

**Osservazioni**

**sulla bozza del nuovo codice dei diritti di proprietà industriale**

In generale, si osserva con piacere che l'articolato si presenta chiaro ed organico.

Si fa solo presente che manca in tale codice, fra i cui scopi vi è l'adeguamento alla normativa internazionale sottoscritta dal nostro paese, l'introduzione di norme riguardanti l'interpretazione del brevetto sulla linea dell'Articolo 69 EPC.

Inoltre, specifici commenti e/o suggerimenti agli articoli sono riportati qui di sotto:

**Articolo 1. Natura ed ambito dei diritti di proprietà industriale**

Comma 4. Refuso: "prodotti a semiconduttore"

Comma 5. Inserire "e dai nomi a dominio" dopo "diversi dal marchio", dato che i nomi a dominio sono già considerati nel comma 4.

**Articolo 4. Priorità**

Comma 4. Perché la priorità interna è prevista solo per le invenzioni, e non anche per i modelli di utilità ed eventualmente per disegni e modelli?

**Articolo 40. Registrazione contemporanea**

Comma 1. Perché non è previsto il caso che il disegno o modello abbia i requisiti di brevettabilità come invenzione?

Si potrebbe aggiungere, alla riga 2 "risolve un problema tecnico o" prima di "accresce l'utilità" e, alla riga 4, "invenzione o" prima di "modello di utilità"

Comma 2. Non è chiaro: il rimando all'Art. 39.2 significa che l'UIBM può rilevare che una domanda di registrazione riguarda un oggetto che ha anche utilità e in questo caso può chiedere la limitazione secondo la procedura dell'Art.39.2?

Oppure si voleva dare la possibilità al richiedente di presentare anche successivamente al deposito una domanda di registrazione per modello di utilità?

**Articolo 43. Nullità**

Si suggerisce, nel comma 1, lettera c) di inserire il rimando alla norma che regola la fattispecie considerata (Art. 127, comma 4, lettera a).

**Articolo 44. Diritto d'autore**

Sebbene nel comma 3 venga prevista l'istituzione di un registro pubblico speciale per le opere del disegno industriale, non è stata ritrovata alcuna norma che regoli la presentazione contestuale della denuncia, diversamente da quanto anticipato nella relazione introduttiva, nella parte 10.1.

**Articolo 65. Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca**

Comma 1: Non è chiara la frase: "purché si impegnino a valorizzare l'invenzione". L'eventuale inerzia dell'università è già tenuta in conto consentendo la brevettazione autonoma da parte dell'inventore trascorsi i sei mesi, e la possibilità di sfruttamento autonomo dopo tre anni (Art. 65, comma 3).

**Articolo 79. Limitazione**

Sarebbe opportuno inserire, nel comma 1, la possibilità di depositare una domanda divisionale su istanza del titolare, contestualmente all'istanza di limitazione. In alternativa (preferibile), potrebbe essere prevista una norma apposita. Si veda anche il commento all'Art. 166.

**Articolo 92. Registrazione**

Comma 1, lettera b). "Parte I" va sostituito con "Libro I".

**Articolo 135. Pubblicazione della sentenza**

Refuso: in uno o più giornali

### **Articolo 136. Sanzioni penali e amministrative**

Comma 1. Le attuali ammende sono molto basse, specialmente per una necessaria azione deterrente.

### **Articolo 147. Effetti delle trascrizioni**

Comma 5. Non è chiaro l'effetto di trascrizioni effettuate direttamente presso il registro europeo tenuto presso l'EPO prima della concessione (in questo caso, la traduzione italiana viene già depositata a nome del nuovo titolare), forse la norma potrebbe essere completata con "o nel registro dei brevetti europei".

### **Articolo 153. Ricevibilità ed integrazione delle domande**

Sembra esserci un contrasto fra l'Art. 153, che elenca in modo tassativo tutte le condizioni di ricevibilità della domanda, e l'Art. 232 che indica che il mancato pagamento dei diritti è causa di irricevibilità della domanda. Questo aspetto è da chiarire.

### **Articolo 154. Deposito delle domande di brevetto europeo**

Comma 3: Refuso "copia della descrizione" e non "delle descrizioni"

### **Articolo 166. Unità dell'invenzione e divisione della domanda**

Non è previsto esplicitamente il diritto di depositare domande divisionali volontarie (vedi anche commenti all'Art. 79). Fra l'altro, questa possibilità è prevista nell'Art. 4 lettera g comma 2 della Convenzione dell'Unione di Parigi.

### **Articolo 171. Domanda di denominazione variatale**

Refuso: variatale e non variatale

Comma 2: L'aggiunta di esempi nuovi è in contrasto con l'Art. 76, comma 1, lettera c). Si suggerisce di cancellare da "nel caso di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, di integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati e".

Comma 1. Refuso: aggiungere "viene" dopo "la procedura" e prima di "viene ripresa"

### **Articolo 200. Domande e procedura di trascrizione**

Comma 1. La redazione in unico esemplare non consente di averne una copia protocollata e datata dall'ufficio ricevente. Forse si possono ripristinare due copie, o prevedere altrove una indicazione relativa alla emissione di una ricevuta ufficiale da parte dell'ufficio ricevente.

Comma 3, alla fine della lettera a) si fa riferimento al fatto che l'UIBM possa richiedere che la copia dell'atto o dell'estratto sia certificata; questo è in contrasto con l'intento di semplificazione e può dare origine a notevoli problemi se la richiesta può essere avanzata nei confronti delle singole domande di trascrizione già presentate, per le quali è difficile richiedere ulteriore documentazione ai clienti, magari dopo diversi anni (la situazione è un po' meno problematica nel caso di emissione di una circolare non retroattiva, cioè non applicabile alle domande di trascrizione già presentate, anche se va nella direzione opposta alla auspicata semplificazione).

### **Articolo 203. Procedure di segretezza militare**

In generale, si rileva che questa norma non è stata adeguata e fa riferimento in modo confuso a brevetti, utilizza ancora la dizione di "invenzione industriale" propria della normativa precedente e non più utilizzata nella presente bozza. In particolare:

Comma 1. "concessione dei brevetti": quali? Invenzioni e modelli di utilità?

Comma 3. Eliminare "industriali" dopo invenzioni.

Comma 4. Modelli: quali? Si suggerisce di utilizzare "modello di utilità" per evitare ambiguità con disegni e modelli.

Comma 5. Vedi comma 1. Inoltre, "che ne hanno avuto notizia per ragioni di ufficio" deve essere limitata "in base ai commi 3 e 4"?

Comma 9. Vedi comma 1. Inoltre "relativa all'invenzione per" potrebbe essere modificato con "all'oggetto delle"

Comma 11. Si suggerisce di sostituire "L'invenzione" con "L'oggetto della domanda di brevetto per cui è stato chiesto il differimento"

Comma 12. Come comma 11 (secondo commento)

Comma 15. Eliminare "industriali" dopo invenzioni e inserire "e per modello di utilità"

Comma 16. Inserire "e per modello di utilità"

Comma 18. Come comma 15. Inoltre, cosa si intende con "invenzioni non protette ai sensi di questo codice"?

Comma 22. Come comma 16 (due volte)

Si segnala inoltre che nel comma 3 (unico) vengono citate anche le topografie di prodotti a semiconduttori, dalla cui divulgazione non è chiaro che danno possa essere arrecato alla difesa del paese. Se ne suggerisce la cancellazione.

Infine, in generale, si suggerisce una modifica più radicale nel senso di specificare i settori della tecnica a cui applicare la norma, su indicazione del Ministero della Difesa.

#### **Articolo 204. Procedura di licenza obbligatoria**

Non vi è alcun riferimento alla procedura di licenza obbligatoria con riferimento al caso del brevetto dipendente di cui all'Art. 71.