

DIRITTO DELL'ECONOMIA ■ Dal 19 marzo saranno in vigore le innovazioni contenute nel decreto legislativo n. 30 dedicato alla proprietà industriale

Rito societario per i brevetti

L'intervento di riforma fa spazio alla procedura varata nel 2004 - La fase preliminare riservata agli avvocati

Sono 39 le leggi o norme di legge che vengono abrogate con il varo del nuovo Codice dei diritti di proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 4 marzo e in vigore dal prossimo 19 marzo). Il decreto legislativo intende radicalmente nel campo di quei beni immateriali che possono influenzare, in misura spesso rilevante, l'attività di industrie nazionali. Siamo, infatti, in presenza di un «codice»: ovvero di un intervento che, pur riprendendo tutte le norme precedenti, ha inteso non soltanto fornire un contributo di semplificazione normativa ma anche procedere a un riassetto qualitativo.

Trentanove le leggi abrogate col riassetto normativo

Esaminiamo il Codice dal punto di vista degli effettivi utilizzatori, ossia coloro che desiderano acquisire e difendere diritti di proprietà industriale. È evidente che per questa categoria di soggetti è importante accertare se, con le nuove regole, questi diritti vengono ottenuti in modo più agevole, con una maggiore certezza del diritto e con una maggiore certezza di poterli difendere. Uno degli aspetti più innovativi riguarda le azioni giudiziarie in difesa o comunque attinenti alla proprietà industriale.

Il Codice ribadisce che le azioni in materia di diritti di proprietà industriale sono di competenza esclusiva delle dodici sezioni specializzate istituite presso alcuni capoluoghi di Regione; viene però introdotta una radicale novità nelle procedure giudiziarie, nel senso che le azioni giudiziarie riguardanti diritti di proprietà industriale vengono condotte con il «rito societario» in vigore da poco più di un anno.

Finora un procedimento giudiziario presupponeva che, dopo la citazione in giudizio e l'iscrizione della causa a ruolo presso il Tribunale competente, ogni stadio dell'iter giudiziario venisse

Le novità

I punti principali del Codice dei diritti di proprietà industriale

■ **Il nuovo Codice.** Rappresenta un razionale riassetto della disciplina della proprietà industriale, con una semplificazione normativa e il coordinamento delle fonti nazionali e comunitarie, ma anche con l'ampliamento della tutela riservata alla proprietà industriale, con la ridefinizione delle competenze dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e con la tutela delle invenzioni realizzate dai ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca. Il Codice della proprietà industriale si compone di 245 articoli che sostituiscono, abrogandole in blocco, 39 leggi, oltre a diverse disposizioni secondarie

■ **L'Ufficio brevetti e marchi.** All'Ufficio italiano brevetti e marchi resta la competenza che già aveva in passato su concessione, mantenimento e in generale gestione dei diritti di proprietà industriale, ma vengono anche riconosciute funzioni di collegamento con le altre istituzioni nazionali e gli organismi internazionali e comunitari, nonché con gli uffici nazionali

della proprietà industriale di altri Stati

■ **La procedura.** Nel nuovo Codice le azioni giudiziarie relative ai diritti di proprietà industriale vengono condotte con il nuovo rito societario: la prima fase della controversia si concretizza in uno scambio diretto di scritti tra gli avvocati: solo quando una delle parti chiede che venga fissata l'udienza la causa arriva in mano al giudice

■ **Le invenzioni dei ricercatori.** Sulle invenzioni realizzate dai ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca il nuovo Codice prevede che, diversamente da quanto avviene negli altri settori, «quando il rapporto di lavoro intercorre con un'Università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore»

■ **Le informazioni segrete.** Tra le altre novità del Codice c'è l'inclusione delle

informazioni segrete fra gli oggetti di diritti di proprietà industriale, sebbene la protezione non possa essere ottenuta con la registrazione. In particolare, fatta salva la disciplina della concorrenza sleale, è vietato rivelare a terzi, acquisire o utilizzare le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, anche commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore

