

INDICAM

Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione (*)

Note critiche alla bozza di Codice dei diritti di proprietà industriale

1.- La proposta del “*Codice della proprietà industriale*” si fonda sulla “*delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà Industriale*” di cui all’art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

In via del tutto preliminare, non si può omettere di formulare alcune osservazioni critiche sul contenuto della stessa legge di delega, che deve essere quindi interpretata ed applicata con la massima cautela.

Per giustificare tali riserve, è sufficiente osservare come in questa norma, che ha per oggetto il riassetto complessivo delle disposizioni riguardanti l’intera materia della proprietà industriale e che dovrebbe conseguentemente fissare principi e criteri direttivi assolutamente generali, è compresa (art. 15.1 lett. *h*) “*la previsione che la rivelazione o l’impiego di conoscenze ed esperienze tecnico-industriali, generalmente note e facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore, non costituiscono violazioni di segreto aziendale*”, questione la cui assoluta particolarità ed inconsistenza è del tutto evidente.

Ed ancora prima, il riferimento di cui alla lettera *c* (sempre dell’art. 15.1) ed il contenuto (per la verità difficilmente intelligibile) dell’art. 17, entrambi in materia di *design*, non trovano alcuna giustificazione in una legge che dovrebbe indicare solamente principi e criteri direttivi del tutto generali per il riassetto dell’intera materia della proprietà industriale.

Queste incongruenze della legge di delega spiegano, almeno in parte, le difficoltà incontrate dalla Commissione Ministeriale nella elaborazione della proposta qui di seguito considerata.

2.- Con riferimento alla bozza di “*Codice della proprietà industriale*” numerose sono le osservazioni critiche.

Alcune sono di carattere del tutto generale, altre più specifiche.

Quanto alle prime, si deve evidenziare una sostanziale contraddizione nell’impianto normativo proposto.

Da un lato, infatti, si pretende di costruire un sistema-testo unitario, fondato su principi e regole comuni a tutti gli istituti della proprietà industriale, ma dall’altro si escludono da questo *corpus* materie relevantissime, come quelle attinenti alle tecnologie dell’informazione, peraltro espressamente previste dalla lettera *d* dell’art. 15 della legge di delega ed alla disciplina delle biotecnologie, per le quali un’organica normativa di adeguamento alla direttiva comunitaria 98/44/CE è di prossima emanazione.

Senza dire che un così ambizioso progetto avrebbe dovuto affrontare anche l’annoso problema della ricomprensione del diritto d’autore nell’ambito della proprietà intellettuale; in tema di software, di design e di modelli la normativa del diritto d’autore è certamente inscindibile dagli altri istituti della proprietà industriale.

(*) Per ulteriori informazioni su Indicam si veda la pagina web www.indicam.it.

Sempre in termini generali e da un diverso punto di vista, si deve poi osservare che l'accorpamento in un testo unico dei diversi istituti della proprietà industriale (marchi, indicazioni geografiche, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni segrete, nuove varietà vegetali) non trova un sicuro fondamento in principi a loro volta unitari.

La tendenza, anche a livello comunitario ed internazionale, quale sia il giudizio che se ne voglia dare, è nel senso di disciplinare con direttive, regolamenti e comunque normative specifiche i diversi settori della ricerca e della attività produttiva e commerciale, negandosi così quei principi comuni che soli potrebbero giustificare la redazione di un testo unico.

Una terza osservazione, sempre di carattere generale, è che i primi due articoli del libro I non hanno alcun significato precettivo e quindi andrebbero senz'altro eliminati.

3.- In relazione alla disciplina dei *marchi* (art. 7 e ss. della bozza in esame) si osserva che contrariamente a quanto riportato nella relazione, sono in effetti state introdotte delle modifiche che non paiono dirette a favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza; al riguardo, e seguendo nell'analisi la numerazione degli articoli, ecco nel seguito le modifiche che paiono maggiormente criticabili.

L'art. 8 comma 1 e comma 3, estende l'ambito del consenso necessario post-mortem per la registrazione come marchi dei ritratti e dei nomi notori di persone al coniuge, agli ascendenti e ai discendenti sino al secondo grado, operando un allargamento rispetto alla previsione contenuta nell'attuale art. 21, commi 1 e 3, Legge Marchi, per il quale il consenso post-mortem poteva essere prestato dal coniuge e dai figli, in loro mancanza dai genitori e dagli altri ascendenti, e in mancanza dai parenti fino al quarto grado incluso.

