

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2091

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PICCHI, BERNARDO

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recanti introduzione di un nuovo istituto in materia di proprietà industriale

Presentata il 20 dicembre 2006

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge apporta modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al fine di contemplare un nuovo istituto in materia di proprietà industriale. In particolare, si introduce una norma che prevede la cosiddetta « priorità interna », in forza della quale è possibile rivendicare la priorità di un deposito nazionale precedente mediante una successiva domanda di deposito nazionale.

Il citato codice è stato emanato per semplificare e riordinare le innumerevoli leggi in vigore e, allo stesso tempo, riordinare la materia della proprietà industriale, ed è considerato un importante strumento per favorire l'iniziativa privata

e lo sviluppo della concorrenza e per ottenere il recupero della competitività del Paese nel cosiddetto « mercato globale ». Infatti, tale codice sostituisce, abrogandoli in blocco, non meno di 40 leggi e innumerevoli provvedimenti di altro tipo, proliferati dopo il fallimento dell'ultimo tentativo di un testo unitario in materia di proprietà industriale che risaliva al 1934. Con questo codice la disciplina dei diritti di proprietà industriale è stata, inoltre, adeguata al diritto internazionale vigente nel settore, sulla base degli accordi sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIP's) e dei negoziati dell'Accordo generale sulle tariffe e il commercio (GATT) nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, e

sono state inoltre recepite alcune direttive comunitarie, con il fine ultimo di adattarsi e adeguarsi alla normativa internazionale più moderna, nei limiti in cui la legge di delega n. 273 del 2002 attribuiva al legislatore delegato un potere di revisione della disciplina preesistente. Lo sforzo compiuto con l'emanazione del citato codice è ritenuto quindi positivo e rappresenta un contributo importante alla competitività e all'economia del Paese.

È comunque necessario continuare a lavorare per avvicinare maggiormente le disposizioni del codice a quelle delle moderne leggi sui brevetti e per migliorare ulteriormente l'efficienza del sistema della proprietà industriale nel nostro Paese. Viene pertanto introdotta la cosiddetta « priorità interna » a completamento della disciplina sulla rivendicazione di priorità. L'articolo 4 del codice disciplina la rivendicazione di priorità, e in tale articolo confluiscono le seguenti disposizioni della legislazione precedente: gli articoli 16 e 17 delle disposizioni regolamentari in materia di marchi registrati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 795 del 1948; l'articolo 11 delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzioni industriali, di cui al regio decreto n. 244 del 1940; l'articolo 15 delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per modelli industriali, di cui al regio decreto n. 1354 del 1941; l'articolo 11 della normativa sulle nuove varietà vegetali, di cui al decreto legislativo n. 455 del 1998, e l'articolo 19 delle citate disposizioni regolamentari di cui al regio decreto n. 244 del 1940. La rivendicazione di priorità permette di estendere ad ulteriori Paesi i diritti nascenti da una domanda di brevetto, entro dodici mesi dalla data di primo deposito, in modo che tali estensioni avranno legittimamente la « data di nascita » della prima domanda.

Tale norma è una delle norme basilari della legislazione brevettuale internazionale e trova la sua giustificazione principale nel fatto di permettere la divulgazione di una invenzione, per esempio la sua commercializzazione a livello internazionale, senza dover determinare fin dal

primo deposito tutti i Paesi per cui sussista effettivo interesse all'ottenimento del diritto di esclusiva; in caso contrario i costi di deposito sarebbero enormi.

La norma sulla « priorità interna » va ad integrare l'istituto delle priorità in modo simile a quanto previsto dalle legislazioni più avanzate di molti Paesi in Europa e nel mondo, delle quali si riportano di seguito alcuni esempi.

La legge francese, come risulta dal libro VI del *code de la propriété intellectuelle*, prevede espressamente, all'articolo L-612-3, la priorità interna.

La legge tedesca (16 dicembre 1980, e successive modifiche) prevede, all'articolo 40, la *innere Priorität*.

La legge inglese (*Patents Act* del 1977, e successive modifiche) prevede alla sezione 5 la priorità interna.

La legislazione degli Stati Uniti d'America in materia (*Patent Laws*) prevede la *continuation-in part*, ovvero la norma che porta alla rivendicazione interna.

