

Codice dei diritti di proprietà industriale. Le osservazioni dell'industria italiana.

1. I diritti di proprietà intellettuale costituiscono *asset* strategici per le attività d'impresa. Migliorare e rendere più efficace la protezione della proprietà intellettuale attribuisce alle imprese un vantaggio competitivo essenziale.

L'importanza dei diritti di proprietà intellettuale quale strumento per il recupero della competitività del sistema industriale italiano nel mercato globale viene riconosciuta dallo stesso legislatore, il quale, attribuisce al Governo una delega per la redazione di un Codice sulla proprietà industriale, collocandola - come peraltro opportunamente evidenziato dalla stessa Relazione illustrativa al testo del Codice - nella legge n. 273/2002 che contiene le "*Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza*".

Sulla base di questa premessa, obiettivi del Codice dovrebbero essere, da un lato, di rendere più efficace ed efficiente la tutela della proprietà intellettuale e, dall'altro, di incentivare le imprese a fare uso dei titoli di proprietà intellettuale, quali principali meccanismi di tutela e, quindi, di stimolo delle attività innovative.

2. Quanto al primo obiettivo, rendere più efficace ed efficiente la tutela dei diritti di proprietà intellettuale è possibile mediante una razionalizzazione delle disposizioni esistenti, nonché tramite una revisione evolutiva del complesso normativo che consenta di tener conto delle nuove esigenze e delle problematiche emergenti con il progresso tecnologico.

Gli operatori economici da sempre sostengono le iniziative normative volte a razionalizzare e semplificare la regolamentazione di importanti settori del diritto. La codificazione in un unico testo normativo delle disposizioni contenute in più provvedimenti deve, perciò, essere salutata con favore nella misura in cui arreca vantaggi in termini di maggiore certezza del diritto e facilità di comprensione ed applicazione delle norme.

Un intervento di riordino complessivo, quale quello intrapreso dal legislatore con il Codice all'esame può altresì rappresentare un'occasione per una revisione ed innovazione organica e sistematica della materia della proprietà intellettuale.

In quest'ottica il Codice apporta importanti contributi, in termini di chiarimenti e semplificazioni, si pensi, per citare soltanto alcuni esempi, alla disciplina della priorità interna, a quella della decadenza del brevetto per mancato pagamento delle tasse o, ancora, alle nuove norme sulla *restituito in integrum*. Il Codice, inoltre, riconosce una disciplina autonoma ad alcuni istituti, quale quello delle informazioni segrete, in precedenza regolati unicamente per rinvio alle norme in tema di concorrenza sleale.

Tuttavia, proprio dal punto di vista del raggruppamento normativo, il Codice manca un obiettivo fondamentale: assicurare una regolamentazione realmente unitaria ed omogenea nella materia della proprietà intellettuale.

Il codice ha, infatti, ad oggetto le sole norme in materia di proprietà industriale, ma non invece il diritto d'autore. Tale esclusione, che si giustificava in passato considerata la tradizionale impostazione che vedeva l'innovazione tecnologica protetta attraverso i titoli di proprietà industriale e le opere d'arte tutelate dal diritto d'autore, è ormai superata alla luce dell'avvenuta estensione del *copyright* ad opere dell'ingegno a contenuto tecnologico (*software*, banche dati, disegno industriale) più che artistico. Ci sono quindi opere che, stanti i criteri di codificazione adottati con la legge delega n. 273/2002, rimarranno integralmente (*software* e banche dati) o parzialmente (*design*) tutelate da leggi al di fuori del codice.

Questa limitazione è suscettibile di creare grave pregiudizio agli operatori, in termini di applicazione coerente delle norme. Gli operatori, infatti, nonostante la redazione del codice, dovranno ancora confrontarsi con più provvedimenti normativi, ciò in palese contrasto con gli obiettivi di semplificazione e riordino sottostanti ogni opera di codificazione.

Né sembrano convincenti le motivazioni addotte per tale esclusione (la competenza in materia di diritto d'autore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali). La diversa competenza per materia tra ministeri ed altre autorità non ha mai, neanche in altre occasioni, precluso l'inclusione in unici testi normativi di materie di diversa attribuzione (si pensi al

Testo Unico sulla Finanza, che ha regolato materie tradizionalmente ripartite tra Ministero dell'Economia, Ministero della Giustizia, Banca d'Italia, Consob).