Non pare evidente la ragione per cui si è ritenuto di introdurre una più complessa procedura per l'acquisizione del consenso, facendo riferimento ad un unico e più vasto gruppo di soggetti che possono decidere se prestarlo o meno, piuttosto che non ai tre ed alternativi gruppi menzionati nell'attuale testo.

L'art. 12, comma 1, lettera b), contiene tutta la normativa in tema di marchio di fatto.

Trattasi sostanzialmente di un assemblaggio dell'art. 9 e dell'art. 17 comma 1 lettera c) della Legge Marchi attuale, ed è senz'altro una scelta singolare quella di dar conto dei diritti del preutente unicamente nel contesto di un articolo che è dedicato a trattare una causa di nullità – il difetto di novità – del marchio registrato.

Se poi si legge la norma in combinazione con il nuovo art. 15 comma 1, per il quale la registrazione è condizione per acquisire i diritti esclusivi attribuiti da questa normativa, allora al titolare di un marchio di fatto utilizzato in ambito non puramente locale dovrà essere riconosciuta la capacità di contestare per difetto di novità la successiva domanda / registrazione di marchio, ma non si capisce se potrà vantare dei diritti esclusivi sul proprio marchio di fatto, di cui manca qualunque autonoma e positiva definizione.

L'art. 16 riprende il testo dell'attuale art. 5 della Legge Marchi, ma ne elimina il comma 2, che consente di operare all'atto del rinnovo di una registrazione di marchio modifiche nei caratteri non distintivi del segno tali da non alterare sostanzialmente l'identità del marchio inizialmente registrato. Tale norma permette di intervenire

proficuamente nei confronti di registrazioni incorporanti elementi non più di attualità (ad esempio, indirizzi, ovvero loghi) e non si capisce perché non debba essere mantenuta.

4.- Con riferimento alla disciplina delle *invenzioni* (art. 45 e ss. della bozza qui considerata) si deve osservare, richiamando quanto già precedentemente accennato, che l'opera di aggiornamento e di adeguamento alle esigenze del progresso tecnologico avrebbe richiesto un intervento sui problemi della brevettabilità delle scoperte, dei programmi di elaboratore, delle presentazioni di informazioni e delle invenzioni nel campo delle biotecnologie.

L'art. 45 (*oggetto del brevetto*) si limita invece a riprodurre *tel quel* il testo precedente (art. 12 l.i. della legge del 1939), proprio su un tema in relazione al quale sarebbe stato necessario un intervento fortemente innovativo.

L'art. 46 (*novità*) contiene, al punto 3, un errore materiale, le ultime righe devono essere corrette nel senso che: "... *abbiano una data di deposito anteriore a quella contenuta nel comma 2 e che siano state pubblicate...*".

L'art. 61 riguarda il *certificato complementare di protezione*.

In tale articolo si propone non solo di richiamare la legge 19 ottobre 1991 n. 349, ma anche le modificazioni di cui alla legge 15 giugno 2002 n. 112 destinate a equiparare progressivamente la durata del certificato complementare nazionale a quello comunitario disciplinato dal Regolamento 1768/92/CE.

In relazione a tale proposta, deve osservarsi che il certificato complementare nazionale è comunque destinato a scomparire entro pochi anni, poiché dal 2 luglio 1992 si può procedere solamente sulla base del Regolamento comunitario sopra citato ed i certificati complementari concessi secondo la nostra legge sono in progressiva scadenza.

Si tratta insomma di una normativa transitoria, che non ha alcun senso inserire in un testo unico destinato a codificare la materia in maniera definitiva.

La soluzione più ragionevole sarebbe quella di un richiamo al Regolamento comunitario (1768/92/CE) che già disciplina tale titolo di protezione, oppure quella di utilizzare il principio espresso dall'art. 63 della Convenzione sul brevetto europeo (norma entrata in vigore nel 1997), che espressamente consente il prolungamento della durata della esclusiva brevettuale oltre i 20 anni quando l'oggetto del brevetto è un prodotto sottoposto ad una procedura amministrativa di autorizzazione alla immissione sul mercato.