E l'elenco potrebbe continuare includendo altri Stati, come i Paesi Bassi, il Belgio, eccetera.

In Italia, la norma sulla « priorità interna » era già contenuta nel primo schema del codice della proprietà industriale, anche se si riferiva alle sole invenzioni industriali, ed era inserita tra le disposizioni generali e i principi fondamentali, al comma 4 dell'articolo 4 rubricato « Priorità ».

Il Consiglio di Stato, nel parere del 25 ottobre 2004 relativo al codice della proprietà industriale, ha evidenziato che « il comma 4, introducendo il diritto di priorità interno valido solo per i brevetti di invenzione, costituisce una disposizione non collocata nella sede appropriata del codice, in quanto l'articolo 4, essendo incluso nella parte generale, dovrebbe contenere norme applicabili a tutti gli istituti in modo "generale" o "trasversale". La norma pertanto dovrebbe essere collocata nella disciplina dei brevetti di invenzione ».

In ogni caso la norma, secondo il Consiglio di Stato, appariva conforme al diritto europeo sulla concorrenza e non poneva problemi particolari se interpre-

tata nel senso di assicurare il vantaggio della priorità a invenzioni che risultavano già sufficientemente descritte all'atto della prima iscrizione, costituendo il secondo deposito, sul piano sostanziale, solo una più analitica descrizione di un'ideazione già compiuta all'atto del primo deposito.

Nel testo definitivo del codice la norma è tuttavia scomparsa dall'articolato e non è stata nemmeno riportata tra le disposizioni relative alle « invenzioni » (sezione IV del capo II del codice, articoli 45-81), nel cui ambito, secondo il Consiglio di Stato, avrebbe dovuto opportunamente collocarsi.

Tuttavia, una traccia di tale disposizione si rinviene ancora nella relazione ministeriale del 23 dicembre 2004, nella quale si legge: « Innovativa invece è la norma del Codice che introduce nel nostro ordinamento la cosiddetta "priorità interna". L'introduzione di questo istituto è stata raccomandata da tutti gli ambienti professionali interessati i quali hanno fatto presente che attualmente lo stesso risultato si ottiene rivendicando in una domanda di brevetto europeo la priorità di una domanda di brevetto italiano. La priorità interna consente unicamente di esplicitare meglio elementi inventivi già sufficientemente descritti nella domanda di cui si rivendica la priorità e, conseguentemente, non vi è alcuna ragione di temere che la norma, contraddicendo il

principio sancito dall'articolo 26 del Regolamento-Invenzioni, renda possibile la retrodatazione della domanda di brevetto rispetto al momento in cui è stata realizzata l'invenzione. Data la natura della priorità interna, la norma si giustifica soltanto per i brevetti per invenzione industriale e non per gli altri diritti di proprietà industriale e, per tale ragione — conformemente ad una indicazione del Consiglio di Stato — è stata collocata nella disciplina delle invenzioni ».

Successivamente, la disposizione è stata riproposta in una bozza — rimasta tale — di riforma del codice dell'11 novembre 2005 e inserita all'articolo 47, relativo alle invenzioni industriali, ed è stata estesa anche ai modelli di utilità.

Nello specifico, l'articolo 1 della presente proposta di legge modifica l'articolo 47 del codice introducendo il comma 3-bis, in cui si definisce il diritto di priorità anche rispetto ad una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione ad elementi sufficientemente descritti nella domanda di cui si rivendica la priorità valevole per i brevetti di invenzione e i modelli di utilità.

L'articolo 2 della presente proposta di legge sostituisce il comma 2 dell'articolo 86 del codice estendendo ai brevetti per modello di utilità le disposizioni in materia di invenzioni dei dipendenti, licenze obbligatorie e priorità interna.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifica all'articolo 47 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 47 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Per i brevetti di invenzione e i modelli di utilità il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto ad una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione ad elementi già sufficientemente descritti nella domanda di cui si rivendica la priorità ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 86 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30).

1. Il comma 2 dell'articolo 86 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

« 2. In particolare sono estese ai brevetti per modello di utilità le disposizioni in materia di invenzioni dei dipendenti, licenze obbligatorie e priorità interna ».