■ **La pirateria.** Nel nuovo Codice viene anche introdotto il concetto di pirateria, distinto da quello di contraffazione perché, anche se riguarda altrui diritti di proprietà industriale, le violazioni vengono «realizzate dolosamente in modo sistematico»

■ **Risarcimento del danno.** Con il nuovo Codice della proprietà industriale si dà spazio non solo al cosiddetto lucro cessante (ossia alle mancate vendite del titolare del diritto) ma anche al danno emergente, che spesso costituisce una parte non trascurabile del danno subito dal titolare del diritto leso

fissato dal giudice istruttore designato a tale scopo, a partire dalla fissazione delle udienze (che dovevano svolgersi soltanto davanti al giudice), per arrivare alle decisioni circa richieste specifiche delle parti (ammissione di prove testimoniali, acquisizione di prove eccezionali) e infine all'emanazione della sentenza.

Con il rito societario una prima fase della controversia ha

luogo mediante scambio diretto di scritti tra gli avvocati delle parti: solo quando una delle parti chiede che sia fissata l'udienza la causa perviene nelle mani del giudice designato allo scopo. Vediamo un esempio pratico.

La società X, titolare del brevetto AAAAA, accetta che la società Y violi i suoi diritti. L'avvocato 1, che ha ricevuto il mandato da X, invia alla società Y

una regolare contestazione di tale violazione, fissando un termine (solitamente molto breve) per replicare e fornire spiegazioni, oppure per cessare gli atti lesivi e per procedere a una rifusione del danno. Al tempo stesso l'avvocato 1 registra presso il Tribunale competente l'azione che prende il via contro la società Y.

La società Y a sua volta nomina un suo legale, nella persona

dell'avvocato 2, il quale procede a redigere una risposta, contestando le ragioni della società X ed eventualmente avanzando richieste specifiche a nome della società Y. Anche in questo caso viene fissato un termine per la replica.

Il ping pong tra le parti, ossia tra i loro avvocati, può protrarsi fino a quando una delle due decide di porre termine a questa

fase e presenta un ricorso al Tribunale chiedendo la fissazione dell'udienza.

Contestualmente l'avvocato propone al giudice (ancora da designare) tutta la documentazione e gli atti scambiati tra le parti.

Da questo momento il procedimento rientra in un binario per così dire "normale", nel quale è il giudice istruttore che guida il processo. Tuttavia, è chiaro che in questo modo tutta la fase preliminare dei procedimenti giudiziari finora adottati viene saltata per quanto riguarda il Tribunale e il giudice istruttore, il quale interviene quando la causa è sostanzialmente pronta per le fasi importanti, talvolta decisive, come il ricorso a una consulenza tecnica di ufficio oppure l'acquisizione di prove testimoniali. La breve esperienza fatta con questo rito nel campo delle cause riguardanti il diritto societario non è stata del tutto entusiasmante, nel senso che viene esaltato il ruolo degli avvocati (i quali acquistano una funzione più "americana") e possono risultare più elevati i costi da sostenere.

Un secondo inconveniente finora lamentato è che i tempi vengono fissati dall'avvocato: possono talora essere troppo brevi per consentire di reagire efficacemente. Per esempio, se alla società Y viene contestata la violazione del brevetto italiano della società X (brevetto che quindi non è stato oggetto di un esame di merito tecnico), Y e i suoi legali e consulenti debbono avere tempo sufficiente per effettuare le ricerche necessarie per accertare se il brevetto in questione sia o meno valido.

Nel caso invece l'azione della società X sia diretta a ottenere una cosiddetta misura cautelare (come un sequestro o una inibitoria), allora la procedura rimane quella tradizionale, interamente nelle mani del giudice designato.

GIANFRANCO DRAGOTTI

Codice utile ma non basta

DI GUSTAVO GHIDINI E MARCELLA PANUCCI*

Il Codice della proprietà industriale (contenuto nel Dlgs 30/2005 e pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 52 del 4 marzo 2005) costituisce un testo unico delle norme che regolamentano i diversi diritti di proprietà industriale: marchi, brevetti, disegni, modelli di utilità, varietà vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti industriali e indicazioni geografiche. In quanto tale, rappresenta sicuramente un testo utile perché agevole consultazione per gli operatori della materia.