Questa esclusione è anche suscettibile di creare problemi di carattere processuale. Il Codice, infatti, attribuisce alle sezioni specializzate dei tribunali, istituite dalla l. n. 273/2002, la competenza a trattare delle controversie in materia di proprietà industriale. A tali controversie è poi prevista l'applicazione del nuovo rito societario. Ciò crea una disparità di tipo procedurale tra controversie in tema di *copyright* rimesse alla normale competenza dei tribunali ed alle quali si applica il rito ordinario e controversie sulla proprietà industriale ammesse invece al rito speciale.

Altra materia esclusa dal lavoro di codificazione è quella delle biotecnologie. Questa esclusione appare altrettanto grave di quella del diritto d'autore. Ed anche in questo caso non può ritenersi esauriente la giustificazione addotta nella Relazione della Commissione ministeriale del silenzio della delega sul punto, in quanto tale materia avrebbe ben potuto essere inclusa nel testo unico sulla base del criterio di cui all'art. 15, co. 1, lett. b), che espressamente attribuiva al legislatore delegato il potere di adeguare le norme di diritto interno alla legislazione comunitaria o internazionale intervenuta.

Considerata la complessità del lavoro di codificazione, che ha evidentemente richiesto imponenti sforzi di coordinamento, sarebbe più opportuno includere nel Codice tutte le norme sulla proprietà intellettuale, eventualmente ampliando in questo senso le disposizioni della delega che ne limitano i contenuti.

Infine, non è stata inclusa nel Codice la disciplina di ditta e insegna, segni distintivi diversi dal marchio, che rimangono regolati dal codice civile, mentre è stata prevista un'ampia disciplina dei nomi a dominio, applicabile anche nei casi in cui essi non costituiscano segni distintivi. La mancata inclusione di ditta e insegna tra i segni regolati dal Codice non si giustifica, considerato l'obiettivo che il legislatore intende perseguire di apprestare una disciplina unitaria della proprietà industriale.

3. Altro obiettivo che il Codice deve perseguire è, come si è accennato, di spingere le imprese italiane ad un maggiore e migliore utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale.

I diritti di proprietà intellettuale costituiscono, come ormai universalmente riconosciuto, uno strumento di tutela dei risultati delle attività innovative ed, in quanto tali, il principale fattore di stimolo della stessa innovazione tecnologica.

Nella Relazione al Codice viene correttamente evidenziato come il recupero della capacità competitiva del sistema industriale italiano sia *“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”*.

A questa importante affermazione di principio non corrisponde tuttavia una conseguente impostazione della disciplina. Il riferimento è alla nuova regolamentazione delle invenzioni dei dipendenti, che sostituisce al regime attuale basato sulla tripartizione invenzioni di servizio, d'azienda ed occasionali, una ripartizione tra invenzioni d'azienda ed invenzioni occasionali.

Il nuovo approccio - evidentemente imperniato su una malintesa concezione dell'attività inventiva come momento eccezionale dell'attività di impresa e non, invece, come attività “normale” dell'impresa - si pone in contrasto con l'obiettivo di accrescere la competitività delle imprese italiane, dichiaratamente perseguito dallo stesso legislatore. La nuova norma, infatti, piuttosto che riconoscere un vantaggio competitivo alle imprese che considerano il processo di innovazione e, quindi, la ricerca e sviluppo, un'attività da svolgere con costanza, che pertanto giustifica l'assunzione di ricercatori *ad hoc* retribuiti, impone loro un onere, una sorta di “tassa” sull'innovazione: la corresponsione di un premio ulteriore (la cui quantificazione, stando ai criteri indicati dalla norma, sui quali ci soffermeremo più approfonditamente nella nota tecnica, è quanto meno complessa) ad un soggetto che viene impiegato (e remunerato!) appositamente per svolgere attività inventiva.

L'effetto disincentivante della norma è evidente e non soltanto nei confronti delle imprese italiane, ma anche verso quelle imprese multinazionali che hanno localizzato in Italia, o avrebbero avuto intenzione di farlo, i propri centri di ricerca.