Connessa con questo problema è poi la previsione dell'art. 81 (*procedura amministrativa di licenza volontaria*) che, oltre ad apparire sostanzialmente contraddittoria (volontaria o obbligatoria?), è destinata ad essere svuotata di ogni contenuto con il venir meno dei certificati nazionali di protezione concessi in base alla legge nazionale.

L'art. 64 riguarda le *invenzioni dei dipendenti* e introduce un'importante modifica alla disciplina vigente.

Si tratta della attribuzione del diritto all'equo premio anche nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 23 della legge del 1939, cioè nel caso in cui si tratti di invenzioni compiute in adempimento di specifiche mansioni (c.d. invenzioni di servizio).

L'opportunità di una tale normativa, come di quella prevista nel successivo art.

65 per i *ricercatori universitari*, è certamente opinabile, tanto più se il suo scopo è quello di incentivare la ricerca.

Tale regolamentazione, che vorrebbe costituire un incentivo ed un richiamo per i ricercatori italiani, è certamente di ostacolo alla localizzazione nel nostro Paese di centri di ricerca soprattutto se facenti capo a gruppi multinazionali. Questi ultimi tenderanno infatti a concentrare la propria attività in Paesi nei quali la normativa, anche in questo campo, è più favorevole all'impresa innovatrice.

Prescindendo da queste considerazioni di opportunità, si deve comunque osservare come la formulazione dell'art. 64 possa dare adito a delicati problemi interpretativi: non è, per esempio, chiaro come debba determinarsi quantitativamente il “*vantaggio competitivo conseguito o conseguibile mediante la brevettazione*” e se la brevettazione da parte dell'impresa sia una libera scelta di questa o una condizione per l'attribuzione dell'equo premio al dipendente.

Con riguardo all'art. 76 (*nullità*) debbono sollevarsi alcuni rilievi, dovuti probabilmente ad una svista materiale.

Nell'elenco degli articoli di cui alla lettera *a*) deve aggiungersi il richiamo all'art. 48, che riguarda l'attività inventiva.

Il riferimento nella lettera *b*) alla sufficienza di descrizione, rende invece opportuno eliminare l'art. 51 dall'elencazione di cui alla lettera *a*).

Con riguardo poi all'art. 77 (*effetti della nullità*), la lettera *c*) indica i pagamenti già effettuati ai sensi dell'art. 64 e 65.

Tale previsione può essere condivisa con riguardo ai pagamenti effettuati a titolo di equo premio, canone o prezzo, ma non è corretto il riferimento ai pagamenti effettuati “a titolo di retribuzione”, essendo la retribuzione del tutto estranea al conseguimento ed alla validità del brevetto.

Prima di concludere queste osservazioni critiche con riferimento alle invenzioni, si deve richiamare il contenuto dell'articolo 4.4 che introduce una sorta di priorità interna consentendo il deposito di una successiva domanda nazionale contenente (a quanto si legge a pag. 19 della relazione) materia inventiva nuova ma riconducibile a quella già descritta e rivendicata in una domanda precedente.

L'opportunità e la stessa logicità di una tale proposta è decisamente contestabile nel nostro e nel sistema europeo dei brevetti. In realtà, il problema delle eventuali integrazioni del testo brevettuale è già risolto dall'art. 26 del regolamento che consente, in opportuni limiti, di intervenire sulla descrizione e sulle rivendicazioni; si tratta insomma di un falso problema che introdurrebbe elementi di incertezza nel sistema.

5.- Con riferimento alla Sezione III, *Disegni e Modelli* (artt. 31- 44) si può osservare quanto esposto: le norme riprendono testualmente le corrispondenti della legge modelli (L. 1940/1411, come modificata dal d. lgs. n. 95 del 2001) ad eccezione dell'art. 44 (*Diritto d'autore*), al quale si riferiscono le seguenti osservazioni.

La critica è innanzitutto rivolta alla legge delega (art. 15 lett. *c* L. 273/2002) che come già accennato, ha dato mandato di intervenire su di un punto specifico della disciplina del diritto d'autore, quello relativo alla tutela del disegno industriale, rinunciando ad un doveroso intervento organico di coordinamento.