La redazione di un unico codice della materia della proprietà industriale è un progetto

nologie più tipiche dell'attuale fase dell'innovazione. Sotto questo aspetto, pertanto, il Codice si presenta come una mera summa della normativa sulla "proprietà industriale" così come tradizionalmente (e restrittivamente) intesa, ossia di quella normativa che precede l'avvento della rivoluzione informatica e delle invenzioni legate alle biotecnologie.

Quanto alla nuova disciplina, le differenze rispetto alla precedente regolamentazione interessano alcuni limitati aspetti, avendo il legislatore delegato escluso la possibilità di apportare modifiche sostanziali alla regolamentazione vigente.

Una novità merita, tuttavia, di essere commentata.

È stata apportata una modifica alla disciplina delle invenzioni dei ricercatori universitari, per la quale la Tremonti-bis aveva introdotto un controverso regime che ribaltava il sistema tradizionale, attribuendo la titolarità dei diritti di brevetto al ricercatore universitario e non più all'università o all'ente pubblico di ricerca.

Software, banche dati e le biotecnologie «dimenticati» dal testo

to tanto ambizioso quanto di antica data (il primo progetto è del 1932). Tuttavia, è soltanto nel 2002 che il legislatore delega il Governo a raccogliere e coordinare, in un unico testo legislativo, le disposizioni sulla proprietà industriale disseminate nelle varie leggi speciali.

La delega è però soltanto parziale.

Non vengono, infatti, disciplinate le tecnologie dell'informazione (software e banche dati), che rimangono fuori dal Codice perché tutelate dal diritto d'autore, materia esclusa in quanto di competenza non del ministero delle Attività produttive, bensì di quello per i Beni e le attività culturali!

Manca anche la disciplina delle biotecnologie, salvo un articolo di quattro righe che riproduce l'attuale comma 2 dell'articolo 13 della legge in vigore. In particolare, non è stata inserita nel Codice la normativa, attualmente ferma in Parlamento, che adegua la nostra legislazione alla direttiva comunitaria del 1998 (nonostante l'adeguamento alle norme internazionali o comunitarie costituisce uno dei criteri direttivi della delega).

Mancano, insomma, le tec-

ni dei diritti di brevetto al ricercatore universitario e non più all'università o all'ente pubblico di ricerca.

Inutile riportare in questa sede le numerose critiche a tale disciplina, rimasta invariata, salvo che per quanto attiene alle ricerche finanziate o cofinanziate da privati. Per queste il legislatore del Codice ha previsto la disapplicazione della regola introdotta con la legge Tremonti-bis.

La modifica risolve il problema dei rapporti tra privati finanziatori delle ricerche e università, da un lato, e ricercatori, dall'altro.

Restano invece senza soluzione altre questioni, che pure erano state sollevate da più parti, come quella della disparità di trattamento (probabilmente incostituzionale) tra ricercatori pubblici e privati. Rimane, infatti, invariato il criterio per l'attribuzione della titolarità del brevetto, spettante non all'università o all'ente pubblico di ricerca, ma al ricercatore. E ciò nonostante in questi primi quattro anni di applicazione della norma si sia constatato il suo sostanziale insuccesso.

* Osservatorio di Proprietà intellettuale, concorrenza e telecomunicazioni Università Luiss - Guido Carli

Prevista la tutela delle informazioni segrete

Dalle informazioni segrete alle misure anti-pirateria, ecco alcune disposizioni del codice particolarmente interessanti per gli utilizzatori.

Informazioni segrete. Finora la tutela era affidata all'articolo 6 bis della legge invenzioni, in un certo senso in collegamento con lo specifico diritto connesso alle invenzioni industriali, anche se nell'articolo in questione il riferimento alla normativa generale sulla concorrenza sleale era esplicito. Nel codice, tuttavia, a queste informazioni, ancorché non costituenti un titolo di proprietà industriale registrabile o brevettabile, viene

riconosciuto il ruolo di un bene e quindi di un diritto esclusivo azionabile nei confronti di terzi. Nell'articolo 99 del nuovo Codice viene indicata proprio la tutela, in quanto viene sancito il divieto di rivelazione a terzi oppure di acquisizione e utilizzazione delle informazioni aziendali definite nel precedente articolo 98.

