

**297. Decreto legislativo 19 marzo 1996 n. 198. Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio – Uruguay Round.**

*Questo decreto è stato emanato in base alla legge 29 dicembre 1994 n. 747 (i cui termini sono stati prorogati dalla legge 13 luglio 1995 n. 295 e dalla legge 22 febbraio 1996 n. 73), è stato pubblicato in GU 15 aprile 1996 n. 88 supplemento ordinario, ed è entrato in vigore il 16 aprile 1996.*

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 29 dicembre 1994, n. 747, recante ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994, ed in particolare l'art. 3 recante delega al Governo per l'adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale a tutte le prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio;

Viste le leggi 13 luglio 1995, n. 295 e 22 febbraio 1996, n. 73;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1996;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

Emana il seguente decreto legislativo:

**CAPO V**

**MODIFICHE ALLA LEGGE 21 FEBBRAIO 1989, N. 70, IN MATERIA DI TOPOGRAFIE DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI**

**28. 1.** L'art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 70, è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (*Riconoscimento dei diritti*) 1. – I diritti esclusivi di cui all'art. 4 sono riconosciuti quando:

a) la topografia risponda ai requisiti di cui all'art. 2;

b) la topografia sia registrata in Italia ovvero, qualora la topografia sia stata oggetto di precedente sfruttamento commerciale in qualunque parte del mondo, la registrazione intervenga entro il termine di cui all'art. 7;

c) al momento del primo sfruttamento commerciale o della richiesta di registrazione il proprietario della topografia sia:

1) cittadino oppure persona giuridica italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

2) cittadino o persona giuridica di altro Stato parte dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, adottato a Marrakech il 15 aprile 1994 o di una convenzione disciplinante la protezione di una topografia, a cui l'Italia abbia aderito;

3) cittadino o persona giuridica ovvero residente di altri Stati ai quali l'Italia, pur in assenza di convenzioni internazionali bilaterali per la protezione della topografia, concede il trattamento nazionale su base di reciprocità, se la protezione accordata dalla legge dell'altro Stato a favore di cittadini o persone giuridiche italiane è analoga alla protezione prevista dalla presente legge.

**29. 1.** All'art. 18 della legge 21 febbraio 1989, n. 70, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Se gli atti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 7 avvengono dopo il primo atto di sfruttamento commerciale di un prodotto a semiconduttori senza menzione di riserva, il titolare della topografia registrata ha diritto ad un equo compenso e l'autore della contraffazione ha diritto di ottenere una licenza ad eque condizioni per continuare a sfruttare la topografia nei limiti dell'uso fatto prima che fosse registrata. Qualora il titolare della registrazione si rifiuti di rilasciare una licenza contrattuale si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 54quater e 54quinquies del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.”.

**30.** 1. All'art. 19 della legge 21 febbraio 1989, n. 70, il comma 2 è sostituito dal seguente ed è aggiunto, in fine, il seguente comma 2bis:

“2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 è consentita la prosecuzione dell'attività intrapresa, nei limiti dei contratti già stipulati e delle scorte esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha diritto alla corresponsione di un equo corrispettivo, a partire dal momento in cui abbia adeguatamente avvisato l'acquirente in buona fede che la topografia è stata riprodotta illegalmente.

2bis. In mancanza di accordo tra le parti, per la determinazione e le modalità di pagamento del compenso, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 50 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.”.

**32.** 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.