Le spiegazioni di tale scelta, ribadite anche nella Relazione (p. 6), non convincono appieno soprattutto alla luce del dato che negli ultimi anni la competenza in materia di diritto d'autore è passata dalla Presidenza del Consiglio al Ministero delle Attività culturali, il che dimostra inequivocabilmente che si tratta di ostacoli tecnici tutt'altro che insuperabili in presenza di una precisa volontà politica in un dato senso.

L'art. 44 non si sottrae poi a censure nel merito estese a tutti i suoi quattro commi.

Comma 1: l'introduzione di una durata *ad hoc*, inferiore al termine ordinario di 70 anni *p.m.a.*, è certamente illegittima alla luce della normativa comunitaria (direttiva 93/98/CE) che risulta sul punto direttamente applicabile in Italia. Il che implica la possibilità per il giudice nazionale di disapplicare fin da subito una eventuale difforme norma interna. La legge sul diritto d'autore prevede alcune durate inferiori, tuttavia riferite tutte a casi di opere con soggettività speciale (opere anonime, opere collettive, etc.), mentre il diritto d'autore sulle opere del disegno industriale è del tutto identico allo stesso diritto sulle altre opere d'ingegno. Tale riduzione del periodo di tutela a 25 anni rischia peraltro di favorire l'aggiudicazione di contratti di licenza di produzione di opere di design, (con conseguente spostamento dei relativi investimenti), ad imprese di paesi esteri dove la tutela di 70 anni garantisce una protezione superiore; e ciò a discapito delle aziende italiane.

Comma 2: è dubbia l'opportunità della introduzione, in una legge fondamentale di ampio respiro, di una norma transitoria destinata a perdere efficacia dopo pochi anni (2011).

Se questo è vero dal punto di vista della logica giuridica, sul piano sostanziale occorre osservare che

- l'inoperabilità per 10 anni della tutela del diritto d'autore per le opere di design di carattere creativo a favore di chi abbia iniziato la produzione di copie prima del 19.4.01 – che risulta penalizzante per le aziende italiane più impegnate nella ricerca e innovazione - disattende l'intendimento di armonizzazione che ha ispirato la direttiva europea consentendo il protrarsi per un periodo incredibilmente lungo di problematiche giuridiche aperte riguardanti la circolazione di merci che, fabbricate lecitamente in Italia, sono invece considerate illecite in tutti gli altri paesi europei.
- la salvaguardia di eventuali investimenti precedenti all'entrata in vigore della legge del 19.4.01 deve, necessariamente essere subordinata alla prova degli investimenti effettuati, escludendo peraltro i casi di malafede, onde evitare facili abusi.

Comma 3: la norma riprende l'art. 103 della legge sul diritto d'autore che riguarda il registro pubblico generale delle opere protette e che contempla (comma 4) anche il registro sul software, cui la Relazione (p. 26) espressamente assimila il proposto registro dei disegni e modelli.

Senonché la norma non chiarisce, come invece rende palese il 3 comma dell'art. 105 l.d.a. con riferimento al registro dei programmi e l'art. 106 per l'iscrizione nel registro generale delle opere protette, che la registrazione è facoltativa, e quindi non costituiva relativamente all'acquisto e all'esercizio del diritto d'autore sul design. L'introduzione di questa precisazione pare doverosa.

Da ultimo, la codificazione dell'art. 44 impone l'abrogazione espressa dell'art. 17 della legge delega per ovviare al rischio derivante dalla astrusa formulazione della parte di quella norma relativa alle formalità di pubblicità.

6.- Con riguardo alla Sezione IX, *Nomi a dominio* (artt. 118-124), sono necessarie due osservazioni generali sulla opportunità dell'intervento nella materia.

Quello dei *domain names*, soprattutto con riferimento all'interferenza fra questi segni e i marchi, è un problema che la giurisprudenza nazionale conosce da diverso tempo e che ha risolto in maniera del tutto soddisfacente ricorrendo alle norme esistenti in tema di marchi e segni distintivi, colmando quindi dall'interno una lacuna solo apparente dell'ordinamento attuale.