Misure contro la pirateria. Con le norme degli articoli 144-146 si introduce il concetto di "pirateria" come fattispecie distinta dalla normale contraffazione. Per pirateria, infatti, si intendono «le contraffazioni e usurpazioni di altrui diritti di proprietà industriale realizzate dolosamente in modo sistematico». Per la lotta a questo tipo di fenomeno il codice prevede anche l'istituzione presso il ministero delle Attività produttive di un Comitato nazionale anticontraffazione, per il monitoraggio dei fenomeni di violazione dei diritti di proprietà industriale, nonché di quelli di proprietà intellettuale per modelli e design. Questo comitato è anche incaricato di studiare e coordinare strumenti di lotta contro la pirateria e fornire assistenza alle aziende in tema di concorrenza sleale. La tutela prevista dal codice va dalla segnalazione alle procure della Repubblica dei casi di pirateria, all'attivazione di misure di sequestro amministrativo delle merci contraffatte, attuate direttamente dal ministero attraverso i prefetti, oppure direttamente dai sindaci nei territori di loro competenza. La merce sequestrata può poi essere distrutta su autorizzazione del presidente della competente sezione specializzata.

G.DR.

Semplificazioni / Stop all'intervento obbligatorio

Al pubblico ministero un ruolo meno formale

Nel nuovo Codice della proprietà industriale merita un'attenzione particolare il capo III, dedicato alla tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale, che pare aver raggiunto gli obiettivi della semplificazione e della coerenza giuridica, logica e sistematica.

Un'innovazione significativa sulle azioni dirette a ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale è stata quella di mantenere la legittimazione attiva del pubblico ministero, escludendo l'obbligatorietà del suo intervento nelle controversie fra privati. In altre parole, con l'attuale normativa il pubblico ministero, è *litisconsorte necessario*, quindi gli atti devono essergli trasmessi a cura del giudice, se non lo hanno fatto le parti di propria iniziativa.

Il Codice, recependo l'indicazione di una prassi consolidata che faceva di tale intervento obbligatorio un'utile formalità, prevede invece che (in deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile) l'intervento del pubblico ministero — benché egli continui a poter proporre l'azione — non sia obbligatorio.

L'articolo 123 prevede l'efficacia *erga omnes* della decadenza e della nullità di un titolo di proprietà industriale solo dopo che questa sia dichiarata con sentenza passata in giudicato, così estendendo esplicitamente ai marchi il principio previsto per i brevetti.

Le norme degli articoli 124, 125 e 126 sono dedicate alla disciplina delle sanzioni civili dell'inibitoria, della pubblicazione della sentenza e del risarcimento del danno. Su quest'ultimo punto il governo avrebbe voluto colmare la lacuna segnalata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in merito alla quantificazione del danno da contraffazione, disponendo esplicitamente che «il titolare del diritto di proprietà industriale può altresì chiedere che gli vengano attribuiti gli utili realizzati dal contraffattore».

È la stessa relazione, però, ad ammettere che la norma è stata «stravolta» con una formula che prescrive che nel valutare il danno risarcibile si possa — non «si debba» — tenere conto dell'utile del contraffattore: «il lucro cessante è valutato dal giudice an-

Procedure «allargate» al diritto antitrust

che tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto».

L'articolo 134, dedicato alle «Norme di procedura», estende la competenza in materia di concorrenza sleale al diritto antitrust nazionale e comunitario per la parte che si riferisce alla proprietà industriale. In sintesi, l'articolo integra le prescrizioni della legge 273/02, nella parte in cui delega il Governo per l'istituzione di sezioni dei Tribunali specializzati in materia di proprietà industriale e intellettuale.

La competenza territoriale deve quindi essere esaminata alla luce del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, istitutivo delle sezioni specializzate e che ha attribuito la competenza in materia di diritti di proprietà industriale ai Tribunali espressamente indicati a questo scopo dal decreto: che ricomprendono quelli definiti come Tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari all'articolo 91 del regolamento CE n. 40/94 e dell'articolo 80 del regolamento CE n. 2002/6.

