

BELLEMO - BENEDETTI 4° B



Al via il nuovo Codice della Proprietà Industriale

più veloci i procedimenti giudiziari

Fabrizio de Benedetti

Il nuovo Codice, in vigore dal 19 marzo 2005, semplifica notevolmente le procedure per ottenere o trasferire un diritto di proprietà industriale, ma soprattutto introduce modifiche profonde alla normativa relativa ai procedimenti giudiziari, che dovrebbero svolgersi in tempi assai più ristretti.

Il nuovo Codice dei Diritti della Proprietà Industriale ha sostituito le leggi precedentemente in vigore riguardanti brevetti e invenzioni, modelli, disegni, marchi, novità vegetali e topografie dei prodotti a semiconduttori, in gran parte risalenti agli anni 1939-1942, nonché i successivi decreti e leggi di integrazione e modifica emessi fino al 2003 in materia di proprietà industriale.

Il nuovo codice, predisposto da un'apposita Commissione del Ministero delle Attività Produttive della quale fa parte il Presidente di Società Italiana Brevetti Fabrizio de Benedetti, è stato pubblicato come Decreto Legislativo n. 30/2005 nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005 ed è entrato in vigore il 19 marzo 2005, salvo per quanto riguarda la normativa relativa ai procedimenti giudiziari, per la quale bisognerà attendere ulteriori sei mesi.

Nella sostanza, la normativa relativa alla protezione dei brevetti d'invenzione, modelli, disegni, marchi, ecc. non ha subito modifiche di rilievo anche perché essa deve necessariamente risultare conforme a numerose convenzioni internazionali e direttive Comunitarie. Tuttavia, alcuni punti sono stati oggetto di modifiche o integrazioni significative. Queste riguardano in particolare invenzioni dei dipendenti e ricercatori, il valore giuridico delle rivendicazioni nel determinare la protezione brevettuale, i limiti entro cui è lecita la preparazione dei preparati medicinali coperti da brevetto nelle farmacie, il divieto di adozione di un nome a dominio aziendale in conflitto con marchi e segni distintivi altrui, la previsione della pubblicazione dei disegni e modelli depositati in base alla legge sul diritto d'autore, la non applicazione del diritto d'autore fino al 19 aprile 2011 ai disegni e modelli

che erano di dominio pubblico alla data del 19 aprile 2001.

Maggiori cambiamenti sono stati apportati alle disposizioni che regolano il deposito e l'esame delle domande. In particolare, sono state introdotte norme che rendono più semplice il deposito delle domande in applicazione a quanto è previsto dal Trattato sul Diritto dei Marchi (TLT) e dal Trattato sul Diritto dei Brevetti (PLT), convenzioni che peraltro l'Italia non ha ancora ratificato. La procedura di opposizione alla registrazione dei marchi, già prevista (ma non ancora applicata) dalla legislazione precedente, è stata modificata e meglio definita, ma essa sarà praticamente in vigore soltanto dopo l'emanazione di un successivo decreto. Inoltre è stata opportunamente semplificata la procedura di trascrizione degli atti di cessione e trasferimento dei diritti di proprietà industriale.

Il sistema dei ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi è stato sostanzialmente modificato assumendo la veste di ricorso giurisdizionale. La procedura sarà simile a quella seguita per i ricorsi di fronte ai tribunali amministrativi e dunque verosimilmente più complicata di quella attuale.

Fondamentale è il cambiamento che il Codice introduce per quanto riguarda le azioni giudiziarie. Viene confermata e meglio definita la competenza delle sezioni specializzate di dodici tribunali italiani (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia) per quanto riguarda la materia della proprietà industriale. Tali tribunali, che sono anche definiti tribunali dei marchi e dei disegni comunitari ai sensi del regolamento comunitario (EC) n. 40/94 del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario e del regolamento (EC) n. 6/2002 del 12 dicembre 2001 sui disegni comunitari, avranno competenza non solo per quanto riguarda i marchi, i brevetti, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali, i disegni e modelli e il diritto d'autore, ma anche per gli altri diritti di proprietà industriale definiti dal nuovo Codice e cioè le indicazioni geografiche, le denominazioni d'origine, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le informazioni aziendali riservate e i segni distintivi diversi dei marchi, fra i quali dovrebbero essere inclusi la ditta, la denominazione o ragione sociale, l'insegna e il nome a dominio aziendale. In tutti i procedimenti giudiziari che riguardano i diritti di proprietà industriale, inclusi quelli concernenti i diritti degli inventori dipendenti di azienda o università e enti pubblici di ricerca, e anche nei procedimenti giudiziari relativi a violazioni delle norme anti-trust o della concorrenza attinenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale, saranno applicabili le norme di procedura previste dalla legge n. 5 del 2003, la quale fino a questo momento riguardava soltanto le controversie su questioni di diritto societario e finanziario. Tali norme sono fortemente innovative rispetto a quelle del Codice di Procedura Civile in vigore. In una prima fase del procedimento sono previsti scambi di memorie tra l'attore e il convenuto con termini molto brevi, mentre in una seconda fase è stabilito l'intervento dei giudici del tribunale, vuoi per un eventuale tentativo di conciliazione, vuoi per decidere sui mezzi di prova da richiedere alle parti o per disporre una consulenza tecnica, soprattutto nel caso la controversia riguardi la validità o l'esistenza di una contraffazione di brevetto. Anche in tale fase, la procedura dovrebbe svolgersi secondo tempi assai più stretti rispetto a quelli previsti dal codice vigente, nell'ottica di una rapida conclusione del giudizio. Queste nuove norme procedurali tuttavia saranno applicabili soltanto dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice dei Diritti di Proprietà Industriale, e si vedrà solo in seguito se, alla prova dei fatti, i tempi ristretti previsti per il procedimento si riveleranno – come alcuni esperti temono – inadatti ad una sua corretta conduzione, vista la complessità delle problematiche relative alla validità o contraffazione dei diritti di proprietà industriale.