4. Infine, il Codice opportunamente affronta il problema del riordino dell'assetto organizzativo/amministrativo attinente la gestione della proprietà industriale. Il Codice, in particolare, prevede la costituzione nell'ambito del Ministero delle Attività Produttive, di una Direzione Generale sulla Proprietà Industriale, al cui interno opererà l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Tuttavia, rispetto alla delega, che lasciava presagire un intervento più strutturale sullo stesso Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, il legislatore delegato ha previsto l'istituzione della Direzione generale, non intervenendo invece su struttura e funzioni dell'Ufficio.

L'art. 15, co. 1, lett. e), apriva, infatti, uno spazio di intervento per la riforma dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che avrebbe potuto condurre ad una revisione profonda e complessiva dell'attuale sistema di gestione della proprietà industriale. La Confindustria aveva presentato in passato, unitamente all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, una propria proposta di riforma, i cui principi sono tuttora validi e che potrebbe essere ripreso in questa fase. Il progetto prevedeva la creazione di un'Agenzia autonoma da un punto di vista amministrativo, patrimoniale e finanziario, per garantire una gestione dei titoli di proprietà industriale rispondente alle esigenze degli utilizzatori del sistema. La proposta presentata dalla Confindustria prevedeva, inoltre, una seria progettazione funzionale dell'Agenzia, che consentiva di definire l'insieme dei compiti (amministrazione del sistema, fornitura di servizi al pubblico, divulgazione della conoscenza relativa ai diritti di proprietà intellettuale) dell'Agenzia e dei mezzi a disposizione per il raggiungimento delle finalità (personale competente, motivato e nuovo, utilizzazione preponderante degli strumenti informatici).

Non approfittare appieno delle possibilità in questo caso offerte dalla delega legislativa rischia di far apparire anche questa come un'occasione mancata per un intervento sostanziale ed incisivo a favore di una più efficiente gestione della proprietà industriale in Italia.

(All. Nota tecnica)

**Codice dei diritti di proprietà industriale.
Osservazioni sui singoli articoli**

Libro I

Disposizioni generali principi fondamentali

Art. 3 – Trattamento dello straniero

Al co. 1 le parole “*sul territorio*” andrebbero sostituite con le parole “*nel territorio*”. Il termine “sul” lascerebbe infatti presupporre la necessità di una presenza “fisica” sul territorio, mentre, coerentemente con i principi del diritto comunitario in tema di libertà di stabilimento delle persone fisiche e giuridiche, anche una presenza giuridico-fiscale dovrebbe essere ritenuta idonea ai fini dell’applicazione dei principi dell’art. 3.

Art. 4 – Priorità

È positiva la previsione di cui all’art. 4 in tema di priorità. Allo scopo di rendere tale norma effettiva è tuttavia necessaria l’adozione della regolamentazione attuativa in tempi rapidi.

Libro II

Norme relative all’esistenza, all’ambito e all’esercizio dei diritti di proprietà industriale

Sezione I – Marchi

Art. 16 - Rinnovazione

Sarebbe opportuno introdurre all’art. 16 la previsione di cui al co. 2 dell’art. 5 della vigente legge marchi, che recita: “*Sono tuttavia consentite modifiche nei caratteri non distintivi che non alterino sostanzialmente la identità del marchio inizialmente registrato*”.

Art. 22 – Unitarietà dei segni distintivi

Al comma 1, dopo le parole “*ragione sociale e insegna*” sarebbe opportuno inserire le parole “*o altro segno distintivo*”. L’integrazione è necessaria per estendere la disciplina della norma a segni diversi da quelli elencati, come ad esempio i nomi a dominio, quando essi assumano carattere distintivo.

Sezione III – Disegni e modelli

Art. 44 – Diritto d’autore

Il comma 1 fissa in venticinque anni dalla morte dell’autore il termine di durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere del disegno industriale di cui all’art. 2, co. 1, della legge n. 633/1944.

Tale norma si pone tuttavia in contrasto con l’art. 1 della direttiva comunitaria n. 93/98/CEE, di armonizzazione del termine di durata della protezione di diritto d’autore, che fissa in settanta anni dalla morte dell’autore la durata della protezione.

Allo scopo di rendere il testo conforme alla disciplina comunitaria, la durata settantennale dopo la morte dell’autore dei diritti di utilizzazione economica andrebbe ripristinata.

Il comma 2 prevede una norma di diritto transitorio. La collocazione di una simile disposizione nella parte del Codice contenenti le norme sostanziali è inopportuna. Essa andrebbe pertanto spostata in un’apposita parte dedicata alle norme di attuazione e transitorie.

Infine, sempre al comma 2 (ultima parte), andrebbe soppresso l’inciso “*I diritti alla fabbricazione, all’offerta ed alla commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall’impresa*”. Si tratta, infatti, di una limitazione del tutto ingiustificata e palesemente in contrasto con le norme che prevedono la libera trasferibilità dei diritti di proprietà intellettuale.

Sezione IV – Invenzioni

Art. 61 – Certificato complementare – Art. 81 – Procedura amministrativa di licenza volontaria.

L’art. 61 richiama al quarto comma il dettato dell’art. 3, co. 8, della legge n. 112/2002, che ridimensiona significativamente la copertura brevettuale del CPC.

Tale norma, tuttavia, contrasta con l'art. 20 del Reg. CE n. 1768/92. Essa inoltre pone vari problemi di legittimità costituzionale, problemi peraltro sollevati in un recente giudizio di legittimità attualmente pendente davanti alla Corte Costituzionale, la cui conclusione sarebbe opportuno attendere prima di disciplinare la materia in via definitiva.

Questa disposizione modifica inoltre in senso negativo il quadro economico-finanziario di riferimento delle imprese titolari dei CPC, tra le quali numerose PMI italiane, che avevano programmato i propri investimenti di medio-lungo periodo nel campo della ricerca farmaceutica, facendo affidamento su una certa durata della copertura brevettuale.

Va poi osservato che, essendo il certificato complementare nazionale comunque destinato a scomparire, poiché dal 2 luglio 1992 si può procedere solamente sulla base del Regolamento comunitario e, quindi, i certificati complementari concessi secondo la legge italiana in progressiva scadenza, la norma ha carattere puramente transitorio, che non ha quindi alcun senso inserire in un testo unico destinato a codificare la materia in maniera definitiva.

La soluzione più ragionevole sarebbe di limitarsi a richiamare il Regolamento comunitario (1768/92/CE) che già disciplina tale titolo di protezione, oppure 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 dell'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 (essa non chiarisce infatti se la licenza è 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.

Art. 64 – Invenzioni dei dipendenti

La norma modifica la disciplina dell'art. 23 della legge invenzioni prevedendo un'unica regolamentazione per le invenzioni di servizio e di azienda, basata sulla corresponsione di un equo compenso all'inventore dipendente.

La nuova impostazione si basa su una filosofia, assolutamente opinabile, che le invenzioni sono eventi occasionali nella vita dell'impresa e non invece fatti ordinari. Essa pertanto prevede la corresponsione di un compenso ulteriore al ricercatore dipendente, anche nei casi in cui l'attività di ricerca (e quindi di invenzione) sia lo scopo della sua prestazione lavorativa ed, in quanto tale, appositamente retribuita.

Si è detto, nella parte del presente documento contenente le osservazioni generali sul codice, alla quale rinviamo, quanto questa norma contrasti con l'obiettivo di stimolare le imprese italiane ad investire in attività di R&S e quanto essa potrebbe disincentivare imprese multinazionali dal localizzare i propri centri di ricerca nel nostro paese.

Essa, inoltre, introduce un meccanismo per l'attribuzione dell'equo premio al dipendente difficilmente gestibile, in quanto basato su parametri assolutamente imprecisi. Non è, infatti, 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. Un meccanismo di questo tipo non farà che aumentare il contenzioso tra imprese e loro dipendenti.

Art. 65 – Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca

La norma è migliorativa rispetto all'art. 7 della legge n. 383/2001, in quanto ripropone l'impostazione tradizionale che vede il datore di lavoro (università o ente pubblico di ricerca) titolare dei diritti patrimoniali.

Per un'esigenza di maggiore precisione al terzo comma sarebbe opportuno inserire, dopo le parole "*il 30% dei proventi derivanti*", l'inciso "*agli enti di cui al primo comma*".

Art. 75 – Decadenza per mancato pagamento delle tasse

È positiva la previsione di una pregiudiziale amministrativa per il caso di decadenza del brevetto per mancato pagamento delle tasse.

Sezione VII – Informazioni segrete

È apprezzabile la previsione di una autonoma regolamentazione delle informazioni segrete.

Sezione IX – Nomi a dominio

La regolamentazione in un'apposita sezione dei nomi di dominio costituisce una novità sostanziale rispetto alla disciplina attuale.

Con riguardo alla disciplina proposta vi sono tuttavia numerosi dubbi.

Il Codice regola tutti i nomi a dominio, anche nei casi in cui essi non costituiscano segni distintivi di impresa. Una simile impostazione è incoerente rispetto all'ambito di applicazione del Codice, che ha ad oggetto i diritti di proprietà industriale. L'incongruenza aumenta se si pensa che nel Codice non trova spazio la disciplina di alcuni segni distintivi, quali la ditta e l'insegna.

Inoltre, la disciplina proposta irrigidisce la regolamentazione di un fenomeno, quello della registrazione e dell'utilizzo dei nomi a dominio, che, proprio perché collegato ad una realtà, quella di Internet, in rapidissima evoluzione, dovrebbe essere affrontato, come avviene oggi, in maniera quanto più elastica possibile.

Peraltro, l'introduzione di norme *ad hoc* sui nomi di dominio non costituisce un provvedimento necessario alla luce del soddisfacente ed ormai consolidato orientamento della nostra giurisprudenza che, quando ne sussistono i presupposti, correttamente considera i nomi di dominio alla stregua di segni distintivi ed applica loro le regole generali su tali segni. Alla luce di questo condivisibile approccio, la soluzione preferibile sarebbe di rinviare alle norme generali sui segni distintivi e sulla concorrenza sleale per una disciplina organica del problema.

È, infine, necessario rilevare l'assenza di coordinamento tra la normativa in esame e le disposizioni dell'art. 15 del Codice delle Comunicazioni.

Alla luce di quanto appena detto sarebbe opportuno stralciare dal Codice la Sezione IX in tema di nomi a dominio. Il tentativo di regolamentare in maniera specifica e dettagliata i nomi di dominio rischia infatti di introdurre una disciplina rigida e difficilmente adattabile alla mutevolissima realtà di Internet.

Libro III

Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale

Art. 133 – Sanzioni civili

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.

Art. 134 – Risarcimento del danno

La norma rinvia, quanto alla determinazione del danno, agli artt. 1223, 1226 e 1227 cod. civ. Secondo la Relazione illustrativa al decreto, la norma opportunamente intende colmare una lacuna dell'ordinamento attuale. Essa tuttavia non tiene conto del fatto che, nella prassi applicativa, i giudici tendono ad identificare il danno da violazione di diritti di proprietà industriale con il solo lucro cessante, mentre non viene normalmente calcolato il danno emergente, che invece spesso costituisce una parte consistente del danno subito dal titolare di diritti di proprietà intellettuale (si pensi, ad esempio, ai costi sostenuti per la tutela).

Alla luce di quest'ultima considerazione la norma andrebbe integrata, prevedendo espressamente, così come peraltro indicato nella proposta di direttiva sull'*enforcement* dei diritti di proprietà intellettuale, che nella quantificazione del danno il giudice deve tener conto di lucro cessante e danno emergente.

Art. 142 – Norme di procedura

All'art. 142, co. 1, sono state recepite le norme della l. n. 273/2002 in tema di sezioni dei Tribunali specializzate sulla proprietà industriale, la cui competenza è stata tuttavia estesa anche alle controversie in materia di illeciti *antitrust* afferenti all'esercizio della proprietà industriale.

Questa estensione, non giustificata da alcuna disposizione della legge delega, è suscettibile di ripartire controversie complesse (es. controversie *antitrust* che abbiano ad oggetto illeciti afferenti non soltanto l'esercizio della proprietà industriale) tra diversi giudici, con grave pregiudizio in termini di certezza e speditezza dei giudizi.

Il co. 1 della norma andrebbe pertanto modificato, sopprimendo le parole: *“nonché in materia di illeciti ai sensi della legge 10.10.1990 n. 287 afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale”*.

La norma inoltre non include tra le materie di competenza delle sezioni specializzate le controversie relative a ditta e insegna. Sarebbe pertanto necessario integrare il primo comma, inserendo, dopo le parole *“marchi nazionali e comunitari”*, le parole: *“ed altri segni distintivi”*.

Infine, dalla norma non emerge con chiarezza quale sia il giudice competente a trattare delle controversie relative ad inadempimenti di contratti aventi ad oggetto diritti di proprietà industriale (es. licenze).