessati, in particolare quanti hanno sottoposto commenti e suggerimenti in risposta al Suo invito, per affrontare la materia in modo più sistematico e compiuto.

Abbiamo avuto modo di verificare, ad esempio anche al recente Convegno di Ischia sul ruolo della Proprietà Intellettuale, di avere concezioni di fondo molto vicine a quelle da Lei espresse, ad esempio in particolare relativamente alla visione dei beni di proprietà intellettuale come beni strategici essenziali per una impresa innovativa, per la sua costituzione, per il suo sviluppo e posizionamento nel mercato, in quest ambito certamente globale, e siamo quindi convinti si possa instaurare un dialogo ed un approccio sistematico e pragmatico diretto sia alla semplificazione legislativa, burocratica ed amministrativa, che consenta ai soggetti imprenditoriali ed agli enti di ricerca pubblici e privati di cogliere tutte le opportunità possibili, sia alla diffusione della consapevolezza della rilevanza di interesse generale di tali beni e della loro valorizzazione.

Passando ora ad un commento più dettagliato, notiamo con generale apprezzamento il lavoro profuso nella elaborazione della bozza di normativa in esame e, nell'evidenziarne la complessità, non ci nascondiamo neanche la criticità che assumeranno le norme regolamentali che da essa deriveranno e chiediamo sin d ora di

essere coinvolti con gli altri soggetti interessati, fin dall'inizio, nella relativa opera di ristesura, alla luce degli obiettivi contenuti nel testo della stessa legge delega.

Un primo punto che, data la nostra specifica esperienza di operatori d'azienda, vorremmo segnalare e di cui chiediamo una sostanziale modifica riguarda le cosiddette invenzioni dei dipendenti di cui all'Art 64. Nel notare la novità del contenuto in particolare dei primi due paragrafi del medesimo rispetto alla norma attuale (Art 23 legge brevetti), ci preme evidenziare la nostra netta preferenza per la formulazione attuale che si articola su tre livelli (c.d. invenzioni di servizio, di azienda ed occasionali), che, in particolare con la prima fattispecie identifica la norma per imprese innovative, ovvero un approccio sistematico, metodologico, finanziato e coordinato dal datore di lavoro, finalizzato ad ottenere risultati innovativi. Naturalmente, nessuno si nasconde il ruolo essenziale di ogni singolo ricercatore in questo contesto, in cui peraltro assume importanza capitale il sistematico lavoro di gruppo e la costante condivisione di risultati. È ben chiaro che questa, al pari di qualsiasi altra attività svolta a favore di una impresa deve venire, e nella pratica normalmente viene, adeguatamente retribuita dalle imprese che hanno a cuore il proprio futuro. Ci associamo quindi alle critiche di inadeguatezza del testo modificato e chiediamo il ripristino sostanzialmente integrale di quanto attualmente previsto all'Art 23. Considereremmo peraltro ottimale e maggiormente chiaro un testo simile alle norme corrispondenti della legge francese che in questo caso rimanda a contratti collettivi, aziendali o individuali la definizione di una eventuale remunerativa aggiuntiva per il dipendente/inventore, ma nutriamo dubbi sulla praticabilità di un tale chiarimento nell'attuale contesto normativo.

Un altro punto che ci sta molto a cuore è il riordino dell'assetto amministrativo ed organizzativo delle funzioni attualmente in carico all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Siamo anche noi tra quanti, da parecchio tempo, auspicano e si adoperano per la creazione di una struttura amministrativa competente, agile, autonoma in grado di integrarsi e raccordarsi con gli enti sopranazionali quali l'Ufficio Brevetti Europeo e l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale oltre naturalmente agli organismi comunitari preposti, ad esempio per quanto riguarda i marchi comunitari, svolgendo funzioni complementari e non duplicative. Nutriamo forti dubbi che la soluzione qui abbozzata sia quella ottimale. Peraltro siamo disponibili ad un confronto pragmatico e sistematico con la nuova struttura, ben coscienti che gli aspetti di cui ci occupiamo sono di tipo sostanziale e quindi lontani da problematiche puramente nominalistiche.

Notiamo inoltre la complessità/difficoltà in termini di coerenza sistematica nell'accorpate le norme in un unico testo si fa particolarmente evidente in relazione al Libro IV il cui studio dettagliato non ci è stato veramente possibile nei limiti di tempo impostici e ci riserviamo quindi di presentare osservazioni successivamente, in particolare nell'ottica di semplificazione amministrativa e di adeguamento alle nuove tecnologie che è così chiaramente espressa dal provvedimento di delega legislativa. Si nota per inciso la scomparsa (salvo nostro errore di lettura) delle misure di cui all'Art 27(3) della attuale legge brevetti. Trattandosi di provvedimento che consente procedure alternative e snelle, si ritiene che una sua eventuale cancellazione vada nel senso contrario a quello indicato espressamente nella delega.

Per quanto riguarda una serie ancor più dettagliata di osservazioni, rimandiamo al documento qui allegato, cui contiamo di far seguito, più avanti, con commenti ad integrazione.

Con ossequio,

19.11.2003

Francesco Macchetta Presidente AICIPI

Osservazioni e richieste di cambiamento specifiche al testo della bozza di Codice Proprietà Industriale.

Art 4 Si apprezza il compimento della armonizzazione in materia rispetto a quanto previsto da Trattati sottoscritti dal nostro Paese, quale la Convenzione sul Brevetto Europeo, offrendo gli stessi vantaggi mediante l'esercizio della cosiddetta priorità interna a quanti intendano seguire solo una via nazionale anziché avvalersi delle modalità consentite da tali convenzioni internazionali. A questo proposito, notiamo solo l'opportunità di meglio chiarire i termini della bozza di relazione, per evitare di ingenerare la errata percezione che la norma consenta ora di rivendicare validamente la priorità di una domanda precedente per aspetti dell'invenzione che non facessero parte della stessa invenzione già sufficientemente descritta nella domanda di cui si rivendica la priorità.

Inoltre si segnala la necessità di escludere la possibilità di una doppia protezione per la medesima materia rivendicata tra più brevetti nazionali che abbiamo in comune la rivendicazione di almeno una domanda prioritaria comune, analogamente a quanto già ora previsto dall'Art 8 DPR 32, 08.01.1979 (si veda Art 59 della bozza in oggetto).

Art 45 2b) È opportuno mantenere un fermo parallelo con Art 52 CBE e quindi introdurre in quanto tali, alla fine della frase. Non riteniamo vi sia ragione (e non vi è probabilmente neanche lo spazio da un punto di vista di gerarchia delle norme) per una divergenza con la Convenzione Europea, in questo campo.

Art.46 (3) Riteniamo opportuna la correzione grammaticale già rilevata (e al posto di o alla penultima riga del paragrafo 3). Inoltre, da un punto di vista sostanziale, riteniamo molto importante conciliare i termini di questo paragrafo con quanto stabilisce la CBE, Art. 158 (1) e (2), quanto alle condizioni perché una domanda internazionale eserciti i propri effetti di diritto anteriore.

Se da un lato si può raggiungere lo scopo semplicemente cancellando i termini o internazionale, in quanto per la scelta dell'Italia di accettare designazioni del nostro paese solo attraverso la via Europea, non vi deve/può essere domanda internazionale che possa esercitare i gli effetti qui previsti se non ha soddisfatto i requisiti per essere considerata una domanda Europea designante l'Italia, un altro modo, forse più evidente è quello di emendare l'espressione in questione in una forma tipo: "...domande di brevetto europeo designanti l'Italia ovvero domande di brevetto internazionali che soddisfano i requisiti di cui all'Art 158(1) e (2) CBE ...".

Art 76 Si segnala l'opportunità che le cause di nullità di brevetto qui riportate costituiscano un numero chiuso, per la certezza del diritto. Analogo approccio è seguito ad esempio dalla CBE all'Art 138.

Inoltre, si segnala l'opportunità di prevedere espressamente la nullità (parziale) in caso di un emendamento effettuato dopo la concessione del brevetto che estenda la protezione conferita rispetto ai termini di cui alla concessione (analogamente a Art 138(1)(d)).

Si propone quindi di inserire un punto d) al paragrafo 1 e di rinumerare l'attuale d) come e) : (1)(d) se la protezione conferita dal brevetto è stata estesa [con emendamento successivo alla data di concessione].

Infine, il paragrafo (5) deve essere modificato per tener conto di quanto stabilito

dalla CBE in materia di nullità di un brevetto europeo, che, come tassativamente stabilito dal medesimo Trattato, ha la precedenza rispetto alla legge nazionale. Si veda Art 138(1) CBE.

(5) Il brevetto europeo può essere dichiarato nullo per l'Italia solo alle condizioni di cui all'Art.138 CBE.