Le soluzioni finora individuate sono giudicate soddisfacenti dalla dottrina anche rispetto a quelle diffuse a livello internazionale e non si sentiva quindi affatto l'urgenza che il legislatore intervenisse sul punto. I problemi aperti che avrebbero potuto invece essere oggetto di considerazione riguardano, per esempio, il punto della giurisdizione e della competenza dell'autorità giudiziaria nazionale, problemi che le norme del proposto codice non toccano minimamente.

L'intervento appare poi del tutto discutibile sotto il profilo tecnico della sua coerenza con la legge di delega e della dislocazione delle norme nel codice.

Come si legge nella Relazione (p. 15), la lett. *d* della legge di delega (L. 273/2002), che prescrive l'adeguamento della disciplina "*alle moderne tecnologie informatiche*", può giustificare le norme della proposta qui considerata inserite nel Libro VII dedicato alla "Gestione della proprietà industriale" (in part. art. 228), ma non certamente un *corpus* di norme sui segni distintivi della rete internet. Sennonché la stessa relazione, nella sede specifica del commento alla sezione IX del libro II, propone una interpretazione di questa delega del tutto arbitraria, giustificando quella effettuata come un'operazione di riordino rispetto ad una normativa che è, invece, di nuova introduzione e che dunque, per definizione, non può essere suscettibile di riordino.

Si profila pertanto un possibile eccesso di delega sul punto.

Trattandosi poi di norme riferite ad un segno distintivo della rete, logica avrebbe imposto una loro collocazione rigorosa a ridosso della sezione II del Libro II, dedicata ai marchi, e non nella sezione IX, come invece è avvenuto, che chiude il Libro II e che è collocata in coda alle norme in tema di varietà vegetali.

Passando ad alcune osservazioni specifiche sulla disciplina proposta (artt. 118-124), si segnalano i seguenti punti:

Articolo 118. La norma esprime il principio che il richiedente del segno coincide con il titolare. Il che è illogico sol se si pensi che la registrazione ha proprio lo scopo di costituire la titolarità del dominio. La norma sarebbe per tale ragione da eliminare.

Articolo 119, comma 2. Si introduce nell'ordinamento giuridico, attribuendogli dignità normativa, il principio del *first to file first to serve*, del quale si è sempre fatta rilevare la natura puramente tecnica, inidonea a comprimere la posizione di diritto sostanziale dei soggetti interessati al dominio. Si tratta di principio la cui enunciazione in questa sede è senza dubbio inopportuna.

Articolo 120 comma 3. Si introduce il concetto di opposizione alla registrazione del dominio, di riassegnazione e di cancellazione, concetti tutti enunciati ma privi di disciplina e non contemplati dalle norme precedenti della sezione.

Le valutazioni che le istituende autorità amministrative (*Commissione per l'accesso a Internet ed Autorità di registrazione*) sono chiamate ad effettuare sono poi di natura delicata, in particolare con riferimento al giudizio di interferenza fra *domain names* e segni distintivi dell'opponente (lett. a); opinabile è la scelta di affidare tali valutazioni ad organi amministrativi.

Articolo 121. Sancisce chiaramente l'esistenza di due binari paralleli nei conflitti fra *domain names* e segni distintivi, quello amministrativo (la decisione della Commissione) e quello della giustizia ordinaria, che prevarrebbe però solo se la decisione ha effetti esecutivi.

Il rischio è quello di decisioni divergenti e della inopponibilità agli organi amministrativi delle decisioni giudiziarie non esecutive, cioè non passate in giudicato (si pensi alla sorte della giurisdizione cautelare che ha governato la materia in questi suoi primi anni).

Articolo 123. Il legislatore delegato mira chiaramente ad una burocratizzazione della fase della registrazione dei domini, attribuendone la competenza ad una istituenda *Commissione Nazionale per l'accesso ad internet e alle altre reti telematiche* di nomina governativa e all'UIBM, situazione questa per sua natura in contrasto con la dinamicità della rete internet e che si sostituisce alla attuale competenza del CNR. Analoghe considerazioni sulla inopportunità di introdurre elementi di rigidità debbono farsi con riferimento agli obblighi di pubblicità in appositi registri introdotti con riferimento ai domini dall' art. 122 del testo-codice.