Vengono rafforzate ed estese le sanzioni penali per violazione di un diritto di proprietà industriale ed ampliata la possibilità per il giudice di valutare il danno non solo sulla base del lucro cessante, ma anche degli utili realizzati con la violazione del diritto nonché delle royalties eventualmente dovute se una licenza fosse stata concessa.

Sono state introdotte norme per contrastare la pirateria che tuttavia sono applicabili soltanto laddove si dimostri che essa è realizzata dolosamente e in modo sistematico. Sulla falsariga, ma con maggiori

precisazioni rispetto a quanto disposto dalla L. 350 del 24 dicembre 2003, sono previsti, nei confronti degli atti di pirateria, interventi amministrativi da parte del Ministero delle Attività Produttive o dei sindaci nell'ambito del territorio cittadino, finalizzati al sequestro della merce contraffatta che potrà successivamente, con l'autorizzazione del giudice, essere anche distrutta. Viene anche precisato l'ambito di competenza del Comitato Nazionale Anti Contaffazione disposto dalla L. 350/2003.

Sono stati meglio definiti ed ampliati il ruolo e i compiti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e del Ministero delle Attività Produttive includendovi anche competenze per quanto riguarda le tasse di concessione applicabili ai titoli di proprietà industriale e i termini e le modalità di pagamento. Infine, è previsto che le domande di brevetto, modello, disegno, marchio, trascrizione, ecc. tuttora pendenti vengano esaminate e assoggettate alle norme del nuovo Codice.



[torna all'indice news](#)

[\[back\]](#) [\[home page\]](#) [\[i nostri servizi\]](#) [\[i professionisti\]](#)
[\[invenzioni\]](#) [\[marchi\]](#) [\[novità vegetali\]](#) [\[design\]](#) [\[news\]](#)
[\[sibprima\]](#) [\[diritto d'autore\]](#) [\[contatto SIB\]](#) [\[indice\]](#) [\[domande frequenti\]](#)
[\[ENGLISH VERSION\]](#)

Copyright © Società Italiana Brevetti 2005

BELLETO - BENELETTA 4° B

Il nuovo codice della proprietà industriale

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005 è stato emanato il D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della proprietà industriale.

Il Codice provvede ad un razionale riassetto della disciplina della proprietà industriale, alla semplificazione normativa ed al coordinamento delle fonti nazionali e comunitarie, nonché all'ampliamento della tutela riservata alla proprietà industriale, alla ridefinizione delle competenze dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed in particolare alla tutela delle invenzioni realizzate dai ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca.

Il nuovo Codice, composto da 246 articoli, è suddiviso in otto capi: disposizioni generali e principi fondamentali; norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale (marchi, indicazioni geografiche, disegni e modelli, invenzioni, i modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni segrete, nuove varietà vegetali); tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale (disposizioni processuali, misure contro la pirateria); acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative procedure (domande in generale, osservazioni sui marchi d'impresa e opposizioni alla registrazione dei marchi, pubblicità, termini); procedure speciali; ordinamento professionale; gestione dei servizi e diritti; disposizioni transitorie e finali (marchi, disegni e modelli, nuove varietà vegetali, invenzioni, domande anteriori, norme di procedura, abrogazioni).

COME ABBONARSI ALLA RIVISTA DELLE CANCELLERIE

TUTTI I DIRITTI RISERVATI © Copyright 2000 - 2006 by Edizioni Bucalo snc - Latina

La proprietà letteraria, tutti i diritti ed i contenuti di questo sito web sono riservati alla Edizioni Bucalo snc - Latina e ne è vietata - salvo espressa autorizzazione scritta dell'Editore - la riproduzione con qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico o altro) sia totale che parziale.

La riproduzione non autorizzata sarà perseguita sia civilmente che penalmente.

NOTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY