

Prof. Avv. Mario Franzosi

Avv. Ombretta Fabe Dal Negro

Avv. Francesco Pensato

Avv. Francesco Setti

Avv. Carlo A. Piria

Avv. Francesco

Digennaro

Avv. Federica Santonocito

Avv. Sergio Lionello Folicaldi

Avv. Vincenzo Jandoli

Avv. Giampaolo Marenghi

Avv. Giuliana Marchesi

Avv. Maria Esposito

Avv. Francesca Libanori

Avv. Giambattista Lomartire

Avv. Marco Bianchi

Avv. Anna Ranzani

Avv. Stefano Candela

Avv. Paola Marcìo

Avv. Vincenzo Piccarreta

Avv. Simona Piazza

Avv. Mia Garofalo

Avv. Antonio Bizarro

Avv. Licia Garotti

Avv. Valeria Carella

Avv. Fabio Giacobello

Dr. Riccardo Fruscalzo

Dr. Maria Teresa D'Antonangelo

Dr. Filippo Chierici

Dr. Luca De Santis

Dr. Patrizia Sisto

Dr. Alberto Mocchi

Dr. Giorgio Mariani

Dr. Barbara Savastano

Dr. Sarah Setti

Dr. Luisa Adami

Dr. Manuela Sparta

Dr. Chiara Cereda

Joo Mi Ran. B A (Seul)

ROMA

Via Veneto 96, 00187 Roma

Tel. 06-4884879 / 4820178

fax 06-4881101

Lucente e Valobra

Avv. Giovanni Lucente

Avv. Saly Valobra

Avv. Nicola Sciannimanico

Avv. Alberto Biffani

Avv. Sabrina Cherchi

Avv. Marina Iacobelli

Avv. Giuseppe Comunale

Avv. Michele Di Francesco

Avv. Alessandro Nasti

Avv. Francesca Di Francesco

Dr. Maurizio De Arcangelis

Linea Dir. – tel. 0285909200

fax 02867305

E-mail franzosi@franzosi.com

Organismo Unitario Avvocatura Italiana

OUA

Via G.G. Belli, 27

00193 ROMA

Oggetto: Codice dei Diritti di Proprietà Intellettuale

Gent.mi colleghi,

con la presente intendiamo sottoporre alla Vostra attenzione la delicata questione dell'approvazione e adozione del Testo Unico dei Diritti di Proprietà Intellettuale.

1) L'attuale disciplina dei vari istituti della proprietà intellettuale è contenuta nella legislazione speciale. In particolare, essa comprende il R.D. 29 Giugno 1939, n. 1127 (*legge brevetti*), la legge 19 Ottobre 1991, n. 349 (come modificata da ultimo dalla legge 15 Giugno 2002, n. 112) (*certificati complementari di protezione*), il R.D. 21 Giugno 1942, n. 929 e successive modifiche e integrazioni (*legge marchi*), il R.D. 25 Agosto 1940, n. 1411 (*legge modelli*), il D.P.R. 12 Agosto 1975, n. 974 e il D.Lgs 3 Novembre 1998, n. 455 (*novità vegetali*), il D.Lgs 21 Febbraio 1989, n. 70 (*topografie dei prodotti a semiconduttori*) nonché la legge 22 Aprile 1941, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo ad opera del D. Lgs 9 Aprile 2003, n. 68 (*diritto d'autore*).

2) Tale normativa statale deve essere integrata dalle norme delle Direttive Comunitarie e dai Regolamenti Comunitari. Tuttavia, alla data del Dicembre 2002, la normativa comunitaria non era stata interamente recepita nel nostro ordinamento, e, anche in presenza di un atto formale di recepimento e/o adeguamento, le disposizioni comunitarie non sono state integralmente riprodotte nella legge italiana. Ci si riferisce in particolare alla Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo (CBE) del 5 Ottobre 1973, le cui disposizioni non

sono state interamente recepite dal D.P.R. 8 Gennaio 1979, n. 32, al Regolamento n. 1610/96/CE (*certificati complementari di protezione*) al Regolamento n. 40/94/CE) (*marchio comunitario*) e alla Direttiva n. 98/71/CE (*modelli industriali*).

3) Con la legge delega n. 273 del 12 Dicembre 2002 (G.U. n. 293 del 14 Dicembre 2002 Suppl. Ordinario n. 230) (All. n. 1), il Parlamento ha delegato il Governo, tra l'altro, ad adottare "*entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale...*" (art. 15 legge delega).

Il Governo doveva seguire, tra gli altri, oltre al criterio di "*ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento...*" (art. 15 let. a legge delega), anche e soprattutto il principio "*dell'adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta*" (art. 15 let. b legge delega).

4) Sulla base della citata delega, il Ministero dell'Industria ha nominato un'apposita Commissione, che ha elaborato e presentato in data 22 Luglio 2003 una bozza di Codice dei Diritti di Proprietà Intellettuale (All. n. 2), che sarà sottoposto a fine Novembre all'approvazione del Consiglio dei Ministri e delle Commissioni Parlamentari.

5) Come potrete riscontrare, il codice è suddiviso in quattro parti e presenta la seguente struttura:

- Parte I Libro I: Disposizioni Generali e principi fondamentali;
- Parte II Sez. I Libro II: Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale:
 - Sez. I: Marchi;
 - Sez. II: Indicazioni geografiche;
 - Sez. III: Disegni e Modelli;
 - Sez. IV: Invenzioni;
 - Sez. V: I modelli di utilità;
 - Sez. VI: Topografie dei prodotti a semiconduttori;
 - Sez. VII: Informazioni segrete;
 - Sez. VIII: Nuove varietà vegetali;
 - Sez. IX: Nomi a dominio;
- Parte III Libro III: Tutela giurisdizionale dei diritti;
- Parte IV Libro IV: Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative procedure.

6) Purtroppo, il testo proposto dalla Commissione, deludendo gli auspici, nonostante la struttura articolata e precisa, non ha rispettato i criteri indicati dalla legge delega, in quanto non ha seguito il principio *“dell’adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta”* (art. 15 let. b legge delega).

Al fine di evidenziare la discrepanza del testo italiano rispetto alla disciplina comunitaria nei vari settori, abbiamo posto a fianco delle norme italiane le norme comunitarie di riferimento, limitatamente ai punti di più grave divergenza dalla disciplina comunitaria. Come potrete riscontrare, la difformità ed il mancato adeguamento sono rilevanti in materia di marchi, disegni e modelli, invenzioni e nuove varietà vegetali. Inoltre il Testo non dedica un’autonoma sezione ai certificati complementari di protezione.

Alla luce di tutto quanto sopra, appare evidente la necessità di un deciso intervento al fine di evitare che venga adottato un testo difforme dalle prescrizioni della normativa comunitaria in materia, essendo proprio questa l’occasione migliore – come lo stesso legislatore delegante ha ritenuto – per compiere il definitivo passo verso un adeguamento della disciplina italiana al diritto europeo. Il rischio che si corre è (i) formalmente quello della violazione della legge delega e (ii) sostanzialmente quello di trovarci di fronte all’adozione di un testo completo, omogeneo ma non in linea con la disciplina comunitaria e, dunque, destinato a cadere in tempi brevi.

Pertanto, ci chiediamo se non sia opportuno e necessario presentare un testo modificato e integrato alla luce della normativa comunitaria a nome dell’intero Organismo Unitario Avvocatura Italiana, con il sostegno della dottrina straniera e degli organismi stranieri che hanno mostrato interesse alla questione.

Con i migliori saluti.

Prof. Avv. Mario Franzosi

Avv. Francesco Pensato

Allegati:

- All. n. 1: Legge delega n. 273 del 12 Dicembre 2002;
- All. n. 2: Bozza Testo Unico dei Diritti della Proprietà Intellettuale.

Ministero dell'Industria
e delle Attività Produttive
00187 ROMA

TESTO UNICO DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

L'Organismo Unitario Avvocatura Italiana (OUA), che costituisce l'organismo di rappresentanza degli avvocati italiani, considera il settore della tutela della proprietà intellettuale come uno strumento imprescindibile per lo sviluppo dell'economia. Pertanto, ha valutato con interesse la redazione di un Testo Unico che raggruppa varie disposizioni in materia, prima disciplinate in testi separati e non omogenei.

L'OUA osserva che il progetto è completo, anche se alcune altre parti avrebbero potuto essere inserite.

Ritiene tuttavia, come osservazione preliminare, che sarebbe stato utile conferire al codice un'impostazione europea, adottando testi il più possibile vicini al testo europeo.

Già in passato l'Italia ha provveduto ad armonizzare la disciplina nazionale con quella europea, ma detta armonizzazione non è stata completa e permangono divergenze che danno luogo a continue difficoltà e discussioni

L'adozione di una visione e impostazione europea, sul piano esterno, porrebbe l'Italia nella posizione del paese più rispettoso delle prescrizioni europee e comunitarie; sotto un profilo immediato, consentirebbe la creazione di un testo in suscettibile di contestazioni e critiche, in quanto perfettamente aderente a prescrizioni europee vincolanti per il nostro paese.

Perciò, l'OUA insiste fortemente affinché questo elaborato – basato sulla legge italiana risalente al testo base del 1934, entrato in vigore successivamente e che si rifaceva, a sua volta, ad un'esperienza pre-unitaria – segua un'impostazione basata su una più stretta aderenza ai testi europei e comunitari.

A titolo di esempio alleghiamo qui di seguito una bozza di confronto tra il testo italiano e le norme comunitarie di riferimento.

Sembra inutile svolgere una critica di singoli punti come incoerenti o incostituzionali o violativi di impegni internazionali, proprio alla luce di questa diversa impostazione.

Con osservanza,

Organismo Unitario Avvocatura Italiana

Il Presidente

Avv. Michalina Grillo

Il Vice Presidente

Avv. Francesco Pensato

TESTO UNICO DEI DIRITTI DI

PROPRIETA' INTELLETTUALE

1. Con la legge delega n. 273 del 12 Dicembre 2002 (G.U. n. 293 del 14 Dicembre 2002 Suppl. Ordinario n. 230), il Parlamento ha delegato il Governo, tra l'altro, ad adottare "entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale..." (art. 15 legge delega).

Le norme di riferimento sono le seguenti:

- il R.D. 29 Giugno 1939, n. 1127 (*legge brevetti*);
- la legge 19 Ottobre 1991, n. 349 (come modificata da ultimo dalla legge 15 Giugno 2002, n. 112) (*certificati complementari di protezione*);
- il R.D. 21 Giugno 1942, n. 929 e successive modifiche e integrazioni (*legge marchi*);
- il R.D. 25 Agosto 1940, n. 1411 (*legge modelli*);
- il D.P.R. 12 Agosto 1975, n. 974 e il D.Lgs 3 Novembre 1998, n. 455 (*novità vegetali*);
- il D.Lgs 21 Febbraio 1989, n. 70 (*topografie dei prodotti a semiconduttori*).

La legge delega non ha ricompreso nel codice la legge 22 Aprile 1941, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo ad opera del D. Lgs 9 Aprile 2003, n. 68 (*diritto d'autore*).

Sulla base della citata delega, il Ministero dell'Industria ha nominato un'apposita Commissione, che ha elaborato e presentato in data 22 Luglio 2003 una bozza di Codice dei Diritti di Proprietà Intellettuale. Prima dell'apertura della procedura di approvazione del Consiglio dei Ministri e delle Commissioni Parlamentari, il Ministero ha sottoposto, in data 29 Ottobre 2003, la bozza del Codice all'opinione degli operatori del settore, concedendo termine per osservazioni sino al 20 Novembre 2003.

2. Il Codice è suddiviso in quattro parti e presenta la seguente struttura:

- Parte I Libro I: Disposizioni Generali e principi fondamentali;
- Parte II Sez. I Libro II: Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale:
 - Sez. I: Marchi;
 - Sez. II: Indicazioni geografiche;
 - Sez. III: Disegni e Modelli;
 - Sez. IV: Invenzioni;
 - Sez. V: I modelli di utilità;
 - Sez. VI: Topografie dei prodotti a semiconduttori;
 - Sez. VII: Informazioni segrete;
 - Sez. VIII: Nuove varietà vegetali;

- Sez. IX: Nomi a dominio;
- Parte III Libro III: Tutela giurisdizionale dei diritti;
- Parte IV Libro IV: Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative procedure.

3. Nonostante il brevissimo tempo a disposizione, abbiamo esaminato il testo, riscontrando, nella parte di diritto sostanziale e soprattutto con riferimento alle parti relative al diritto dei marchi, dei disegni e dei modelli, e del diritto dei brevetti, una grave discrepanza rispetto alle corrispondenti norme europee e comunitarie. In ogni caso, anche laddove la discordanza non è così rilevante, abbiamo rilevato che le disposizioni comunitarie non sono state riprodotte integralmente nel Codice.

Pertanto, abbiamo proceduto ad un esame comparativo del testo del Codice con le norme comunitarie di riferimento, ed abbiamo affiancato alla norma del Codice la specifica norma comunitaria, al fine di rendere manifesta la grave discrepanza. In altri casi, abbiamo ritenuto opportuno rinviare direttamente al testo comunitario di riferimento.

In particolare,

- per il diritto dei marchi il riferimento è il Regolamento 40/94/CE;
- per i disegni e modelli il riferimento è la Direttiva 98/71/CE (recepita con il D.lgs 95/01);
- per i brevetti il riferimento è la Convenzione sul Brevetto Europeo;
- per le topografie dei prodotti a semiconduttori il riferimento è la Direttiva 87/54/CEE;
- per le nuove varietà vegetali il riferimento è il Regolamento 2100/94/CE nonché le norme della Convenzione Internazionale per la Protezione delle Novità Vegetali (UPOV);
- per le informazioni segrete il riferimento è il Regolamento 240/96 sul trasferimento delle tecnologie.

4. Abbiamo ritenuto necessaria l'introduzione di un testo conforme alle prescrizioni della normativa comunitaria in materia e ciò per le seguenti ragioni:

- a) le norme comunitarie sono già vincolanti per l'Italia qualora si tratti di norme regolamentari;
 - b) le norme contenute in Direttiva Comunitarie devono essere recepite nella maniera più aderente possibile. La suddetta operazione di adeguamento renderebbe l'Italia il paese più diligente in tal senso.
- c) la stessa legge delega ha ordinato di seguire, oltre al criterio di "*ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento...*" (art. 15 let. a legge delega), anche e soprattutto il principio "*dell'adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta*" (art. 15 let. b legge delega);

d) l'elaborazione di un testo nazionale il più conforme possibile alla disciplina comunitaria dei vari istituti eliminerebbe alla radice ogni possibilità di contestazione e di discussione sulle norme medesime.

La rinnovazione e la revisione della disciplina dei vari istituti deve essere ormai svolta a livello comunitario, con la possibilità dei vari paesi di sollecitare passi in tal senso. Riteniamo, tuttavia, che sia compito attuale ed urgente del legislatore italiano redigere testi normativi conformi ad una visione comunitaria ed europea degli istituti della proprietà intellettuale.