Quanto all'individuazione delle controversie, il Codice integra la disciplina del decreto legislativo 168/03, tra l'altro individuando le controversie relative alle fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale non con riferimento a quelle incluse ma a quelle escluse dalla competenza delle sezioni specializzate, perché tali da non interferire neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale.

Sempre il capo III definisce la giurisdizione speciale della Commissione dei ricorsi e disciplina i profili sostanziali della trascrizione, dei diritti di garanzia su titoli di proprietà industriale e della espropriazione di tali diritti: profili sostanziali che trovano il loro completamento nelle procedure speciali disciplinate nel successivo Capo V.

Il Codice ribadisce inoltre che, a cura del cancelliere, deve essere trasmessa all'Ufficio italiano brevetti e marchi copia di ogni sentenza in materia di diritti di proprietà industriale.

DUILIO CORTASSA

www.green-sun.com

Diventare imprenditori di se stessi, in modo organizzato e competitivo, in un settore ecologico con forte espansione.

Entra nel business della stampa ecologica

Vieni a far parte anche tu del progetto Green Sun, diventa un negozio/laboratorio di ristrutturazione cartucce per stampanti.

Green Sun

Per informazioni visita il sito internet o telefona allo 0586-86.75.04

UNIVIDEO
Unione Italia Editoria Audiovisiva

CONFINDUSTRIA

L'Univideo, Unione Italiana Editoria Audiovisiva con sede in Milano, Piazza Castello 20, in relazione a quanto disposto dall'art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 93 in tema di compensi per copia privata e in conformità a quanto deliberato dall'assemblea dell'associazione del 29 giugno 1998.

Comunica

Che i proventi per copia privata maturati nell'esercizio 1994 e non ancora distribuiti, ammontanti ad oggi a € 153.387,70 saranno posti in ripartizione a favore degli aventi diritto a far tempo dal 1 settembre 2005.

Gli interessati dovranno far pervenire la documentazione comprovante la loro qualità di aventi diritto tassativamente entro il 31 maggio 2005. Maggiori informazioni circa tale documentazione potranno essere ottenute presso la Segreteria dell'Associazione, Milano, Piazza Castello 20.

UNIVIDEO - IL PRESIDENTE
Avv. Davide Rossi

CONFINDUSTRIA

ASSOFERMET

“I ROTTAMI TRA LA NORMATIVA SUI RIFIUTI E LE MATERIE PRIME SECONDARIE”

LUNEDI' 14 MARZO 2005 - ore 14.30

c/o "Sala Orlando" - Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano
Corso Venezia, 47/49 20121 Milano

La partecipazione al Convegno è gratuita e aperta al pubblico.

PROGRAMMA:

Ore 13.45 Inizio registrazione dei partecipanti;
Ore 14.30 Apertura dei lavori: introduzione a cura del **Sig. MARCELLO MASI** Presidente Assofermet, coordinatore dei lavori.

RELATORI:

D.ssa PAOLA FICCO
(Giurista ambientale, professore di diritto dell'ambiente c/o Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e Direttore Responsabile del mensile "Rifiuti");

Prof. Avv. PASQUALE GIAMPIETRO
(già Consigliere di Cassazione, docente universitario, fondatore e co-direttore della rivista "Ambiente" IPSOA);

Dr. VITTORIO BORRACCETTI
(Procuratore della Repubblica di Venezia);

► **Coffee break**

Dr. EUGENIO ONORI
(Segretario dell'Albo Nazionale Gestori Rifiuti);

Dr. LUCIO ARIEMMA
(Ministero delle Attività Produttive - Dir. Gen. per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività - Politiche Industriali Settoriali - Osservatorio Siderurgico);

Prof. FABRIZIO DE POLI
(Ministero dell'Ambiente - Gabinetto del Ministro);

On. ADOLFO URSO
(Viceministro per le Attività Produttive).

Ore 18.00 Conclusione e chiusura dei lavori a cura del **Sig. MARCELLO MASI**.

Per informazioni: Assofermet tel. 02 7600 8807
www.assofermet.it