Lo schema proposto riprende quello del Disegno di legge sui nomi di dominio, approvato in Commissione al Senato il 31 gennaio 2001 e poi abbandonato, e che già in quella sede aveva suscitato abbondanti critiche negli ambienti interessati.

Sintomatici della evidenziata tendenza alla amministrativizzazione della materia che, si ribadisce, è del tutto in contrasto con lo spirito della rete internet, sono il comma 6 dell'art. 123 ed il comma 4 dell'art. 124 che espressamente dispongono la competenza della giustizia amministrativa per i ricorsi contro le decisioni (cancellazione del dominio, rigetto dell'opposizione, etc..) rispettivamente della Commissione e, nella fase transitoria, del CNR (ITT), in qualità di Autorità di registrazione *pro-tempore*.

Da ultimo, si noti che le norme proposte non eliminano una concorrente competenza dell'Autorità giudiziaria nella materia, né con riferimento alla possibilità di disporre la cancellazione e riassegnazione del dominio (seppure con i limiti di cui si è detto con riferimento all'art. 121), né con riferimento alla possibilità di conoscere della legittimità dell'uso di un certo dominio, eventualmente inibendolo se sussiste un conflitto con diritti precedenti di terzi, con il risultato della introduzione di un insidioso doppio binario di competenze.

7.- Alcune osservazioni vengono qui dedicate al libro III sulla tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale.

Si tratta di materia che, a differenza di quanto rilevato nelle pagine precedenti, ha effettivamente una sua omogeneità tanto da poter essere organicamente riunita in un

testo unico. I problemi connessi alla realizzazione delle sezioni specializzate, le regole che governano i provvedimenti cautelari ed il procedimento ordinario, la disciplina del risarcimento del danno (che sembra già tener conto della proposta di direttiva comunitaria sulle misure dirette ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale del 30 gennaio 2003 COM [2003] 46) ed anche, dovrebbe aggiungersi la normativa doganale prevista dagli artt. 28 e ss. della proposta di legge finanziaria per il 2004, possono effettivamente essere affrontati unitariamente per tutta la materia della proprietà intellettuale. Qualche dubbio sussiste tuttavia con riguardo alla applicazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (c.d. processo societario).

Le ragioni di perplessità sono diverse.

In primo luogo ci si chiede se le peculiarità della materia industrialistica, soprattutto dal punto di vista probatorio e tecnico, giustifichino la assimilazione con il processo societario.

In secondo luogo si potrebbe pensare ad un differimento della sua entrata in vigore dopo che saranno maturate le opportune esperienze tanto con riguardo a questo nuovo tipo di processo, quanto con riguardo alla istituzione delle sezioni specializzate.

Da un punto di vista strettamente tecnico ci si deve infine chiedere se la norma di cui al Titolo III art. 23 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, secondo la quale non è necessario iniziare la causa di merito a pena di efficacia del procedimento cautelare concesso *ante causa* non sia in contrasto con l'art. 50.6 dell'accordo Trips che prevede invece, per ovvie ragioni di tutela dei terzi, l'obbligo del ricorrente di "intraprendere una procedura diretta ad ottenere una decisione sul merito della controversia entro un periodo di tempo ragionevole", pena l'inefficacia del provvedimento cautelare precedentemente concesso.

Con riferimento all'art. 130, 1° comma, sembrerebbe opportuno richiamare la speciale ripartizione dell'onere probatorio dettato dall'art. 67 in relazione ai brevetti di procedimento. Per quanto invece si riferisce al 2° comma, se è vero che non si può attribuire al Giudice il potere di costringere una parte a produrre documenti che la stessa non voglia esibire, è altrettanto vero che la mancata previsione di una sanzione rende la nuova norma - che peraltro nuova non è - scarsamente efficace. A tal fine sembrerebbe opportuno introdurre un espresso richiamo, o in questa sede, o in sede di valutazione del danno di cui all'art. 134, all'art. 116 c.p.c. al fine di offrire al Giudice un strumento che gli consenta di rendere maggiormente efficace la norma in questione.

Con riferimento all'art. 133, risulta di difficile comprensione la norma contenuta al comma 5° se applicata in materia di marchi, laddove la locuzione "fino all'estinzione del titolo" non sembra potersi riferire a titoli di durata potenzialmente perpetua. Ciò sembra fornire prova ulteriore della difficoltà di uniformare discipline che presentano, per loro stessa natura, aspetti peculiarmente diversi.

Relativamente al successivo all'art. 134, come già sopra detto, sembra difficile ipotizzare la liquidazione del danno sulla base degli utili realizzati dal contraffattore, in assenza di una sua precisa collaborazione. Ci si domanda allora se non sarebbe stato opportuno prevedere sin da qui procedure alternative, o incrementi automatici da

applicare ai criteri di cui al precedente comma 1° , in caso di mancata collaborazione da parte del contraffattore nella determinazione degli utili realizzati.

Il successivo art. 135 dovrebbe essere modificato introducendo espressamente la facoltà del Giudice di disporre la pubblicazione del provvedimento anche a seguito della pronuncia di una sola ordinanza (eventualmente non reclamata o confermata in sede di reclamo). Tale strumento, che la giurisprudenza prevalente interpreta come meramente risarcitorio, è invece a volte estremamente utile per ristabilire lo *status quo ante* alterato dall'attività contraffattoria.

L'art. 136, che costituisce una mera riproduzione degli attuali artt. 88 e 89 Legge Invenzioni, è norma che sarebbe stato più opportuno non replicare, evitando così di dare ancora una volta spazio ad interpretazioni giurisprudenziali che non hanno spesso consentito o reso più difficoltosa la tutela penale di brevetti e modelli. Tra l'altro la norma, così come formulata, rischia di far sorgere i medesimi problemi anche in materia di marchi, con un difficile coordinamento con la disciplina prevista dall'art. 474 c.p. ed eliminando tra l'altro la procedibilità d'ufficio e le sanzioni detentive. Positiva, invece, l'introduzione, al 3° comma, di una previsione sanzionatorio della quale è sprovvista l'attuale Legge Marchi (art. 10).

Ancora poi, con riferimento all'art. 146, si osserva come sarebbe stato opportuno, in un'ottica di semplificazione delle procedure, abolire la produzione di copie autentiche ai fini della trascrizione e ciò non soltanto nelle ipotesi in cui sia impossibile l'autenticazione come già previsto dal 2° paragrafo del 3° comma. Si tratta davvero di un perpetuarsi di "bizantinismi" tipici della burocrazia italiana che sarebbe opportuno superare.

Da ultimo, con riferimento all'art. 175, ci si domanda se non sarebbe stato opportuno precisare in modo più incisivo il fatto che l'esame condotto dall'Ufficio ai sensi dell'art. 7 non riguarda il carattere di novità del marchio di cui si chiede la registrazione, ma la sua capacità distintiva.

CONCLUSIONI

Queste poche note si riferiscono solamente ad alcuni capitoli del testo redatto dalla Commissione e cortesemente sottoposte dall'On Ministro all'esame degli operatori del settore.

Si tratta di osservazioni puramente esemplificative, non essendo stato possibile, per ovvie ragioni di tempo, realizzare un esame completo e dettagliato di tutta la materia.

Le conclusioni, sulla base di questo primo esame, sono complessivamente negative e possono essere così riassunte: la unificazione in un unico testo di materie fra loro profondamente diverse tanto dal punto di vista tecnico, quanto dal punto di vista della loro disciplina giuridica (invenzioni e marchi, novità vegetali e topografie di prodotti a semiconduttori, ecc.) sembra essere oltre che singolarmente ardua anche scarsamente utile, rimanendo inevitabilmente diverse le varie normative, ancorché forzatamente assemblate in un unico codice.

D'altra parte, il testo proposto, pur essendo già eccessivamente complesso, non comprende materie di grandissimo rilievo e attualità, come le invenzioni biotecnologiche, la disciplina delle invenzioni di software ecc. e non affronta neppure il

problema della relazione fra la c.d. proprietà industriale ed il diritto d'autore che oggi confluiscono nel sistema della proprietà intellettuale.

Tutto ciò induce a suggerire la predisposizione di più decreti legislativi (soluzione prevista dall'art. 15.1 della legge di delega) relativi a settori omogenei anche in relazione agli sviluppi a livello comunitario ove direttive e regolamenti sono rigorosamente distinti in funzione delle diverse materie.

Giuseppe Sena